

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO
MESTRADO

ANDRÉA ROCHA POSTIGA

**A PROTEÇÃO DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS
E O DIREITO INTERNACIONAL**

PORTO ALEGRE

2014

ANDRÉA ROCHA POSTIGA

**A PROTEÇÃO DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS
E O DIREITO INTERNACIONAL**

Dissertação apresentada como exigência para conclusão do curso de Mestrado em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Orientador: Profa. Dra. Martha Lucía Olivar Jimenez

Porto Alegre

2014

*Dedico este trabalho aos meus pais L lio e Magda,
incondicionalmente presentes e compreensivos,
maiores incentivadores na minha trajet ria.*

RESUMO

A proteção das indicações geográficas surge como resposta à filosofia da produção em massa, trazida eminentemente pelos países do “novo mundo”. Nessa esteira, a preocupação com a qualidade e com a origem dos alimentos adquire crescente importância na gerência das questões relativas à proteção do consumidor, à livre-concorrência e à saúde pública. Trata-se, assim, de questão de ordem pública, ligada à promoção do desenvolvimento rural, constituindo importante ferramenta para os países que tem o setor rural forte, porém insipiente, carente de controle e desorganizado. O crescimento da procura por esta categoria de bens comprovou que o público consumidor está disposto a pagar um preço *premium* para ter um produto supostamente melhor. Entretanto, para que as indicações geográficas estejam hábeis a realizar seus objetivos, faz-se necessária sua proteção, buscando coibir fraudes, o mau uso e a contrafação. A regulação e a proteção desses produtos passou então a exorbitar a própria esfera nacional, demandando proteção além das fronteiras, em razão da expansão do comércio internacional. Esse clamor por regulação foi tomado como ponto de partida na elaboração deste trabalho, buscando compreender como foram geridas as necessidades decorrentes da conjuntura apresentada. Busca-se compreender os efeitos decorrentes da diferença entre tipos e níveis de proteção das IGs hoje existentes, apresentando também recomendações para o aprimoramento institucional e regulatório, aumentando-se as oportunidades e benefícios e reduzindo-se as ameaças. A convergência mínima entre os planos nacional, bilateral, regional e multilateral tem papel fundamental nesse projeto, pois dela depende a durabilidade desta proteção. O estudo foi estruturado em duas partes, divididas cada uma em três subpartes. Na primeira, são abordadas as formas de regulação hoje vigentes nos dois principais contextos de proteção desses produtos: UE, com seu sistema específico (*sui generis*) (1.1) e EUA, fazendo uso da proteção pela via do direito das marcas (1.2). Analisa-se o sistema adotado em cada espaço, atentando-se por último para as diferenças regulatórias existentes e as dificuldades delas decorrentes (1.3). Na segunda parte, elucida-se a regulação vigente no plano internacional, as instituições envolvidas e os problemas existentes, dividindo-a em três subpartes: a regulação instituída pela OMPI por meio dos acordos administrados (2.1); a regulação imposta pela OMC através do Acordo TRIPS (2.2); e os acordos bilaterais (2.3), que têm-se revelado como forte tendência neste campo. Por fim, conclui-se com a apresentação do cenário atual, trazendo-se ainda uma reflexão acerca da importância deste tema e da existência de um regimento adequado em seu entorno. A preservação desses signos constitui um fim em si mesmo, pois os benefícios que aporta não são meramente econômicos, promovendo uma efetiva mudança no modo de ver o patrimônio imaterial e as riquezas locais.

Palavras-chave: direito internacional – propriedade intelectual – indicações geográficas – OMC – comércio internacional – acordos bilaterais.

SUMMARY

The protection of geographical indications is a response to the philosophy of mass production, eminently brought by the countries of the "new world." On this track, the concern with the quality and the origin of the food should be as present as concern for health, consumer protection and free competition in the drafting of the regulation of the matter. It is a matter of public policy, linked to the promotion of rural development as an important tool for countries that have strong rural sector, however incipient, lacking control and disorganized. The growth in demand for this category of goods proved that the consuming public is willing to pay a premium price to have a supposedly better product. However, in order for the geographical indications to accomplish its goals, their protection is essential, avoiding fraud, misuse and counterfeiting. The issue of regulation and protection of these products have reached farther than their own national sphere, demanding protection beyond its borders, due to the expansion of international trade. This call for regulation has been taken as a starting point in the preparation of this work, trying to understand how these needs were managed in this context. We seek to understand the effects of the difference between types and levels of protection of GIs, and also provide recommendations for the institutional and regulatory improvements, increasing the opportunities and benefits and reducing the threats. The minimum convergence between the national, bilateral, regional and multilateral levels plays a key role in this project, because it determines the durability of this protection. For that matter, the study was structured in two parts, each divided into three subparts. At first, it addresses the forms of regulation currently in force in two main contexts of protecting these products: the EU under its *sui generis* system (1.1) and the USA adopting the trademark regulation (1.2). It analyzes the systems adopted in each space and finally the focus is turned to the existing regulatory differences and difficulties arising therefrom (1.3). The second part elucidates the current regulations at international level, the institutions involved and the existing problems, dividing it into three subparts: the regulation established by the WIPO administered through agreements (2.1); the regulation imposed by the WTO through TRIPS Agreement (2.2), and concluding by the study of bilateral agreements (2.3), which has proved how strong a trend it is in this field. Finally, it concludes with the presentation of the current scenario, still bringing a reflection on the importance of this issue and the existence of a suitable ruling for the subject. The preservation of these signs is an end in itself; the benefits it brings are not merely economic, playing an important role on the promotion of an effective change in perception intangible heritage and local wealth.

Keywords: international law – intellectual property – geographical indications – WTO – international trade – bilateral treaties.

RESUMÉ

La protection des indications géographiques est une réponse à la philosophie de la production de masse, éminemment apporté par les pays du «nouveau monde». Sur cette piste, le souci de la qualité et de l'origine des aliments prend de l'importance dans les questions relatives à la gestion de la protection des consommateurs, de la libre concurrence et de la santé publique. C'est donc une question de politique publique, liée à la promotion du développement rural et un outil important pour les pays qui ont son secteur rural fort, pourtant petit, manquant de contrôle et d'organisation. La croissance de la demande pour cette catégorie de produits a prouvé que le public consommateur est prêt à payer un prix élevé pour avoir un soi-disant meilleur produit. Toutefois, que les indications géographiques sont qualifiés pour atteindre vos objectifs, il est nécessaire d'avoir une protection compatible, visant à empêcher la fraude, l'abus et la contrefaçon. La réglementation et la protection de ces produits dans leur sphère nationale n'était plus suffisante, exigeant la protection au-delà des frontières, en raison de l'expansion du commerce international. Cet appel à la réglementation a été pris comme point de départ dans ce travail, en essayant de comprendre comment ils ont été gérés les besoins découlant de la situation présentée. Nous cherchons à comprendre les effets de la différence entre les types et les niveaux de protection des indications géographiques aujourd'hui existants, et à fournir également des recommandations pour les améliorations institutionnelles et réglementaires, en augmentant les possibilités et les avantages, en réduisant les menaces. Le minimum de convergence entre les niveaux national, bilatéral, régional et multilatéral joue un rôle clé dans ce projet, car il détermine la durée de vie de cette protection. L'étude a été structurée en deux parties, chacune divisée en trois sous-parties. Dans un premier moment, sont abordées les formes de réglementation actuellement en vigueur dans deux contextes principaux de la protection de ces produits : l'UE , avec son système spécifique (*sui generis*) (1.1) et les Etats-Unis, faisant usage de la protection par le droit des marques (1.2). Sont analysés les systèmes adoptés dans chaque espace, passant ensuite à l'étude des différences et les difficultés réglementaires qui en découlent (1.3). La deuxième partie met en lumière la réglementation en vigueur au niveau international, les institutions concernées et les problèmes existants, le divisant en trois sous-parties: la réglementation établie par le biais d'accords administrés par l'OMPI (2.1), la réglementation imposée par l'OMC par le biais ADPIC (2.2) , passant à l'analyse des accords bilatéraux (2.3), qui se sont révélés une forte tendance dans ce domaine. Enfin, il se conclut par la présentation du scénario actuel, avec l'apport d'une réflexion sur l'importance de cette question et l'existence d'un règlement adapté à chaque environnement. La préservation de ces signes s'agit d'une fin en soi, car l'apport d'avantages n'est pas seulement économique, en promouvant un changement effectif dans la perception du patrimoine immatériel et de la richesse locale.

Mots-clés: droit international – propriété intellectuelle – indications géographiques – OMC – commerce international – traités bilatéraux.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	9
I A PROBLEMÁTICA DA DIVERSIDADE DAS REGULAMENTAÇÕES DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS NOS PLANOS INTERNO E REGIONAL.....	18
1.1 A UNIÃO EUROPEIA E O SISTEMA <i>SUI GENERIS</i>	22
1.1.1 Desenvolvimento da regulação no cenário europeu.....	23
1.1.2 Dinâmica da proteção <i>sui generis</i>	28
a) Definições, objetivos e funcionamento.....	28
b) Sistema de registros.....	32
c) Requisitos para o registro de uma IG.....	34
d) Consequências da outorga do registro.....	43
1.1.3 Transferibilidade de uma indicação geográfica.....	45
1.1.4 Realização das potencialidades econômicas da proteção das IGs.....	48
1.2 OS ESTADOS UNIDOS E O SISTEMA DE REGULAÇÃO PELO DIREITO DAS MARCAS.....	53
1.2.1 Marcas coletivas e marcas de certificação.....	54
1.2.2 Forma de tutela dispensada.....	56
1.2.3 Os EUA como principal exemplo de regulação pelo direito das marcas.....	59
1.3 AS DIFERENÇAS REGULATÓRIAS ENTRE A TUTELA PELA VIA DA REGULAÇÃO <i>SUI GENERIS</i> E PELO DIREITO DAS MARCAS.....	64
1.3.1 Regras de coexistência entre os diferentes sistemas de proteção.....	64
1.3.2 Instauração de painéis para discussão do tema no âmbito da OMC.....	66
CONCLUSÃO PARCIAL.....	69
II O RECURSO AOS INSTRUMENTOS INTERNACIONAIS PARA SUPERAR ESSAS DIFICULDADES: OS INSTRUMENTOS APTOS A PROPORCIONAR A COEXISTÊNCIA HARMÔNICA.....	73
2.1 OMPI.....	76
2.1.1 Convenção de Paris.....	80
2.1.2 Acordo de Madrid.....	82
2.1.3 Acordo de Lisboa.....	83
2.2 OMC E ACORDO ADPIC.....	89

2.2.1 Negociações iniciais em torno da elaboração de uma regulação para as indicações geográficas.....	89
2.2.2 Acordo TRIPS.....	92
<i>a) Regulação proposta pelo Acordo TRIPS.....</i>	<i>93</i>
<i>b) Exceções à proteção.....</i>	<i>98</i>
<i>c) Revisões previstas.....</i>	<i>101</i>
2.2.3 Mandato de Doha.....	103
<i>a) Extensão da proteção reforçada a todos os produtos, nos termos da previsão constante do artigo 23.4.....</i>	<i>105</i>
<i>b) Negociações em torno do estabelecimento de um sistema multilateral de notificação e registro.....</i>	<i>110</i>
2.2.4 Repercussão das propostas e o andamento das negociações.....	113
2.2.5 Futuro das negociações na OMC.....	117
2.3 NOVO CICLO DE ACORDOS BILATERAIS.....	122
2.3.1 Acordos bilaterais no campo das indicações geográficas.....	123
2.3.2 Existência de disposições conflitantes.....	131
2.3.3 Administração das incompatibilidades.....	134
CONCLUSÃO PARCIAL.....	139
CONCLUSÃO.....	142
REFERÊNCIAS.....	146

INTRODUÇÃO

As indicações geográficas constituem forma de proteção da propriedade intelectual na condição de instrumento legal para tutela dos bens imateriais e incorpóreos,¹ tais como o *savoir-faire*, as qualidades tradicionais, do solo, dos animais. Para o bom funcionamento da tutela desses bens, na garantia da qualidade e promoção do desenvolvimento rural e socioeconômico da região, exige-se integração entre os setores públicos e privados e considerável harmonia regulatória entre as esferas nacional, internacional e regional.

A indicação geográfica (IG), para além de ser uma forma de distinguir o produto quanto à qualidade ou às características que apresenta, oferece uma forma de proteção do pequeno produtor e de garantia para o consumidor, que compra o produto sabendo que está a adquirir as características que fizeram com que fosse digno de participar daquele arranjo e de receber o direito de fazer uso da IG.

Além de serem a melhor forma de proteção para pequenos produtores, as IGs são a única via para que outros interessados tenham acesso aos mercados sem que precisem se render às condições impostas pelas grandes empresas de distribuição. A proteção pela via das IGs revelou-se tão positiva, que muitos países em desenvolvimento adotaram o sistema para proteção de seus produtos agrícolas.²

Surge como garantia da origem e da qualidade dos produtos fora da região em que foi produzido, contra produtores de má-fé que pretendem aproveitar-se da boa reputação conquistada pelos produtos qualificados, para vender produtos inferiores por preços mais elevados. A lesão ao consumidor é evidente diante do risco de pagar valor *premium* e receber um produto comum, caracterizando o engano.

A valorização de produtos em harmonia com as normas de comércio equitável e de produção sustentável, de acordo com os padrões ambientais e sanitários é cada vez mais presente na escolha do consumidor. A origem torna-se aqui uma ferramenta de grande utilidade no comércio e na elaboração de políticas.

¹ Assim definidos, pois não são acessíveis ou tocáveis pelas mãos, ao contrário, dependem do intelecto para que sejam compreendidos e valorados: conhecimento de aspectos humanos e naturais.

² TORRES, Pedro Ballesteros. The Politics of Blending – EU Law versus the New World. In: TONG – about wine – Every wine is a blend! N.º 15. Belgium, 2013. p. 5.

Estudos fundados sobre experiências observadas em países como França, Itália, Estados Unidos e Índia salientam que as indicações geográficas são ferramentas que representam uma importante oportunidade para muitas regiões conseguirem agregar valor à economia e à sociedade, não apenas em termos de comércio e de renda, mas pela preservação de valores culturais e do meio-ambiente.³

Atualmente, o mercado internacional das indicações geográficas tem suas vendas estimadas em 50 bilhões de dólares, a maior parte advinda da comercialização de vinhos e destilados. Incluem-se nesta estimativa produtos originários de regiões reconhecidas, como Champagne, Parmigiano, Bordeaux, Scotch Whisky, Roquefort, Porto, Café Kona, queijo Feta, batatas de Idaho, Napa Valley e Bourbon do Kentucky, para citar alguns exemplos. A introdução da IG nestas regiões representou uma sólida vantagem competitiva para estes produtos no mercado internacional.⁴

Estes signos constituíram o primeiro sinal identificador do comércio, ainda antes das marcas. Identificavam, individualizavam e diferenciavam os produtos destacando-se sua origem e as qualidades e peculiaridades a ela ligadas.⁵ Entretanto, não há consenso acerca do nascimento do instituto.⁶ Certo é que, desde que existe a indicação de origem, os produtos com ela certificados conseguem atingir valores de mercado mais altos.

A necessidade de proteção manifestou-se inicialmente no setor vitivinícola. Em Portugal e na França, pioneiros nesta forma de regulação, a proteção começou com a edição de leis para vinhos e para o Champagne. A tradição carregada por estes produtos faz com que a leitura que o consumidor tem de cada nome consagrado remeta-o de imediato à ideia de qualidade e, portanto, de

³ GIOVANNUCCI, D., T. JOSLING, W.A. KERR, B. O'CONNOR and M.T. YEUNG (2009). Guide to Geographical Indications – Linking Products and Their Origins, Geneva: International Trade Centre, 2009. p. 1.

⁴ GIOVANNUCCI, D., T. JOSLING, W.A. KERR, B. O'CONNOR and M.T. YEUNG (2009). Guide to Geographical Indications – Linking Products and Their Origins, Geneva: International Trade Centre, 2009. p. 89.

⁵ ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro. Indicações de proveniência, denominações de origem e indicações geográficas 5º Curso de Pós-Graduação em Propriedade Industrial organizado pela Faculdade de Direito de Lisboa e pela Associação Portuguesa de Direito Intelectual. Porto, 2004. p. 1. Disponível em: <http://www.apdi.pt/pdf/Indicações_de_%20proveniência.pdf> Acesso em: 20/02/2014.

⁶ Alguns a atribuem aos romanos, outros a Marquês de Pombal, que instalou marcos delimitadores de coordenadas geográficas no Douro, ainda outros aos italianos, que instituíram o regimento sobre o Chianti, sendo também levantada a hipótese de sua criação pelo governo francês, etc.

boa reputação, em razão da tradição de anos de produção com qualidade e características constantes.

Como bem ensina Kelly Lissandra Bruch, a proteção às IGs começa de forma negativa:⁷

a proteção relacionada a signos distintivos inicia-se, de forma negativa, por meio da repressão à concorrência desleal, da repressão ao uso da falsa indicação de procedência e, ainda, da proteção ao consumidor. O foco, naquele momento, não era, necessariamente, a proteção do produtor, mas sim, o impedimento a que o público fosse induzido em erro e a coibição da concorrência desleal quando, claramente, um produtor estivesse buscando se locupletar da reputação de outro. Somente em um segundo momento, surge a proteção positiva a esse direito, a criação de um direito exclusivo ao uso – primeiro, de marcas e, depois, de determinado nome geográfico – por meio de uma concessão oficial. (grifei)

Após a infestação das vinhas pela Filoxera, foram demarcados os territórios franceses devido à crise que abalou o setor, afetado pela praga destruidora da planta. A falsificação passou a ser prática recorrente, o que levou a uma pressão dos produtores sobre o governo, buscando providências. É a partir deste momento que fica marcado o caráter coletivo da denominação de origem e sua importância para o patrimônio nacional.⁸

Assim, em 1905, o governo, buscando evitar fraudes contra os verdadeiros produtores e proteger os consumidores, instituiu forma de controle coletivo. Mas foi após a destruição de grande parte das vinhas e das unidades de produção de vários outros tipos de produtos regionais na Europa à ocasião da 2ª Guerra Mundial que o desenvolvimento deste mecanismo de proteção foi alavancado.

A reação natural destes pequenos produtores após a guerra foi a de se organizarem para proteger e fortalecer suas indicações geográficas. Atualmente, existem tanto mecanismos públicos quanto privados para esta proteção, por vezes até se utilizando formas mistas de controle.

⁷ BRUCH, Kelly Lissandra. Signos Distintivos de Origem: Entre o Velho e o Novo Mundo Vitivinícola. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. p. 59.

⁸ PORTO, Patrícia Carvalho da Rocha. Indicações geográficas: a proteção adequada deste instituto jurídico visando o interesse público nacional. Monografia de conclusão de curso UERJ. Rio de Janeiro: UERJ, 2007. Disponível em: <http://grotius.net/arquivos/200/outros_autores/ig.pdf> Acesso em: 20/02/2014. p. 58. Dados INTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE CONTRÔLÉES – INAO. *Les fondements de l'appellation d'origine des vins fins*. Disponível em: <http://www.inao.gouv.fr/public/home.php?pageFromIndex=textesPages/_AOC_et__AOP232.php~mn u=232> Acesso em: 20/02/2014. (hoje *Institut national de l'origine et de la qualité*)

O mecanismo foi sendo aperfeiçoado e, ao longo dos anos, o surgimento de produtos diferenciados como queijos, carnes, pães, frutas, legumes, mel e muitos outros produtos com forte influência dos fatores locais sobre o resultado final, resultou na ampliação do objeto da proteção pelas IGs, que passou a abranger também a proteção de outros gêneros.

O conceito de “indicação geográfica” carece de uniformidade na doutrina. Daniel Gervais propõe o emprego do termo “denominações geográficas”, afirmando tratar-se de termo genérico, não-legal, capaz de abranger todas as figuras de signos identificadores relacionados ao espaço geográfico.

Irina Krieva e Bernard O'Connor salientam que o termo “indicação geográfica” é legalmente definido pelo Acordo TRIPS (Acordo sobre os aspectos da propriedade intelectual relacionados ao comércio – ou Acordo ADPIC),⁹ referindo-se a conceito especialmente desenvolvido durante as negociações daquele tratado. Não obstante, passou a ser também empregue como forma de referência a todas as indicações de origem geográfica estabelecidas em âmbito nacional.¹⁰

O termo aqui eleito para abordagem da matéria foi “indicações geográficas”,¹¹ tendo em conta o objeto principal deste estudo, qual seja, o de esmiuçar a regulação internacional do assunto e os seus reflexos quanto à implementação da sua disciplina no âmbito interno. Adere-se, assim, ao conceito proposto pelo instrumento com mais ampla aceitação no âmbito multilateral, no caso, aquela proposta pelo acordo TRIPS:¹²

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.¹³

⁹ WTO. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Apr. 15, 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization. Disponível em: <http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htm> Acesso em: 22/02/2014.

¹⁰ KREEVA, Irina; O'CONNOR, Bernard. Geographical Indications and the TRIPS Agreement: What Protection is Provided to Geographical Indications in WTO Members? The Journal of World Intellectual Property (2010) Vol. 13, no. 2, pp. 275–303. p. 276.

¹¹ Todas as nomenclaturas empregues nas diversas regulações existentes em âmbito nacional, tais como “designações de origem”, “apelações de origem”, “denominações de origem”, ou nomes referentes a locais de origem, são todos IGs para os fins do acordo TRIPS.

¹² Acordo TRIPS, artigo 22.1. WTO. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Apr. 15, 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization. Disponível em: <http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htm> Acesso em: 22/02/2014.

¹³ Ainda é pertinente à ressalva quanto ao âmbito de incidência da proteção outorgada. É cediço que não foi a intenção do acordo TRIPS a de incluir os serviços no acordo TRIPS. Entretanto, alguns serviços preenchem os requisitos para fazer jus à proteção pela via das IGs, razão pela qual alguns países como Suíça, Liechtenstein, Peru, Marrocos e Coreia tutelam também a categoria de serviços

Cabível destacar as figuras aqui abrangidas pelo termo “indicação geográfica” ou “denominação geográfica”. Algumas indicações geográficas são protegidas por instrumentos legais, referindo-as como “apelações de origem”,¹⁴ “indicações de origem”, “indicações de procedência”, “indicações geográficas”, para citar alguns exemplos.

Para melhor compreensão do assunto, optou-se por aderir à classificação europeia das indicações geográficas, por ser a referência mais consolidada no campo. Na condição de “gênero”, a indicação geográfica abrange três espécies: a denominação de origem protegida (ou apelação, no sistema francês), a indicação geográfica protegida e a indicação de procedência. O atrelamento das características do produto ao meio geográfico delimitado é requisito cuja presença é determinante para decisão quanto à outorga da proteção.¹⁵

Para a outorga da denominação de origem protegida (DOP), signo que representa o elo mais estreito entre o *terroir* e o produto, a qualidade é objetivamente definida no caderno de encargos do produto, devendo corresponder a um padrão, a um conjunto pré-definido de características também constantes deste caderno. Para que faça jus à outorga de uma denominação de origem protegida (DOP), exige-se que o produto seja produzido e processado no local de origem. Caracterizado este elo, estará implícita a ligação entre as qualidades, características e reputação e o a área geográfica.¹⁶

por esta via. Nesse sentido: WTO Council for Trade-Related Aspects, IP/C/W/117/Add.25, 16 September 2002, replies by Morocco; IP/C/W/117/Add.13, 16 February 1999, replies by Switzerland; IP/C/W/117/Add.20, 16 October 2000, replies by Korea. Ver também: O’CONNOR, Bernard. Sui Generis Protection of Geographical Indications. This article is an adaptation of a speech presented at the Second Meeting of ORIGIN (Organisation for an International Geographical Indications Network) on November 28, 2003 in Alicante (Spain). Bélgica, 2005. pp. 367/368.

¹⁴ O termo *Appellation d’origine* (AO) surge na França, tutelado pelos Códigos Rural e de Consumo, sendo definido como “região ou local que determina um produto cuja qualidade ou características são relativas ao ambiente específico, incluindo fatores naturais e humanos”, o que foi inclusive retomado pelo Código da Propriedade Intelectual. Ver: VARELLA, Marcelo Dias; BARROS, Ana Flávia Granja. Indicações Geográficas e Arranjos Produtivos Locais. In: VARELLA, Marcelo Dias (Org. e coautor). *Propriedade Intelectual e Desenvolvimento*. Aduaneiras: São Paulo, 2005. p. 366.

¹⁵ Além dos termos de vinculação empregues no acordo TRIPS (atribuída essencialmente) e no Acordo de Lisboa (devido exclusiva ou essencialmente), termos como “atribuído principalmente” (na UE, para IGPs relativas a produtos agrícolas e alimentícios) ou apenas “atribuído” (na UE para vinhos de qualidade de regiões específicas e para vinhos de mesa que respeitem determinados requisitos) são também empregues para graduar esta ligação.

¹⁶ GIOVANNUCCI, D., T. JOSLING, W.A. KERR, B. O’CONNOR and M.T. YEUNG (2009). *Guide to Geographical Indications – Linking Products and Their Origins*, Geneva: International Trade Centre, 2009. p. 60. Artigo 5, Regulamento (UE) 1151/2012.

No que concerne à outorga da proteção pela DOP, as matérias primas deverão ser provenientes da região geográfica delimitada. Ainda a exigência quanto ao elo existente entre a origem e o produto é muito mais acentuada. Trata-se de produto “cuja qualidade ou características se devem essencial ou exclusivamente a um meio geográfico específico, incluindo os fatores naturais e humanos”.¹⁷

A indicação geográfica protegida (IGP) no âmbito europeu define a função de garantia de qualidade, porém de modo menos evidente, nuance esta atribuída ao elo mais débil de ligação existente entre os fatores ligados à origem e o produto final. Apenas é exigido que um dos três estágios da cadeia produtiva ocorra na região: produção, processamento ou preparo, exibindo qualidade, características ou reputação atribuíveis àquela área.¹⁸ Aqui o elo necessário é menos rigoroso, pois dispensada a essencialidade ou a exclusividade. Preleciona o Regulamento no sentido de que possua “determinada qualidade, reputação ou outras características que *podem* ser atribuídas a esta origem geográfica”.¹⁹

No que tange à indicação de proveniência (IP), não lhe é inerente qualquer indicativo ou garantia de qualidade do produto, mas apenas quanto a sua origem: trata-se de signo com função meramente indicativa do local de produção de determinado produto. A indicação de procedência informa a origem geográfica de um produto, mas não pressupõe a existência de determinado nível de qualidade ou de características especiais do produto a que for vinculada.²⁰

Assim, o enquadramento da IG envolve dois fatores básicos: a noção de *terroir*²¹ é decisiva na sua formulação, assim como a ideia da função

¹⁷ Artigo 5.1.b, Regulamento (UE) 1151/2012.

¹⁸ O registro, nesse caso, apresenta-se igualmente mais flexível, fundando-se eminentemente sobre a reputação, sendo menos ligado a características decorrentes da origem. GIOVANNUCCI, D., T. JOSLING, W.A. KERR, B. O'CONNOR and M.T. YEUNG (2009). *Guide to Geographical Indications – Linking Products and Their Origins*, Geneva: International Trade Centre, 2009. p. 60.

¹⁹ Artigo 5.2, Regulamento (UE) 1151/2012.

²⁰ O nome do país ou a menção “feito em”, por exemplo, poderão designar um produto com indicação de procedência, que também pode ser composta de símbolos ou emblemas icônicos associados com a área de origem geográfica. Dois acordos internacionais tratam da indicação de procedência: a Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial e o Acordo de Madrid para Repressão das Indicações de Procedência sobre bens Falsas ou Enganosas. Não obstante, nenhum dos dois apresenta uma definição formal para o termo, ficando esta apenas delineada no segundo instrumento, em seu artigo 1.1, dando a entender que a procedência diz apenas com o país ou lugar de origem de um bem.

²¹ Para a OMPI, segundo fixado pelo *Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications*, em sua 10ª sessão, de 28 de abril a 2 de março de 2003, em Genebra, *terroir* vem de “terra”, denotando as características especiais que uma origem geográfica específica imprime em certos produtos lá cultivados ou produzidos. *Geographical Indications: Document prepared by the Secretariat* (WIPO Document SCT/10/4 §28, de 25 de março de 2003)

desempenhada pelos fatores humanos, ao reunir técnica e tradição.²² Os produtos beneficiários de IG são produtos típicos e únicos, cuja qualidade somente será obtida com a produção que segue determinadas tradições ou práticas,²³ fazendo o uso de fatores humanos e naturais próprios de um espaço delimitado específico.²⁴

A presença dos requisitos será atestada e controlada por entidade certificadora que poderá ser de natureza pública ou privada. Trata-se de garantia implícita, a reduzir custos de transação para o consumidor, que é poupado da pesquisa que precisaria fazer para saber qual o produto detém a qualidade desejada. Basta, assim, conhecer a IG, cuja reputação é implícita.

Nesse cenário, a preocupação com a origem tem contribuído não só para o aumento da qualidade dos produtos beneficiários, como também tem servido para garantir a rastreabilidade dos produtos alimentares, oferecendo maior segurança ao consumidor, cada vez mais atento à segurança alimentar, à observância das técnicas de produção sustentável e à tradição.

Para cumprir com esta função pública, a existência de estruturas adequadas de governança e a boa gerência nos planos nacional, regional e internacional são fundamentais para impedir que pequenos grupos de interesses façam prevalecer seus interesses privados sobre o interesse público que inerente à natureza das IGs.²⁵

Nos âmbitos regional e nacional, destacam-se hoje majoritariamente dois sistemas de proteção, vigentes (Parte I): o sistema de proteção pelo direito das

²² As indicações geográficas não apenas têm função fundamental na preservação dos conhecimentos, expressões culturais e processos tradicionais, como também representam o resultado da transferência desses processos de geração em geração em dado local. Nomes, símbolos e signos ligados à cultura local também poderão ser protegidos por meio das IGs.

²³ Ainda que a proteção dos conhecimentos tradicionais e das expressões tradicionais da cultura local não seja a finalidade precípua da tutela por meio das IGs, estas indicações podem contribuir de maneira significativa para esta proteção, quando incluem métodos de produção tradicionais no caderno de encargos registrado do produto, passando a constituir normas e padrões a serem seguidos no processo produtivo. Acabam, assim, servindo como ferramentas capazes de coibir a biopirataria, quando protegem os conhecimentos tradicionais de comunidades aborígenes nos países em desenvolvimento, o que pode vir a agregar valor econômico ao aportar benefícios aos mercados doméstico e internacionais. GERVAIS, Daniel. *Traditional Knowledge & Intellectual Property: A TRIPS-Compatible Approach*. Michigan State Law Review, 2005. p. 151.

²⁴ ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro. *Indicações de proveniência, denominações de origem e indicações geográficas* 5º Curso de Pós-Graduação em Propriedade Industrial organizado pela Faculdade de Direito de Lisboa e pela Associação Portuguesa de Direito Intelectual. Porto, 2004. Disponível em: <http://www.apdi.pt/pdf/Indicações_de_%20proveniência.pdf> Acesso em: 20/02/2014. p. 4.

²⁵ GIOVANNUCCI, D., T. JOSLING, W.A. KERR, B. O'CONNOR and M.T. YEUNG (2009). *Guide to Geographical Indications – Linking Products and Their Origins*, Geneva: International Trade Centre, 2009. p. 90.

marcas, cujo principal representante são os Estados Unidos; e o sistema de proteção específico ou *sui generis*, adotado notadamente pelos países da União Europeia.²⁶

No plano internacional (Parte II), o primeiro instrumento a adentrar a matéria de forma mais consistente foi a Convenção de Paris de 1883, a qual se seguiram os Arranjos de Madrid (1891) e de Lisboa (1958), instrumentos estes administrados pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). No entanto, foi em 1994, com o Acordo sobre os Direitos da Propriedade Intelectual Relativos ao Comércio (Acordo TRIPS), fruto das negociações em torno da temática da propriedade intelectual, na Rodada do Uruguai, que ocorreu uma verdadeira multilateralização do tema.²⁷

Das diferenças entre as regulações existentes nos planos nacional e regional, tema que passou a demandar maior atenção após a expansão do comércio internacional, nos idos do século XIX, observou-se a emergência dos acordos bilaterais como forma de contornar a situação. Por meio desses acordos, pretendiam os países ver seus produtos protegidos também fora de suas fronteiras. O mesmo ciclo se repete no atual contexto, revelando-se uma tendência cíclica neste campo.

O cenário apresentado, instiga o aprendizado: é preciso saber lidar com as diversidades e adversidades decorrentes da pluralidade, buscando-se a melhor forma de integrar e conciliar os diferentes sistemas vigentes. A superação dos conflitos entre estes regramentos, a luta contra genericização das IGs, os casos de usurpações e fraudes, a heterogeneidade de conceitos, os problemas relativos à aplicação e à implementação do sistema que rege as IGs e a correta fiscalização das questões sanitárias e sustentáveis figuram entre os principais tópicos a serem avaliados.²⁸

²⁶ Há ainda países que não dispõem de um sistema de regulação próprio para o tema, promovendo sua proteção por ações específicas baseadas no direito do consumidor ou fundadas sobre as normas existentes no âmbito da concorrência.

²⁷ Paralelamente, organizações internacionais com atuação restrita a áreas específicas, tais como a OIV (Organização Internacional do Vinho), a OriGIn (Organização para uma Rede Internacional de Indicações Geográficas), a OCDE (Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico), o ICTSD (Centro Internacional para o Comércio e o Desenvolvimento Sustentável), a CNUCED (Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento), desempenham igualmente atividade regulatória, ao estabelecer normas e diretrizes que norteiam as diferentes esferas regulatórias para elaboração das normas e solução de conflitos.

²⁸ ALLAIRE, Gilles; BARJOLLE, Dominique; TISENKOPFS, Talis. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS - Siner-GI Sharing views on Quality Products Linked to Geographical Origin - How they can contribute to rural development? 31 January -1 February 2008. "Diversity of institutional framework for GI systems/markets according to the potential evolutions of the

O progresso teórico na área não constitui apenas uma questão acadêmica: trata-se de peça chave para compreensão das condições de seu uso e para negociação em torno de seu reconhecimento internacional. Pretende-se assim reunir de forma sistematizada a atual disciplina legal dos sistemas de proteção das IGs nos diferentes planos, apontando suas virtudes e deficiências.

Busca-se compreender os efeitos decorrentes da diferença entre tipos e níveis de proteção das IGs, apresentando também recomendações para o aprimoramento institucional e regulatório, aumentando-se as oportunidades e benefícios e reduzindo-se as ameaças. A convergência mínima entre os planos nacional, bilateral, regional e multilateral tem papel fundamental nesse projeto, pois dela depende a durabilidade desta proteção.²⁹

O estudo foi estruturado em duas partes, divididas cada uma em três subpartes. Na primeira, são abordadas as formas de regulação hoje vigentes nos dois principais contextos de proteção desses produtos: UE (1.1) e EUA (1.2). Analisa-se o sistema adotado em cada espaço, atentando-se por último para as diferenças regulatórias existentes e as dificuldades delas decorrentes (1.3).

Na segunda parte, elucida-se a regulação vigente no plano internacional, as instituições envolvidas e os problemas existentes, dividindo-a em três subpartes: a regulação instituída pela OMPI por meio dos acordos administrados(2.1); a regulação imposta pela OMC através do Acordo TRIPS (2.2); e os acordos bilaterais (2.3), que têm-se revelado como forte tendência neste campo.

Por fim, conclui-se com a apresentação do cenário atual, trazendo-se ainda uma reflexão acerca da importância deste tema e da existência de um regramento adequado em seu entorno.

A valorização desses produtos e dos pequenos produtores vai muito além do valor comercial potencialmente agregado por esta forma de proteção da propriedade intelectual. A preservação desses signos constitui um fim em si mesmo, pois os benefícios que aporta não são meramente econômicos, promovendo uma efetiva mudança no modo de ver o patrimônio imaterial e as riquezas locais.

international trade regime". p. 10, <<http://www.origin-food.org/2005/upload/Sinergi%20scenarios&result.pdf>> Acesso em: 20/02/2014.

²⁹ ALLAIRE, Gilles; BARJOLLE, Dominique; TISENKOPFS, Talis. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS - SINE-GI Sharing views on Quality Products Linked to Geographical Origin - How they can contribute to rural development? 31 January -1 February 2008. "Diversity of institutional framework for GI systems/markets according to the potential evolutions of the international trade regime". p. 10, <<http://www.origin-food.org/2005/upload/Sinergi%20scenarios&result.pdf>> Acesso em: 20/02/2014.

I A PROBLEMÁTICA DA DIVERSIDADE DAS REGULAMENTAÇÕES DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS NOS PLANOS NACIONAL E REGIONAL

A análise das formas de regulação adotadas no plano nacional dos países permite a compreensão da forma como vem sendo gerida a diversidade existente na regulação das indicações geográficas. Essencial nesse plano é compreender se está sendo alcançada congruência nesta abordagem.

Ao mesmo tempo em que o cenário do comércio internacional clama por uma solução para a diversidade existente, o contexto que se apresenta hoje constitui em si constitui uma adversidade, em razão das grandes diferenças econômicas, culturais e sociais existentes entre os países envolvidos nessas trocas.

As IGs aparecem hoje protegidas prioritariamente por duas vias: (a) a do sistema *sui generis* ou tutela específica, cujo conteúdo é exclusivamente destinado ao tratamento do tema; e (b) a via do sistema de marcas coletivas e de certificação. Importante consignar aqui que, apesar da crescente valorização desses produtos e do reconhecimento da função primordial da existência de uma proteção para eles, ainda há países que não reconhecem a categoria das IGs ou a ela não dispensam qualquer disposição explícita em torno do assunto.³⁰

Em geral, nos países que se enquadram neste último caso, os sistemas são de tal forma embrionários, que os governos enfrentam dificuldades para outorgar proteção para as suas próprias IGs e, por óbvio, para as IGs originárias de outros países. Em países como aqueles da África Subsaariana, por exemplo, os sistemas existem, há produtos que fariam jus à outorga de proteção pela via das IGs, mas não há implementação das medidas protetivas, em razão dos altos custos identificados, da regulação confusa e da existência de uma burocracia inacessível.³¹

³⁰ KIREEVA, Irina; O'CONNOR, Bernard. Geographical Indications and the TRIPS Agreement: What Protection is Provided to Geographical Indications in WTO Members? *The Journal of World Intellectual Property* (2010) Vol. 13, no. 2, pp. 275–303. p. 276. Acerca desse assunto, pertinente ressaltar que o fato de a proteção não se dar por meio de tutela específica não faz com que esta forma de proteção perca sua condição de categoria autônoma do direito da propriedade intelectual. Apenas sua tutela é feita por via alternativa. Nesse sentido: Ver em geral: WTO case European Communities—Protection of Trademarks and Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs, DS 174, 290.

³¹ Nesses casos, ainda é preciso levar em consideração o fato de que a corrupção é muito presente, o que dificulta consideravelmente a implementação de medidas que satisfaçam por inteiro os atores

Na América Latina, há casos em que o sistema de proteção existe, mas é apenas aplicado a uma gama restrita de produtos. Por outro lado, há países que têm tirado grande proveito desta forma de tutela. Especialmente na China e na Índia, tem sido constatado o desenvolvimento de áreas específicas, em virtude da outorga da proteção.³² Há ainda países que “mesclam” as formas de proteção que ofertam, combinando a proteção específica e a proteção pela via do direito das marcas.³³

Nessa esteira, dos 167 países que protegem as indicações geográficas como categoria da PI, 111 (incluindo os 28 Estados-membros da UE) protegem suas IGs por meio de um sistema específico (*sui generis*),³⁴ enquanto que os 56 restantes provém a tutela destes direitos por meio do sistema do direito das marcas em vez (ou além) do uso de normas específicas para proteção de IGs.³⁵

Todavia, até então não foi possível ter certeza de que a via da proteção por meio da outorga de uma IG seja realmente a melhor opção de regulação para esses produtos. Alguns produtos originários de países em desenvolvimento podem ser prejudicados por esta forma de proteção, seja em razão de dificuldades presentes na cadeia produtiva, seja devido à baixa demanda de mercado.³⁶

A introdução das disposições relativas à forma de proteção das IGs requer mudanças em diversas áreas, especialmente administrativas, bem como a disposição dos grupos de interesse a atuarem ativamente no estabelecimento e manutenção de uma estrutura de fiscalização local, o que gera despesas que nem

envolvidos. Nesses casos há uma grande carga devida aos interesses em jogo e a troca de favores destes decorrente.

³² GIOVANNUCCI, D., T. JOSLING, W.A. KERR, B. O’CONNOR and M.T. YEUNG (2009). Guide to Geographical Indications – Linking Products and Their Origins, Geneva: International Trade Centre, 2009. p. 51.

³³ GIOVANNUCCI, D., T. JOSLING, W.A. KERR, B. O’CONNOR and M.T. YEUNG (2009). Guide to Geographical Indications – Linking Products and Their Origins, Geneva: International Trade Centre, 2009. p. 40.

³⁴ Entretanto, apenas 22 destes estabeleceram um sistema formal de registro e elaboraram listas com os nomes das IGs protegidas. São estes: Argélia, Bielorrússia, Brasil, China, Chile, Colômbia, Cuba, Geórgia, Guatemala, Índia, Israel, Marrocos, México, Peru, República da Coreia, República Dominicana, Rússia, Suíça, Tailândia, antiga República Iugoslava da Macedônia, Tunísia e Turquia.

³⁵ GIOVANNUCCI, D., T. JOSLING, W.A. KERR, B. O’CONNOR and M.T. YEUNG (2009). Guide to Geographical Indications – Linking Products and Their Origins, Geneva: International Trade Centre, 2009. p. 14 e Appendix II (p. 123-126).

³⁶ Os autores desenvolvem estudo de oito casos em que foram outorgadas IGs a produtos originários de países em desenvolvimento, concluindo que, dependendo da existência ou não de determinados fatores, os resultados a que se chegou por meio da outorga da proteção podem ter repercussão tanto positiva quanto negativa. Os casos estudados foram: Café da Antigua (Guatemala), Chá Darjeeling (Índia), Lã de Camelo do Deserto Gobi (Mongólia), Café Blue Mountain (Jamaica), Café Kona (Havai), Mezcal (México), Café Nariño (Colômbia) e Café Veracruz (México). GIOVANNUCCI, D., T. JOSLING, W.A. KERR, B. O’CONNOR and M.T. YEUNG (2009). Guide to Geographical Indications – Linking Products and Their Origins, Geneva: International Trade Centre, 2009. p. 3-4.

sempre conseguirão justificar o uso dessa proteção.³⁷ Antes de se optar por um ou por outro regime, é necessário que os benefícios públicos e privados de uma IG, bem como seus custos, sejam avaliados à luz da conjuntura nacional.³⁸

O trabalho legislativo é o primeiro passo na etapa regulatória. Neste rumo, deve-se priorizar o estabelecimento da base desse processo na região ou local de onde vem a IG. Para o bom funcionamento do sistema, deve estar presente o equilíbrio do poder de tomada de decisão, envolvendo tanto atores públicos quanto privados, e não apenas o governo.³⁹

Ademais, para que cumpra sua função, é preciso que a regulação, ao mesmo tempo que promova a proteção da autenticidade, seja o mais inclusiva possível, facilitando a adesão do máximo número de participantes. Evita-se assim a exclusão de pequenos produtores. O foco desta proteção não é o produto em si, mas os aspectos a ele inerentes que dizem com a sua denominação, a IG que o identifica: suas qualidades e características ligadas à origem ou delas decorrentes, bem como a reputação consolidada em torno do produto, em decorrência da identificação que lhe foi dada.⁴⁰

Nessa esteira, é necessário um verdadeiro planejamento, com a participação de todos os grupos e atores envolvidos. Somente após sua consolidação no plano nacional, amparada por uma estrutura efetiva, capaz de garantir-lhe a proteção que lhe é devida, é que as pretensões para ver-se protegida no plano internacional devem ser colocadas em prática.

Hodiernamente, são ainda identificados muitos ônus impostos ao detentor de uma IG, para que consiga regularizar sua situação em um país terceiro

³⁷ VIVAS-EUGUI, David; SPENNEMANN, Cristoph. The Evolving Regime for Geographical Indications in WTO and in Free Trade Agreements. CORREA, Carlos M.; YUSUF, Abdulaqawi A. (eds.). *Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement*. Kluwer Law International BV: The Netherlands, 2008. pp. 163-213. p. 165.

³⁸ Primeiro vêm as IGs, depois a regulação; normalmente são as IGs pré-existentes aos sistemas que constituem a força motriz para o desenvolvimento e o estabelecimento de uma regulação efetiva. SENER-GI Project: projeto financiado pela UE, que desenvolve pesquisas na área. Giovannucci, D., T. Josling, W.A. Kerr, B. O'Connor and M.T. Yeung (2009). *Guide to Geographical Indications – Linking Products and Their Origins*, Geneva: International Trade Centre GIs, p. 52.

³⁹ Um exemplo de regulação flexível, descentralizada entre as diferentes regiões que têm IGs a proteger dentro de um país, pode ser observado no México. Esta forma de regulação mostrou-se efetiva, na medida em que logrou acompanhar a evolução dos interesses das comunidades envolvidas. GIOVANNUCCI, D., T. JOSLING, W.A. KERR, B. O'CONNOR and M.T. YEUNG (2009). *Guide to Geographical Indications – Linking Products and Their Origins*, Geneva: International Trade Centre, 2009. p. 52.

⁴⁰ GIOVANNUCCI, D., T. JOSLING, W.A. KERR, B. O'CONNOR and M.T. YEUNG (2009). *Guide to Geographical Indications – Linking Products and Their Origins*, Geneva: International Trade Centre, 2009. p. 49.

que faça uso da regulação pela via do direito das marcas, por exemplo, tendo em vista serem incompatíveis os requisitos à outorga da proteção por esta via com aqueles exigidos para outorga da proteção *sui generis* no país de origem.

Para uma cognição mais apurada de todas estas peculiaridades, indispensável que se proceda à análise das formas diversas assumidas por esta regulação internacional no plano interno (quando existente). O estudo neste capítulo foi dividido de acordo com os dois principais marcos regulatórios identificados no âmbito nacional: a forma de regulação específica e a regulação pelo sistema de marcas, sendo por fim abordado um comparativo entre ambos, ressaltando-se as peculiaridades existentes.

A regulação das IGs reflete a grande diversidade de histórias, consumidores e setores agrícolas nos diferentes países. Os sistemas adotados nos EUA e na UE são bastante representativos da diversidade de tratamentos dispensados na maior parte dos países que de alguma forma protegem as IGs.⁴¹ Por esta razão, serão tomados como parâmetro para a análise das duas formas de regulações preponderantes.

Busca-se assim compreender de que forma as tutelas coexistem, identificando-se os pontos em que as regulações são harmônicas e os pontos em que divergem, a fim de saber como obter uma congruência capaz de aumentar a segurança para os atores envolvidos, especialmente para produtores e consumidores. Esta busca deve-se pautar pelos potenciais aportes às economias locais, à promoção do desenvolvimento rural e à proteção da concorrência e do consumidor.

Passa-se, pois, à análise dessas formas de tutela empregues nos planos regional e doméstico, para dizer se a regulação proposta está sendo efetiva na satisfação das necessidades dos grupos envolvidos, nomeadamente consumidores, produtores e empresários.

⁴¹ GIOVANNUCCI, D., T. JOSLING, W.A. KERR, B. O'CONNOR and M.T. YEUNG (2009). Guide to Geographical Indications – Linking Products and Their Origins, Geneva: International Trade Centre, 2009. p. 49.

1.1 A UNIÃO EUROPEIA E O SISTEMA *SUI GENERIS*

No direito da propriedade intelectual, *sui generis* é um termo empregue para identificar uma classificação legal, que existe independentemente de outras categorias classificatórias. Trata-se de expressão de origem latina cujo significado literal é “do seu próprio tipo” ou único em suas características.⁴²

O sistema *sui generis* é assim chamado por se tratar de forma específica de proteção, aplicável tão somente à categoria de direitos da PI das indicações geográficas. Trata-se, portanto, de direito específico, com funcionamento independente do direito das marcas ou de qualquer outro direito da PI. Entretanto, não é uniforme entre estes sistemas a terminologia empregue para referir-se a estes direitos.⁴³

Nos últimos anos, foi considerável o aumento do número de países que passou a adotar o sistema *sui generis* como forma de tutelar a área da PI que diz com as IGs. Afirmou o Secretário Geral da Organização para Rede Internacional de IGs (OriGIn), representando produtores de treze países asiáticos e doze latino-americanos que adotaram a forma de regulação *sui generis* recentemente, que esta evidência deve-se à demanda por proteção específica para coexistir com os regimes de proteção pela via do direito das marcas.⁴⁴

A União Europeia é exemplo da concretização desse sistema de proteção, tendo criado seu regramento assentando-se sobre a legislação existente no plano nacional de seus membros. O desenvolvimento dessa regulação naquele âmbito revelou o interesse e a intenção do bloco em incentivar a produção local e atrair aqueles consumidores dispostos a pagar um preço *premium* para produtos de qualidade e origem garantidas.

O pioneirismo europeu na área levou-nos a tomar a regulação regional daquele país como parâmetro para o estudo do sistema específico de proteção às indicações geográficas.

⁴² KIREEVA, Irina; O'CONNOR, Bernard. Geographical Indications and the TRIPS Agreement: What Protection is Provided to Geographical Indications in WTO Members? The Journal of World Intellectual Property (2010) Vol. 13, no. 2, pp. 275–303. p. 295.

⁴³ OMC. IP/C/W/253/Rev.1, p. 15. Disponível em: <http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/ta_docs_e/5_3_ipcw253rev1_e.pdf>

⁴⁴ WIPO Magazine. 2007. Geographical Indications: From Darjeeling to Doha. Issue 4. p. 10. Available at: <http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2007/04/article_0003.html>

1.1.1 O desenvolvimento da regulação no cenário europeu

Na União Europeia, as IGs são ao mesmo tempo instrumentos ao serviço da Política Agrícola Comum (PAC)⁴⁵ e uma forma de gerência das preocupações relativas à política estrutural. A PAC, primeira política construída na antiga Comunidade Económica Europeia, criada em 1958, na Conferência de Stresa, foi o grande instrumento que permitiu a continuidade da agricultura na UE, até hoje muito sólida, desempenhando papel primordial na economia do bloco.

No entanto, a autossuficiência resultante da implementação da PAC gerou consequências. O excedente decorrente do aumento da produção precisava ser comercializado para que os preços não caíssem no mercado interno. Desse modo, grande parte dos produtos passou a ser exportada com subsídios, sendo a parte restante estocada pelos governos ou mesmo eliminada.

Diante da necessidade do esgotamento de excedentes, percebeu-se a falta de uma regulação adequada, que permitisse a valorização dos produtos remetidos aos mercados estrangeiros. Já não era bastante nesse quadro a regulação negativa, que coibia fraudes e a contrafação. Era necessária a introdução de uma proteção positiva harmônica no plano regional.

Ademais, a regulação encontrada nos diferentes Estados europeus tinha denominações variadas para esses produtos ainda, carecendo de harmonia capaz de viabilizar o bom fluxo das trocas comerciais entre os países europeus. Cada país elaborava seu regramento no plano nacional de acordo com as demandas do setor e com a regulação administrativa existente.

Em um primeiro momento a regulação das IGs não restou abarcada pela PAC. Entretanto, esta via de proteção veio a se constituir elemento decisivo no processo, consolidando-se como instrumento voltado para o progresso das zonas rurais, mediante a melhoria do rendimento dos agricultores e a fixação da população rural nessas áreas. Da melhora das condições no campo resultou o controle do

⁴⁵ A PAC nasce com a finalidade de garantir o abastecimento e a autossuficiência em alimentos naquele âmbito, fazendo-o por meio do financiamento da produção agrícola.

êxodo rural e da conseqüente superpopulação nos centros urbanos, o que termina por atribuir a estes signos identificadores também um cunho social.⁴⁶

Trata-se do exemplo pioneiro de regramento pelo sistema específico. A necessidade de estabelecer um “padrão europeu” pelo qual se pautasse a atividade regulatória de todos os Estados-membros, para que fosse assim possibilitada a almejada livre-circulação dos produtos originários de um Estado-membro entre todos os demais, foi fator determinante na elaboração do regramento comunitário que trata das IGs.⁴⁷

Esta iniciativa desencadeou-se principalmente a partir do julgamento do caso *Cassis de Dijon*, em 1979,⁴⁸ que reconheceu a legitimidade de medidas com vistas à eliminação dos entraves à livre-circulação de mercadorias e serviços, prática incompatível com o favorecimento das trocas internas que era o principal objetivo. Nesta oportunidade, o princípio do reconhecimento mútuo foi invocado pela primeira vez perante a Corte de Justiça, por se entender que a diversidade de legislações nacionais era incompatível com a nova realidade.⁴⁹

Quando o consumidor associasse determinado produto à presença de características específicas, a lei nacional poderia impor regras restritivas de qualidade para ingresso e proteção desses bens em âmbito nacional.⁵⁰

A partir de então, uma verdadeira política de qualidade estabeleceu-se entre os países europeus, diante da compreensão quanto à necessidade de os produtos seguirem padrão equivalente em todos os Estados-membros da Comunidade, para que a livre-circulação fosse benéfica. A Corte Europeia à época entendeu que a proteção à livre-circulação deveria ser pautada pela proteção da

⁴⁶ GRAGNANI, Matteo. The law of the geographical indications in the EU. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2012, Vol. 7, No. 4. p. 272.

⁴⁷ ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro. Indicações de proveniência, denominações de origem e indicações geográficas 5º Curso de Pós-Graduação em Propriedade Industrial organizado pela Faculdade de Direito de Lisboa e pela Associação Portuguesa de Direito Intelectual. Porto, 2004. Disponível em: <http://www.apdi.pt/pdf/Indicações_de_%20proveniência.pdf> Acesso em: 20/02/2014. p. 19.

⁴⁸ Caso *Cassis de Dijon*. CJUE Acórdão da Corte de Justiça. *European Court Reports*, p. 649 Acórdão de 20 de fevereiro de 1979, Assunto C-120/78. Disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61978J0120:EN:NOT>> Acesso em: 12.02.2013.

⁴⁹ POSTIGA, Andréa Rocha. Supressão do Exequatur no Regulamento Bruxelas I: Meio Próprio para Atribuir Maior Efetividade ao Reconhecimento das Decisões Judiciais?. DEL'OMO, Florisbal de Souza; DARCANCHY, Mara; SUSKI, Liana Maria Feix. *Vertentes do Direito Internacional Contemporâneo e Cidadania*. 1a ed. Millenium: Campinas, São Paulo, 2012. Pp. 22/23.

⁵⁰ GRAGNANI, Matteo. The law of the geographical indications in the EU. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2012, Vol. 7, No. 4. p. 272.

qualidade dos produtos agrícolas e pela eliminação dos riscos de engano do consumidor quanto às características e qualidades dos produtos.⁵¹

Esta política de proteção levou a um crescente envolvimento das instituições políticas da Comunidade para proteção desses produtos de qualidade superior. As IGs foram, assim, reconhecidas e disciplinadas, como ferramenta essencial à concretização do princípio da liberdade de circulação e à realização dos objetivos da Política Agrícola Comum (PAC).⁵²

Nessa esteira, em Comunicação apresentada em 1985, acerca da consolidação do mercado interno,⁵³ a Comissão Europeia adotou uma política assente sobre o princípio fundamental de que, desde que o consumidor tivesse informação adequada sobre a natureza e composição do produto alimentar e que certos níveis de saúde e de segurança fossem respeitados, não seria necessário definir rigorosamente a composição do produto, salvo nos casos em que o impusesse a proteção da saúde pública.⁵⁴

No ano de 1970, pela primeira vez surge uma regulação no âmbito europeu que tem por objeto os vinhos e os destilados, mas será apenas em 1992 que os demais produtos restarão abarcados por uma verdadeira regulação visando à harmonização das disposições presentes sobre o tema no âmbito comunitário. É o que ocorre a partir da vigência do Regulamento (CEE) n. 2081/92, que passa a consagrar as figuras da Denominação de Origem Protegida (DOP) e da Indicação Geográfica Protegida (IGP) também para produtos agrícolas e gêneros alimentícios, como queijos, carnes, azeites, cervejas, embutidos, etc..⁵⁵

Observando a tendência ao aumento da exigência por parte do consumidor relativamente à qualidade, foi elaborado no âmbito da União Europeia

⁵¹ GRAGNANI, Matteo. The law of the geographical indications in the EU. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2012, Vol. 7, No. 4. p. 272.

⁵² GRAGNANI, Matteo. The law of the geographical indications in the EU. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2012, Vol. 7, No. 4. p. 272.

⁵³ Comunicação de 8 de Novembro de 1985 sobre a *Completion of the internal market: Community legislation on foodstuffs*, COM (85) 603.

⁵⁴ ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro. Indicações de proveniência, denominações de origem e indicações geográficas 5º Curso de Pós-Graduação em Propriedade Industrial organizado pela Faculdade de Direito de Lisboa e pela Associação Portuguesa de Direito Intelectual. Porto, 2004. Disponível em: <http://www.apdi.pt/pdf/Indicações_de_%20proveniência.pdf> Acesso em: 20/02/2014. p. 19.

⁵⁵ ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro. Indicações de proveniência, denominações de origem e indicações geográficas 5º Curso de Pós-Graduação em Propriedade Industrial organizado pela Faculdade de Direito de Lisboa e pela Associação Portuguesa de Direito Intelectual. Porto, 2004. Disponível em: <http://www.apdi.pt/pdf/Indicações_de_%20proveniência.pdf> Acesso em: 20/02/2014. p. 19.

(então chamada Comunidade Europeia) o Regulamento (CE) n. 2081/92. O instrumento galgou-se sobre duas presunções políticas inter-relacionadas: (i) a proteção da proveniência e a promoção do desenvolvimento rural, e (ii) o interesse crescente do consumidor em aspectos referentes à produção de produtos alimentícios.⁵⁶

Com a crescente a preocupação do consumidor com relação à qualidade dos bens alimentícios e com a demanda por produtos ecologicamente conscientes, orgânicos e adequados às regras do comércio justo e equitável, o aumento da procura por produtos beneficiários de indicações geográficas foi consequência natural.⁵⁷ Ademais, na UE, conforme pesquisa efetuada pela Comissão, o público consumidor interessa-se mais em produtos tradicionais do que naqueles produzidos em massa.

A pesquisa empírica realizada utilizando a técnica de preços hedônicos descobriu que, com efeito, a vontade do consumidor de pagar um preço *premium* está fortemente relacionada à qualidade, provando que o interesse pela origem integra esta tendência de mudança nos padrões de consumo nas últimas décadas.⁵⁸

Atenta às mudanças de perfil dos consumidores, às demandas do mercado e à competitividade no cenário internacional no setor, o Conselho, dentro de suas atribuições,⁵⁹ elaborou em 2006 novo regulamento para a matéria, o Regulamento (CE) n. 510/2006 do Conselho, relativo à proteção das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos gêneros alimentícios. O novo instrumento vem, porém, dotado de intuito não mais harmonizador, com a fixação de padrões mínimos, mas uniformizador, refletindo a necessidade de reestabelecer uma certeza jurídica e a livre-concorrência entre os produtores.

⁵⁶ RANGNEKAR, Dwijen. The Socio-Economics of Geographical Indications: A Review of Empirical Evidence from Europe. UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development Series, Issue Paper 8, 2004. p. 2.

⁵⁷ RANGNEKAR, Dwijen. The Socio-Economics of Geographical Indications: A Review of Empirical Evidence from Europe. UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development Series, Issue Paper 8, 2004. p. 17.

⁵⁸ RANGNEKAR, Dwijen. The Socio-Economics of Geographical Indications: A Review of Empirical Evidence from Europe. UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development Series, Issue Paper 8, 2004. p. 27.

⁵⁹ A época reguladas pelo artigo 37 (atual artigo 43, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia). Referência. Disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:pt:PDF>>

Pretendia-se, assim, garantir a uniformidade das regras básicas sobre o tema no espaço europeu. Implementou nesse norte, o sistema supranacional hoje existente, que se assemelha àquele adotado quanto às marcas.⁶⁰ Seguindo a mesma lógica, é editado em 2008, regulamento destinado à proteção dos destilados, sendo este o Regulamento do Parlamento e do Conselho n.º 110/2008, e dos vinhos, pelo Regulamento do Conselho n.º 479/2008.

Recentemente, o primeiro regulamento, que dispõe acerca das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos gêneros alimentícios vem a ter seu objeto abarcado pelo Regulamento n.º 1151/2012, que o substituiu.⁶¹ As alterações consolidadas no novo regulamento foram produto dos estudos e discussões constantes do Livro Verde editado pela Comissão, em outubro de 2008, buscando responder à questão sobre qual seria a melhor forma de proteção de uma IG.

Busca-se, em suma, a uniformização dos conceitos hoje existentes no âmbito comunitário. Ainda é encontrada considerável variação entre os critérios adotados, porque decorrem dos diferentes níveis de exigência que podem ser impostos no âmbito nacional de cada Estado. Entretanto, devido à vigência ainda muito recente do referido regulamento, não se dispõe de elementos suficientes para embasar alguma afirmação no sentido do alcance ou não da uniformização pretendida.

⁶⁰ GRAGNANI, Matteo. The law of the geographical indications in the EU. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2012, Vol. 7, No. 4. p. 273.

⁶¹ Na Europa, atualmente, encontram-se vigentes no âmbito destes produtos os seguintes regulamentos: O Regulamento (CEE) n. 1601/1991, do Conselho, de 10 de junho de 1991, estabelece as regras gerais relativas à definição, de signação e apresentação dos vinhos aromatizados, das bebidas aromatizadas à base de vinho e dos *cocktails* aromatizados de produtos vitivinícola; Regulamento (CE) n. 110/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de janeiro de 2008, relativo à definição, designação, apresentação, rotulagem e proteção das indicações geográficas das bebidas espirituosas ; Regulamento (UE) n. 1151/2012, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de novembro de 2012, relativo aos regimes de qualidade dos produtos agrícolas e dos gêneros alimentícios revogou expressamente o Regulamento anteriormente vigente, o Regulamento (CE) n. 510/2006.

1.1.2. A dinâmica da proteção específica

a) Definições, objetivos e funcionamento

Para a outorga da denominação de origem protegida na UE, é acrescida à definição do TRIPS a exigência de que a produção e/ou o processamento e/ou a preparação dos produtos agrícolas e alimentícios tenha lugar na região geográfica delimitada.⁶² Esta definição guarda, portanto, maior afinidade com aquela contida no Acordo de Lisboa,⁶³ descrevendo a figura como o nome geográfico de um país, região ou localidade que sirva para designar um produto dali originado, suas característica e qualidades, devidas exclusivamente ou essencialmente à região geográfica, incluídos aí fatores humanos e naturais.⁶⁴

Acerca do Regulamento atualmente vigente na UE sobre a matéria (Regulamento (UE) n.º 1151/2012), Consoante disposto no n. 25 do Preâmbulo do referido regulamento,

Os objetivos específicos da proteção das denominações de origem e das indicações geográficas consistem em garantir uma remuneração justa para os agricultores e os produtores que tenha em conta as qualidades e as características de um dado produto ou do seu modo de produção e em fornecer informações claras sobre os produtos com características específicas relacionadas com a sua origem geográfica, de forma a permitir que os consumidores façam opções de compra com informações fiáveis

Os objetivos deste regramento vêm consignados em seu artigo 1º, dispondo que:⁶⁵

O presente regulamento destina-se a ajudar os produtores de produtos agrícolas e de gêneros alimentícios a comunicar aos

⁶² OMC. IP/C/W/253/Rev.1, p. 16. Disponível em: <http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/ta_docs_e/5_3_ipcw253rev1_e.pdf>

⁶³ São partes do Acordo e adotam este sistema registral: Argélia, Bulgária, Burkina Faso, Congo, Costa Rica, Cuba, Eslováquia, França, Gabão, Haiti, Hungria, Israel, Itália, México, Portugal, República Checa, República da Moldova, Sérvia e Montenegro, Togo e Tunísia.

⁶⁴ Aplica-se como tal a definição em países como Bélgica, Bulgária, Itália, México e Portugal. Na França, esta definição aplica-se tal como prevista para todos os produtos que não bens alimentícios e agrícolas; a estes, acresce-se o nível de exigência para o enquadramento na categoria de proteção da denominação de origem, exigindo-se ainda a notoriedade devidamente estabelecida e o fato de ter sido submetido a processo de acordo (caso em que serão protegidas como denominação de origem controlada). Anexo B do documento OMC. IP/C/W/253/Rev.1, p. 17, nota de rodapé 33. Disponível em: <http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/ta_docs_e/5_3_ipcw253rev1_e.pdf>

⁶⁵ Artigo 1º, Regulamento (UE) n. 1151/2012.

compradores e consumidores as características e os atributos ligados ao modo de obtenção desses produtos e géneros alimentícios, garantindo assim:

- a) Condições de concorrência leal para os agricultores e produtores de produtos agrícolas e de géneros alimentícios com características e atributos que ofereçam uma mais-valia;
- b) A disponibilização aos consumidores de informações fiáveis sobre esses produtos;
- c) O respeito pelos direitos de propriedade intelectual; e
- d) A integridade do mercado interno.

As medidas previstas no presente regulamento destinam-se a apoiar as atividades agrícolas e de transformação e os sistemas agrícolas associados a produtos de elevada qualidade, contribuindo desta forma para a realização dos objetivos da política de desenvolvimento rural.

2. O presente regulamento estabelece regimes de qualidade que constituem a base para a identificação e, se for caso disso, a proteção de denominações e menções que, designadamente, indicam ou descrevem produtos agrícolas com:

- a) Características que oferecem uma mais-valia; ou
- b) Atributos que constituem uma mais-valia em virtude dos métodos agrícolas ou de transformação utilizados na respectiva produção, ou em virtude do local de produção ou comercialização.

O desenvolvimento das denominações de origem e das indicações geográficas na União e a promoção da criação de mecanismos para a sua proteção em países terceiros deverão ser preconizados nesse contexto, assim como sua proteção no quadro da Organização Mundial do Comércio (OMC) ou de acordos multilaterais e bilaterais, contribuindo para que a qualidade dos produtos e do seu modelo de produção sejam reconhecidos como uma mais-valia.⁶⁶

Dentre as mudanças introduzidas pelo novo instrumento, ressalta-se a maior celeridade dos procedimentos de registro, especialmente no que toca ao período de oposição disponibilizado, sendo este reduzido de dez para seis meses; à maior clareza nas regras sobre controles; ao carácter compulsório que passa a ter a adoção dos logós comunitários que distinguem DOPs e IGP (a partir de 04/01/2016); à criação de base legal para inserção de IGP de países terceiros no registro europeu, protegidas por acordos bilaterais; à criação de base legal para financiar a defesa dos logós europeus, e ao reconhecimento do papel dos arranjos produtivos.⁶⁷

O referido regulamento propõe mudança no conceito de IGP para que melhor se adapte ao conceito proposto pelo acordo TRIPS.

⁶⁶ N.º 20 do Preâmbulo, Regulamento (UE) 1151/2012.

⁶⁷ COMISSÃO EUROPEIA. Agriculture and rural development: *New framework for quality schemes in agriculture enters into force*. Disponível em: < http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/100_en.htm >

O objetivo específico do regime das especialidades tradicionais garantidas é *ajudar os produtores a comunicar aos consumidores informações sobre os atributos dos seus produtos que apresentem uma mais-valia*. Contudo, como apenas algumas denominações foram registradas, o regime existente não conseguiu desenvolver ao máximo as suas potencialidades. Por conseguinte, convém melhorar, clarificar e afinar as disposições atuais, a fim de tornar o regime mais compreensível, operacional e atrativo para os potenciais candidatos.⁶⁸

Dispõe o preâmbulo do regulamento que:

a mais valia das indicações geográficas e das especialidades tradicionais garantidas assenta na confiança dos consumidores, e só pode ser digna de crédito se for acompanhada de verificações e controlos eficazes.⁶⁹

É destacada, portanto, no preâmbulo a importância e a necessidade da presença dos mecanismos de fiscalização, buscando controlar o cumprimento das legislações aplicáveis⁷⁰ e o respeito às normas dos cadernos de encargos, estabelecendo-se sistemas de inspeção em cada uma das fases de produção, transformação e distribuição.

Nada obsta aqui que esta fiscalização seja desempenhada em conjunto com aquela a que procedem os arranjos produtivos locais, ao desenvolver atividades de fiscalização e proteção das DOs registradas conforme as especificações do caderno de encargos do produto, de informação e promoção da DO, ou qualquer atividade que se destine a agregar valor à DO e à eficácia dos regimes de qualidade.⁷¹

Para a outorga do registro europeu, o processo exige envolvimento em conjunto das esferas doméstica e comunitária, perfazendo-se parte do processo no exame pelas autoridades nacionais do Estado-membro de origem, se o produto atende às condições estabelecidas no Regulamento, com relação à observância das condições mínimas comuns. Posteriormente, a Comissão avalia os pedidos, buscando certificar-se da inexistência de erros manifestos e de que foram

⁶⁸ n.º 34 do Preâmbulo do Regulamento 1151/2012.

⁶⁹ Item 46 do Preâmbulo do Regulamento (UE) n. 1151/2012.

⁷⁰ Sanitária, de segurança alimentar, abates de animais, gêneros alimentícios (em respeito ao Regulamento (CE) nº 882/2004 do Parlamento e do Conselho de 29 de abril de 2004, relativo aos controlos oficiais realizados para assegurar a verificação do cumprimento da legislação relativa aos alimentos para animais e aos gêneros alimentícios e das normas relativas à saúde e ao bem-estar dos animais.

⁷¹ Item 57 do Preâmbulo do Regulamento (UE) n. 1151/2012

respeitados tanto o regramento da União, quanto os interesses das partes interessadas fora do Estado de origem.⁷²

É prevista a proteção de símbolos, menções de qualidade e abreviaturas a indicarem a participação em regime de qualidade, buscando assegurar que sejam apenas usados em produtos genuínos, evitando-se assim a lesão ao consumidor, que não será enganado quanto à qualidade do produto em questão.⁷³

O novo regulamento prevê ainda mudanças com vistas à celeridade do processo, tais como a aceleração do procedimento de registro e oposição, bem como a previsão de procedimentos adequados para facilitar os pedidos transfronteiriços de registro conjunto de DOPs, IGP ou especialidades tradicionais garantidas.⁷⁴

A atuação da Comissão é fundamental nesta regulação. O órgão tem papel de destaque na regulação das IGs na UE, tendo a competência de adotar atos relacionados à complementação e à alteração dos elementos ditos “não essenciais” ao Regulamento, o que engloba uma série de atividades, dentre as quais a determinação de derrogações e restrições, delimitação das regras que devem constar dos cadernos de especificações, fixação das regras relativas aos critérios de exigibilidade das DOs e especialidades tradicionais garantidas, estabelecimento do que é menção facultativa ou obrigatória, dentre outras funções.⁷⁵

Vale salientar que, para o desempenho destas atividades, deverá antes proceder às consultas pertinentes, durante os trabalhos preparatórios, buscando certificar-se por todos os meios quanto à propriedade e correção das alterações propostas. Com efeito, a Comissão desempenha papel primordial nesta regulação, incumbindo-lhe amplo rol de competências e de responsabilidades. Por esta razão, essencial a cooperação entre as esferas doméstica e comunitária, para boa fluência da regulação e do controle.

É importante ressaltar, acerca da relação entre o regramento comunitário e aquele existente no âmbito nacional dos Estados-membros da UE que estes são livres para, por meio da adoção de disposições mais específicas no plano interno, aumentar os níveis de proteção existentes nos regulamentos, caso

⁷² Item 58 do Preâmbulo do Regulamento (UE) n. 1151/2012

⁷³ Item 60 do Preâmbulo do Regulamento (UE) n. 1151/2012

⁷⁴ Item 61/62 do Preâmbulo do Regulamento (UE) n. 1151/2012

⁷⁵ Item 63 do Preâmbulo do Regulamento (UE) n. 1151/2012

entendam necessário. Em geral estas exigências versam sobre a intensidade do elo com a origem ou sobre especificações e requerimentos acerca do produto ou de sua produção.

Deduz-se, contudo, que, ao ampliar consideravelmente os poderes da Comissão na gerência dessas questões, haja uma tendência ao reforço dessa proteção no âmbito comunitário e ao estabelecimento de padrões mais uniformes entre as leis nacionais.

b) O sistema de registro

Como foi visto, na UE, o que levou verdadeiramente à elaboração de um regramento comunitário em torno do assunto foi a necessidade de se estabelecer um padrão no plano regional, para que fosse viabilizada a livre-circulação dos produtos originários de um Estado-membro, entre todos os demais.⁷⁶

Este padrão acabou sendo estabelecido no âmbito nacional dos Estados europeus muito em decorrência da adoção do sistema de registro das IGs. A maior parte dos países que dispensam a proteção *sui generis* para os produtos dotados de IG exigem o registro daquele produto como pressuposto para a outorga da proteção. O mesmo se aplica às IGs estrangeiras que pretendem ingressar em um mercado: em regra, é exigido que o produto, no seu país de origem, tenha passado por procedimento de registro para que faça jus à proteção.

De todo modo, é possível afirmar que, independentemente da forma de proteção especial dispensada às IGs, exige-se, em regra, o reconhecimento prévio desta indicação como “indicação protegida”. Este reconhecimento poderá ser mais formal, quando existir procedimento específico para demanda da proteção e registro⁷⁷ perante autoridade responsável no país em questão. Será menos formal, quando entidades administrativas ou alguma instituição pública tem a autoridade de

⁷⁶ Objetivo este ilustrado a partir do dito caso *Cassis de Dijon*.

⁷⁷ Acerca do funcionamento do sistema de registro: p. 283-286: KIREEVA, Irina; O’CONNOR, Bernard. Geographical Indications and the TRIPS Agreement: What Protection is Provided to Geographical Indications in WTO Members? *The Journal of World Intellectual Property* (2010) Vol. 13, no. 2, pp. 275–303. p. 283 a 286. Trata das exigências e da forma pela qual se processa. Ao fim, menciona o funcionamento do registro pelo sistema de Lisboa, cuja implementação no plano multilateral por meio de um protocolo adicional ao acordo é sugerido por Gervais.

decidir quanto ao reconhecimento ou não da IG, por meio de pedido ou de manifestação de vontade pelas partes interessadas.⁷⁸ Há países que não exigem prévio reconhecimento da indicação para fazer jus ao benefício da proteção, mas que vinculam a sua outorga à pertença do produto a algum outro instrumento, como leis e atos internos.⁷⁹

A diferença entre os sistemas está, assim, essencialmente no fato do registro, podendo-se dividir em dois grandes grupos os países que oferecem a proteção às IGs por esta via: o grupo dos países que exige registro para a sua outorga e o grupo de países para os quais tal formalidade é facultativa.⁸⁰

Assim, alguns países estabelecem esta exigência, outros não, o que revela já de início uma diferença marcante entre a regulação oferecida pelos diferentes países que aderiram ao sistema *sui generis*. Ainda outros são signatários do Acordo de Lisboa e fazem uso do registro internacional das IGs previsto naquele acordo. Há países que exigem o registro no país de origem para outorga da proteção em seu âmbito interno; para outros basta que o produto seja objeto de proteção em seu país de origem, existindo ainda aqueles para os quais nem mesmo é exigida proteção no país de onde se origina.⁸¹

Nessa esteira, é possível identificar duas formas de proteção dentro da via da proteção *sui generis*, de acordo com Irina Kireeva e Bernard O'Connor: a forma "passiva", ou sem registro,⁸² e a forma de proteção por meio de um registro.⁸³

Em alguns países, apesar de ter sido estabelecido sistema de registro no âmbito interno para proteção de suas IGs nacionais, as IGs estrangeiras que não

⁷⁸ Este processo pode ainda decorrer de disposição legislativa. OMC. IP/C/W/253/Rev.1, p. 16. Disponível em: <http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/ta_docs_e/5_3_ipcw253rev1_e.pdf>

⁷⁹ Esta flexibilidade pode ser observada por exemplo na Austrália, relativamente aos destilados; em Cuba, com relação às indicações de proveniência; na Alemanha, com respeito a produtos em geral; na Coreia, com respeito a vinhos e destilados; no Uruguai, relativamente aos produtos com indicação de proveniência; Liechtenstein; Marrocos; Noruega; Peru; Suécia e Suíça. OMC. IP/C/W/253/Rev.1. p. 16. Disponível em: <http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/ta_docs_e/5_3_ipcw253rev1_e.pdf>.

⁸⁰ KIREEVA, Irina; O'CONNOR, Bernard. Geographical Indications and the TRIPS Agreement: What Protection is Provided to Geographical Indications in WTO Members? The Journal of World Intellectual Property (2010) Vol. 13, no. 2, pp. 275–303. p. 277.

⁸¹ KIREEVA, Irina; O'CONNOR, Bernard. Geographical Indications and the TRIPS Agreement: What Protection is Provided to Geographical Indications in WTO Members? The Journal of World Intellectual Property (2010) Vol. 13, no. 2, pp. 275–303. Até a p. 286.

⁸² Enquadram-se aqui Singapura, Jordânia e Sri Lanka. Índia, Ilhas Maurício, Omã e Qatar como países que adotam sistema de registro, porém não o exigem dos países estrangeiros para a outorga de sua proteção no âmbito interno.

⁸³ KIREEVA, Irina; O'CONNOR, Bernard. Geographical Indications and the TRIPS Agreement: What Protection is Provided to Geographical Indications in WTO Members? The Journal of World Intellectual Property (2010) Vol. 13, no. 2, pp. 275–303. p. 276/278.

forem registradas em seu país de origem poderão fazer objeto de proteção nesses países. São exemplos desta circunstância Índia e Ilhas Maurício. Não obstante, sua legislação faz a ressalva de que, ainda que não seja compulsório, o fato de ser registrada no seu país de origem faz com que a IG estrangeira se beneficie de proteção legal mais rigorosa. Na Índia, por exemplo, sendo titular de registro no seu país de origem, o proprietário da IG poderá ajuizar ação de violação e os usuários autorizados poderão exercer o direito exclusivo de uso da IG.⁸⁴

Dentre os países que, ao contrário, exigem a formalidade do registro, em regra, um rol mais extenso de exigências é esposado para a outorga da proteção no âmbito interno. Estão incluídos nesse rol, por evidente, os países membros da UE, e ainda a Rússia, a Índia.

No sistema de proteção *sui generis* europeu, cada país estabelece o seu próprio sistema de registro, construindo sobre os pressupostos estabelecidos no plano comunitário, maiores exigências, quando necessário. Optou-se aqui por fazer um estudo centrado essencialmente na regulação europeia, anotando-se, quando pertinentes, peculiaridades existentes nas regulações de outros países que também protegem suas IGs pela via da regulação específica.

c) *Requisitos para o registro de uma IG*

Para a outorga do registro são exigidos em regra os mesmos requisitos; a IG deverá conter uma delimitação da zona geográfica em que a produção se localiza; uma descrição das características, da qualidade e da reputação do produto; as normas de produção a que deverão se ajustar os produtores usuários do direito. Em alguns casos, exige-se ainda que a relação entre as características do produto e a origem geográfica seja fundamentada.⁸⁵

⁸⁴ KIREEVA, Irina; O'CONNOR, Bernard. Geographical Indications and the TRIPS Agreement: What Protection is Provided to Geographical Indications in WTO Members? *The Journal of World Intellectual Property* (2010) Vol. 13, no. 2, pp. 275–303. p. 278.

⁸⁵ OMC. IP/C/W/253/Rev.1, p. 15. Disponível em: <http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/ta_docs_e/5_3_ipcw253rev1_e.pdf>

(i) uma delimitação da zona geográfica

Antes de discorrer acerca da delimitação da zona, cabem algumas considerações relativamente ao nome das IGs. As exigências podem variar de um país para outro: para alguns países, a classificação da IG como direta ou indireta pode influenciar a decisão de outorga ou não da tutela específica.

A IG é considerada direta quando o nome empregue para designar o local corresponde em um nome geográfico, como, por exemplo, o nome do local de onde o produto provém.⁸⁶ Já no caso da IG indireta, o nome atribuído ao produto não faz menção nenhuma ao nome do local de onde provém.⁸⁷

Há países que apenas aceitam proteger indicações geográficas diretas, como é o caso da Holanda. Nesse caso, as IGs poderão apenas ter nomes de países, regiões, estados, cidades, vilarejos, localidades.⁸⁸ A maior parte dos países, contudo, dispensam tratamento igual às IGs diretas e às indiretas, seja porque a definição geral não exclui esta possibilidade, seja porque em alguns casos está especificamente incluída.⁸⁹

Podem ser ainda protegidos nomes de rios, lagos, cachoeiras, ilhas, montanhas.⁹⁰ Na UE, por exemplo, nomes tradicionais ou históricos, ainda que sem ligação com o espaço geográfico, podem ser registrados também.⁹¹ A este propósito, são numerosos os termos empregues para designar o espaço geográfico, podendo ser usados como “nome geográfico” (a) limites políticos ou administrativos de classificação territorial ou (b) o que se denomina “áreas geográficas *sui generis*”.

⁸⁶ São exemplos: Champagne, Provence, Porto, etc.

⁸⁷ São esses os casos do Basmati – Índia; Grappa – Itália; Mozart-Kugeln – Áustria

⁸⁸ KIREEVA, Irina; O’CONNOR, Bernard. Geographical Indications and the TRIPS Agreement: What Protection is Provided to Geographical Indications in WTO Members? The Journal of World Intellectual Property (2010) Vol. 13, no. 2, pp. 275–303. p. 278.

⁸⁹ OMC. IP/C/W/253/Rev.1, p. 20. Disponível em: <http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/ta_docs_e/5_3_ipcw253rev1_e.pdf>

⁹⁰ Uma forma de delimitação geográfica mais qualitativa é empregue por alguns membros, sobretudo no que toca à regulação do vinho, buscando, em geral, uma homogeneização das condições de cultivo em determinada área, bem como sua distinção em virtude destas condições perante as demais. Dentre estas características que atribuem qualidade, incluem-se: recursos naturais (como rios e características físicas ou topográficas), características geográficas (como a formação geográfica da área, o solo, o clima, a irrigação, a drenagem, a elevação da área) ou agronômicas (épocas de colheita), e recursos humanos (como a escolha de variedades e raças, habilidades técnicas dos produtores e processadores, métodos de produção, preparação e processamento desenvolvido pelas empresas da área). OMC. IP/C/W/253/Rev.1, p. 21. Disponível em: <http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/ta_docs_e/5_3_ipcw253rev1_e.pdf>

⁹¹ KIREEVA, Irina; O’CONNOR, Bernard. Geographical Indications and the TRIPS Agreement: What Protection is Provided to Geographical Indications in WTO Members? The Journal of World Intellectual Property (2010) Vol. 13, no. 2, pp. 275–303. p. 279.

Na categoria de nomes geográficos advindos de limites políticos ou administrativos estariam abarcadas referências a subdivisões políticas, mapas, continentes, países ou territórios de membro da OMC, regiões dentro destes territórios, estados, grupos de países, condados, departamentos, cantões, distritos, comunas, cidades, vilarejos, áreas administrativas locais ou partes assemelhadas. Localidades, pequenas localidades ou grupos de localidades, áreas, local ou local específico, espaço linear, zonas, nomes de ruas ou indicações em mapas.⁹²

Já na categoria de áreas geográficas *sui generis*, mencionam-se aqui: regiões especificadas; áreas definidas, maiores do que a de produção ou processamento; áreas de produção de vinho; combinação de áreas de produção de vinho; pequenas localidades ou grupos destas localidades, zonas vinícolas restritas, distrito vitícola ou região vitícola; distritos de cultivo de vinhas; sub-regiões produtoras de vinho ou parte destas; regiões diferentes de regiões especificadas, reservadas à produção de vinhos de mesa segundo padrões determinados de produção; regiões e vilarejos de cultivo de vinhas; local de vinhedos ou unidade envolvendo mais de um local de vinhedos; local de vinhedos ou área registrada no registro de vinhedos; vinhedo de uvas viníferas; comunidade ou parte da comunidade (lugar); área de cultivo de *Landwein*, *château*, *domaine*; área vitícola; IGs reconhecidas em regulações específicas.⁹³

(ii) nomes que podem ser registrados

Registros de nomes que se tornaram genéricos ou que foram registrados como marcas e adquiriram reputação considerável mediante seu uso constituem as hipóteses mais comuns entre os países que adotam esta via de proteção. Tanto o é que todas as legislações que elegeram esta forma de proteção contém disposições comuns relativamente aos pressupostos para recusa.⁹⁴

Não obstante, os conceitos de “genérico” e “homônimo” nem sempre têm definição harmônica na regulação. Em regra, admite-se que nomes geográficos

⁹² OMC. IP/C/W/253/Rev.1, p. 19 e notas de rodapé 37-61. Disponível em: <http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/ta_docs_e/5_3_ipcw253rev1_e.pdf>

⁹³ OMC. IP/C/W/253/Rev.1, p. 19/20 e notas de rodapé 62-81. Disponível em: <http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/ta_docs_e/5_3_ipcw253rev1_e.pdf>

⁹⁴ KIREEVA, Irina; O'CONNOR, Bernard. Geographical Indications and the TRIPS Agreement: What Protection is Provided to Geographical Indications in WTO Members? *The Journal of World Intellectual Property* (2010) Vol. 13, no. 2, pp. 275–303. p. 279.

ou signos que não mais têm o condão de serem associados a uma origem específica são considerados genéricos, não podendo fazer objeto de proteção. Por outro lado, é preciso atentar-se à percepção da dita indicação no contexto em que se origina, o que permitirá aferir se o nome efetivamente tornou-se genérico.

A regulação europeia, por exemplo, propõe parâmetros de avaliação para determinar se uma indicação é ou não genérica.⁹⁵ O artigo 3.1 do antigo Regulamento (CE) n.º 510/2006, mencionava quatro critérios para aferir esta questão: (a) sua situação no Estado de onde se originou; (b) sua situação nas áreas de consumo; (c) sua situação em outros Estados-membros; (d) a legislação nacional ou comunitária pertinente.⁹⁶ O novo regulamento,⁹⁷ porém, aponta apenas dois dos critérios acima, o que, por consequência, torna mais fácil o enquadramento de uma IG como genérica, dispensados os antigos critérios (a) e (c).

Nos países em que o reconhecimento *ex ante* da IG não é exigido como requisito à outorga da proteção, uma IG, cujo elo entre o produto e sua origem houver sido comprovadamente reconhecido pelo público em questão, não poderá ter sua proteção recusada em outro país em razão da alegação de se ter tornado genérica, tendo em vista o reconhecimento *ex ante* da IG.⁹⁸

É pertinente aqui anotar que determinadas legislações prevêm vedação ao registro de nomes que ofendam à ordem pública e a moralidade, carregando referências que possam ser consideradas “obscenas ou escandalosas”, tal como previsto pela regulação vigente na Índia.⁹⁹ São ainda vedados nomes que confundam o público quanto à origem, natureza, método de fabricação ou quanto às características ou qualidades do produto em questão.

Sublinha-se ainda que não é pacífica a aceitação quanto ao registro de nomes de raças de animais ou de variedades de plantas. Entretanto, na UE há exemplos de denominações que foram registradas assentes sobre esta forma de menção ou referência. O critério é que não haja confusão entre a verdadeira origem do produto com relação ao uso de tais nomes.¹⁰⁰

⁹⁵ Artigo 41, Regulamento (UE) n.º 1151/2012.

⁹⁶ Artigo 3.1, Regulamento (CE) n.º 510/2006.

⁹⁷ Regulamento (UE) n.º 1151/2012.

⁹⁸ OMC. IP/C/W/253/Rev.1, p. 25. Disponível em: <http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/ta_docs_e/5_3_ipcw253rev1_e.pdf>

⁹⁹ KIREEVA, Irina; O'CONNOR, Bernard. Geographical Indications and the TRIPS Agreement: What Protection is Provided to Geographical Indications in WTO Members? *The Journal of World Intellectual Property* (2010) Vol. 13, no. 2, pp. 275–303. p. 280.

¹⁰⁰ Artigo 6.2, Regulamento (UE) 1151/2012.

São exemplos: o queijo francês denominado *Abondance*, o nome de uma raça de gado, registrado como denominação de origem protegida; *Carnalentejana* é outro exemplo de produto registrado como DOP, mas que poderia suscitar confusão quanto ao seu uso, para o consumidor; mencionando por fim as azeitonas gregas chamadas *Konservolia Stylidas*, porque constituída da qualidade de oliva *konservolia*, e produzida na região de *Stylidas*.¹⁰¹

(iii) as normas de produção a que deverão se ajustar os produtores usuários do direito

De um modo geral, as exigências referentes à outorga e manutenção das IGs devem estar catalogadas no caderno de encargos do produto. Todo e qualquer sistema de proteção *sui generis* exige que sejam postos em prática mecanismos de controle e verificação do cumprimento das normas estabelecidas no caderno de encargos, o chamado *cahier des charges*.¹⁰²

São inseridos mecanismos de controle dentro da cadeia produtiva para que este produto faça jus a uma IG que ateste periodicamente a presença de determinados atributos e de fato garanta sua qualidade e suas características diferenciadas. Diante da responsabilidade e importância do papel outorgado a essas entidades de controle que fiscalizam o cumprimento do caderno de encargos, é preciso que a função certificadora seja desempenhada com independência, imparcialidade¹⁰³ e objetividade.

Naquele contexto, a atividade deve ser conduzida sem a interferência dos interesses privados de produtores e de comerciantes. Por essa razão os organismos de controle na origem são, em regra, pessoas coletivas de direito público, de modo a constituir sistemas autônomos com relação aos proprietários da IG.¹⁰⁴ Fazendo uso de meios técnicos e humanos, esta entidade é responsável pela verificação quanto à conformidade do produto avaliado com o quadro de encargos

¹⁰¹ KIRIEVA, Irina; O'CONNOR, Bernard. Geographical Indications and the TRIPS Agreement: What Protection is Provided to Geographical Indications in WTO Members? *The Journal of World Intellectual Property* (2010) Vol. 13, no. 2, pp. 275–303. p. 281.

¹⁰² WIPO, p.28/29. Complementar.

¹⁰³ É quando os esquemas de certificação de garantias asseguram o distanciamento e equidade no tratamento da entidade certificadora com relação aos grupos, garantindo que todos tenham livre acesso ao sistema

¹⁰⁴ European Standard EN 45011 e ISO/IEC Guide 65 (Requerimentos gerais para órgãos encarregados de manejar os sistemas de certificação dos produtos).

da indicação geográfica, do qual constam as regras capazes de assegurar formas de produção sustentáveis, ecológicas e conscientes.

O caráter público dessas instituições de controle é essencial nesse caso, possibilitando que o produtor e o consumidor se cerquem de garantias sólidas, dadas em virtude do caráter imparcial destas entidades. A imparcialidade é pressuposto para o alcance dos objetivos preconizados por esse sistema, nomeadamente a promoção do desenvolvimento rural e a efetiva atestação da qualidade procurada pelo consumidor.

(iv) relação entre as características do produto e a origem geográfica

Na UE, o produto pode se enquadrar em duas categorias: pode ser enquadrado como denominação de origem protegida ou como indicação geográfica protegida. O produto pode ainda ser titular de mera indicação de proveniência. A definição quanto à pertença a uma categoria ou a outra dependerá do elo existente entre o produto e sua origem, seu *terroir*. A intensidade desse elo variará de acordo com o grau de exigência, relativo ao modo de produção, ao controle dos atributos do produto em apreço, e, notadamente, ao grau de ligação existente entre o produto beneficiário do signo e a sua origem.¹⁰⁵

Destacamos três diferentes níveis de exigência a este propósito. No topo desta escala, o parâmetro europeu para a outorga da denominação de origem protegida, segundo o qual todos os estágios da produção (desde a extração das matérias primas, passando pelo processamento, até o preparo) devem ter lugar na área geográfica indicada.¹⁰⁶

No nível seguinte, exige-se que pelo menos a matéria prima seja originária da área em questão, havendo, porém, em alguns casos,¹⁰⁷ a tolerância de

¹⁰⁵ ALMEIDA, Alberto Ribeiro de. Private and public schemes of certification applied to geographical indications – USA and EU experience. The Wine & Law Program – Working Paper 3/2013. p. 5 a 8.

¹⁰⁶ OMC. IP/C/W/253/Rev.1, p. 21. Disponível em: <http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/ta_docs_e/5_3_ipcw253rev1_e.pdf>

¹⁰⁷ Ainda que não faça uso do sistema de proteção específico para as IGs, ressalta-se que critério semelhante é aplicado nos EUA, que estabelecem que o mínimo de 85% de uvas da região deve ser respeitado para o enquadramento da produção como *American Viticultural Area (AVA)*, e pelo menos 75% das uvas usadas na produção de vinho sejam advindas da região demarcada para outorga da “apelação de origem”. Ressalta-se que alguns estados dos EUA estipulam níveis mais altos de exigência; é o caso do estado de Oregon, cujo percentual exigido para justificar a outorga da apelação de origem é o de que 100% das uvas utilizadas na produção sejam provenientes da região

que uma pequena parte venha de fora desta área.¹⁰⁸ Pode-se ainda exigir que apenas um determinado estágio da cadeia de produção tenha lugar na área. No caso dos destilados, por exemplo, exige-se que o estágio em que são conferidas as características principais do produto, responsáveis pela sua diferenciação, deva-se dar na região indicada, a cujo título cita-se a regulação canadense.

No estágio de menor exigibilidade de ligação com a origem, encontram-se aquelas regulações para as quais basta que um dos estágios de produção tenha ocorrido na área. Este é o caso do Equador, para os produtos beneficiários de IGs, e da UE, seguida nas mesmas condições por Liechtenstein e pela Suíça, relativamente aos produtos aos quais é outorgada a “indicação geográfica protegida”.¹⁰⁹

(v) características, qualidade e reputação do produto

Igualmente determinante para a outorga da proteção é critério referente às **características** do produto. Uma qualidade determinada é reconhecidamente o critério mais empregue nesse caso. Em alguns países, a comprovação destes requisitos é inicialmente exigida, sendo posteriormente deixada a função fiscalizadora a cargo do próprio mercado e da aceitação do produto pelo consumidor.¹¹⁰

demarcada. TORRES, Pedro Ballesteros. The Politics of Blending – EU Law versus the New World. In: TONG – about wine – Every wine is a blend! N.º 15. Belgium, 2013. p. 6.

¹⁰⁸ No caso dos vinhos, por exemplo, as IGs constituem a mais importante restrição à fabricação de *blends*. Quanto aos vinhos beneficiários de DOP, é vedado o uso de *blends* feitos com uvas provenientes de regiões diversas daquela da DOP. As IGs protegidas, por seu turno, poderão ter até 15% de *blend* feito com uvas advindas de outra IGP. Assim, por exemplo, um *blend* apenas poderá ser dito “varietal” quando respeitar os percentuais previstos nas regulações sobre o assunto. Este é o percentual *mínimo*, mas é possível que a regulação no plano nacional dos países estabeleça parâmetros mais criteriosos para a outorga de uma DOP, por exemplo. TORRES, Pedro Ballesteros. The Politics of Blending – EU Law versus the New World. In: TONG – about wine – Every wine is a blend! N.º 15. Belgium, 2013. p. 7. Destaca-se aqui ainda a possibilidade de serem feitos *blends* de safras. Trata-se de alternativa que possibilita a correção de imperfeições decorrentes da ação da intempérie sobre as uvas.

¹⁰⁹ Nos países em que esta proteção especial é também outorgada a serviços, como no caso de Liechtenstein e da Suíça, exige-se que a origem do serviço, para que seja beneficiário da tutela decorrente da IG, seja determinada: pelo local onde se situa a sede do prestador, pela nacionalidade das pessoas que efetivamente controlam a gerência e a política comercial, ou pelo domicílio de tais pessoas. Podem ser ainda impostas condições adicionais, tais como a observância aos princípios costumeiros na prestação do serviço ou uma ligação fática entre o provedor do serviço e o país de origem. OMC. IP/C/W/253/Rev.1, p. 22. Disponível em: <http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/ta_docs_e/5_3_ipcw253rev1_e.pdf>

¹¹⁰ OMC. IP/C/W/253/Rev.1, p. 23. Disponível em: <http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/ta_docs_e/5_3_ipcw253rev1_e.pdf>

No que toca à **qualidade**, além do emprego de referências como “qualidade específica” ou “característica especial de qualidade”, podem ser estabelecidos requerimentos referentes à qualidade dos métodos de produção e especificações do produto, que farão com que o produto faça jus à proteção específica. Estes requerimentos podem dizer respeito, nomeadamente: ao uso apenas de determinadas variedades de plantas, a níveis mínimos de álcool, à acidez volátil, a características organolépticas, a misturas permitidas, a métodos de cultivo, a métodos de produção de vinho, etc.¹¹¹

A **reputação** é igualmente considerada característica específica ligada à origem geográfica de um produto, capaz de justificar a proteção da IG que o designa. Em regra, a reputação estará entre as características exigidas quando a própria definição da IG não trazer referência a este fator desde logo.¹¹²

De acordo com Gervais, a reputação, ao lado da ligação com o *terroir*, com a origem, figura entre os principais pressupostos para a outorga da IG.¹¹³ Assim como a qualidade, a reputação é um resultado de anos de trabalho associados a um produto. O autor a define como “o link mental entre aquele produto e uma certa qualidade ou característica atrelada a sua origem geográfica”.

Pelo regulamento anterior, era necessário certificar-se de que a função de proteção e garantia desempenhada pela IG fosse publicamente conhecida. Este reconhecimento é intimamente ligado à reputação conquistada pela IG, que acaba por contribuir para o reconhecimento da necessidade de proteção. Sobretudo nos sistemas em que não é exigido reconhecimento anterior da IG para que faça jus à proteção, sua reputação e seu conhecimento pelo público são essenciais para a outorga.¹¹⁴

Os atributos que fazem das IGs produtos diferenciados são chamados pelos economistas de atributos de credencial, ou seja, aquela característica que o consumidor não consegue desvendar nem mesmo após o consumo, a menos que se trate não de um consumidor comum, mas de um expert na área. Em um bem, é possível ter-se atributos de pesquisa, de experiência e de credencial. Nesse sentido:

¹¹¹ OMC. IP/C/W/253/Rev.1, p. 23. Disponível em: <http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/ta_docs_e/5_3_ipcw253rev1_e.pdf>

¹¹² É o que se observa por exemplo no Artigo 2(2) do Arranjo de Lisboa, que traz a noção de “reputação” contida na definição de “país de origem”.

¹¹³ GERVAIS, Daniel. Reinventing Lisbon. Chicago Journal of International Law. p. 86.

¹¹⁴ OMC. IP/C/W/253/Rev.1, p. 25. Disponível em: <http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/ta_docs_e/5_3_ipcw253rev1_e.pdf>

*Search attributes are those which can be identified by consumers prior to purchase (bruising on apples), experience attributes are those that can only be discerned upon consumption (the tenderness of a steak) and credence attributes are those that cannot be identified by consumers even after consumption (whether a fortified wine came from Madeira, whether Feta Cheese came from Greece)*¹¹⁵

Esses três atributos traduzem-se na reputação do produto, que é capaz de reduzir de maneira considerável os custos de transação e a assimetria informacional, pois as duas primeiras etapas são puladas. O diferencial com relação à produção em massa dos substitutos destes produtos é essencial neste processo.

(vi) o fator humano

Fatores humanos encontram-se igualmente abarcados pela definição deste critério para outorga ou não da proteção a determinado produto. A maior parte dos membros considera que os fatores humanos desempenham importante papel no que toca às características do produto ligadas à origem. Os países que adotam a definição de Lisboa incluem os fatores humanos especificamente ao definir os produtos titulares da proteção. A importância dos fatores humanos é reconhecida sobretudo no tocante a fatores de qualidade, métodos tradicionais de produção, práticas vinícolas, produção, preparo e cultivo.

A inclusão dos fatores humanos na IG é fator de relevante destaque.¹¹⁶ O fator humano é assim considerado, pois é o homem o responsável pela detecção do *terroir*, por dele extrair suas potencialidades, é ele quem saberá então a melhor forma de explorá-lo e de aproveitar o máximo do que tem a oferecer. Analogicamente, é a reunião dos fatores que faz de uma denominação o que ela é.¹¹⁷

¹¹⁵ RANGNEKAR, Dwijen. The Socio-Economics of Geographical Indications: A Review of Empirical Evidence from Europe. UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development Series, Issue Paper 8, 2004. p. 29

¹¹⁶ No caso da produção vitivinícola, por exemplo, a vinha e o vinhedo determinam a genética do vinho, são os fatores que determinarão os limites das dificuldades a serem superadas. A produção, contudo, é a educação do vinho a delicada afinação que lhe atribui uma personalidade determinada; isto decorre da individualidade humana. Assim, pequenas correções permitem ao vitivinicultor extrair do seu produto suas melhores potencialidades. Ver: TORRES, Pedro Ballesteros. The Politics of Blending – EU Law versus the New World. In: TONG – about wine – Every wine is a blend! N.º 15. Belgium, 2013. p. 8.

¹¹⁷ TORRES, Pedro Ballesteros. The Politics of Blending – EU Law versus the New World. In: TONG – about wine – Every wine is a blend! N.º 15. Belgium, 2013. p. 8.

A outorga de uma IG a um método tradicional permite protegê-lo, na medida em que se estará incentivando economicamente, em razão do valor que é agregado ao produto final, a preservação do uso de técnicas tradicionais de produção, que para redução de custos de produção, poderiam ser substituídas por formas mais céleres e muito mais econômicas do que o método tradicional, reduzindo-se, contudo, a qualidade, no mais das vezes.¹¹⁸

Em artigo publicado pela OMPI, concluiu-se, inclusive, a partir da análise do cenário, que própria definição de IG, trazida pelo TRIPS, vem se tornando mais exigente, alterando-se para incorporar o conceito de fatores humanos que antes era próprio das apelações, fazendo com que os dois conceitos se aproximem.¹¹⁹

d) Consequências da outorga do registro

O Regulamento, assente sobre um sistema de registros para estes produtos, dava às DOs e às IGs ampla tutela, por meio de disciplina que garante qualidade, genuinidade e autenticidade. Fazendo uso deste registro, passa a ser protegido o direito de uso exclusivo do produtor e/ou transformador referente àquela IG. Qualquer outra empresa que não houver feito o registro não estará autorizada a fazer uso da indicação.¹²⁰

Protege-se o consumidor, além de atribuir reputação à indicação, que passa a ser reconhecida como indicador de um produto diferenciado, submetendo-

¹¹⁸ Menciona-se a este título o caso da produção de sares Benarés (ou banarasi) na Índia, cujo processo é reconhecido pela trabalhosa técnica manual empregue, de que resulta uma alta valorização econômica. Paralelamente, vendem-se na Índia sares baratos, feitos em teares mecânicos, cujo custo é muito mais barato, pois é possibilitada a produção em grande escala. Ver: WIPO. Las Indicaciones Geográficas: Introducción. Ginebra, 2011. Disponível em: <http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/geographical/952/wipo_pub_952.pdf> Acesso em: 20/02/2014. p. 19.

¹¹⁹ WIPO Magazine. 2007. Geographical Indications: From Darjeeling to Doha. Issue 4. p. 9. Available at: <http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2007/04/article_0003.html>

¹²⁰ ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro. Indicações de proveniência, denominações de origem e indicações geográficas 5º Curso de Pós-Graduação em Propriedade Industrial organizado pela Faculdade de Direito de Lisboa e pela Associação Portuguesa de Direito Intelectual. Porto, 2004. Disponível em: <http://www.apdi.pt/pdf/Indicações_de_%20proveniência.pdf> Acesso em: 20/02/2014. p. 20.

se a controle de qualidade mais acirrado.¹²¹ Este tem sido o entendimento esposado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia desde então.

A proteção possibilita que o produtor diferencie o seu produto dos demais da mesma categoria, usando a IG como barreira à entrada de outros produtos no mesmo nicho de mercado.¹²² Ademais, o regulamento funda-se sobre a premissa de que a conquista de credibilidade no âmbito comunitário, decorrente da outorga da IG, reflete-se na redução da assimetria informacional entre produtor e consumidor.¹²³

Ainda que as formas assumidas pelas IGs guardem diferenças quanto às especificações do produto ou aos critérios para outorga, no demais recebem o mesmo tratamento: pedido, processo de reconhecimento, sistema de controle e garantias ao consumidor.

Quanto à proteção das IGs estrangeiras, na UE esta poderá ser registrada e, portanto, protegida tanto em decorrência da celebração de acordos internacionais, sejam estes multilaterais, bilaterais ou regionais, seja pela via normal, que em regra estabelece um processo de requerimento de registro no país em que a IG deseja-se ver protegida. Sublinha-se aqui a existência de diferentes posicionamentos acerca da necessidade ou não desta IG ser protegida no âmbito nacional para que faça jus à proteção especial em determinados países.¹²⁴

O prazo para que o processo da outorga de uma IG se perfectibilize variará de acordo com a complexidade e a eficiência na gerência de fatores como os níveis de coesão e organização dos grupos de interesse e dos produtores, a forma de lidar com conflitos de interesses, os obstáculos à proteção jurídica da IG, seja no plano nacional ou no estrangeiro, e ainda, e essencial, o apoio institucional.

Independentemente da amplitude destes prazos, trata-se de processo que não pode ser negligenciado, tendo em vista a importância da outorga desta

¹²¹ ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro. Indicações de proveniência, denominações de origem e indicações geográficas 5º Curso de Pós-Graduação em Propriedade Industrial organizado pela Faculdade de Direito de Lisboa e pela Associação Portuguesa de Direito Intelectual. Porto, 2004. Disponível em: <http://www.apdi.pt/pdf/Indicações_de_%20proveniência.pdf> Acesso em: 20/02/2014. p. 21.

¹²² RANGNEKAR, Dwijen. The Socio-Economics of Geographical Indications: A Review of Empirical Evidence from Europe. UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development Series, Issue Paper 8, 2004. p. 2.

¹²³ RANGNEKAR, Dwijen. The Socio-Economics of Geographical Indications: A Review of Empirical Evidence from Europe. UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development Series, Issue Paper 8, 2004. p. 2.

¹²⁴ Acerca do tratamento dispensado relativamente a esta questão: OMC. IP/C/W/253/Rev.1, p. 26-27. Disponível em: <http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/ta_docs_e/5_3_ipcw253rev1_e.pdf>

proteção, cujo titular tem o direito de impedir que seu uso se dê sem sua permissão. Evita-se, assim, que haja o aproveitamento indevido de sua reputação, que seja feito o registro superveniente desta indicação como marca por um terceiro, além de contribuir para que a IG não venha a se tornar genérica.¹²⁵

1.1.3 Transferibilidade de uma indicação geográfica

Quando comparado aos regimes aplicáveis aos demais direitos de PI, o regime aplicável às IGs no âmbito europeu apresenta características peculiares. É vedado ao titular de uma IG ceder o uso deste direito, tal como pode fazê-lo o titular de uma marca ou patente, em que há o instituto da licença de uso.¹²⁶ Não sendo o caso de disposição do direito por parte de seu titular, a IG não pode ser alienada junto com as terras, com a propriedade, a menos que o adquirente continue a produzir os produtos típicos daquela IG, e que esteja disposto a dar continuidade à produção dentro dos padrões exigidos pelo seu caderno de encargos.

Caso deseje, o proprietário da IG e da exploração pode alienar, locar, constituir em usufruto ou dar em comodato o que se chama de *fonds agricole*. Nesse caso, porém, a transferência da titularidade não implica a imediata aparição da IG na esfera jurídica do adquirente, pois o direito à IG não está meramente ligado ao *fonds*, tendo em vista que não se pode garantir que o novo proprietário manterá a afetação que faz jus àquela IG, nem que a qualidade a ser obtida a partir da nova produção seja justificadora da outorga daquela IG.¹²⁷

A posse ou a detenção do *fonds* na área geográfica da IG é condição para aquisição do direito à IG pelo produtor, que somente poderá se concretizar na

¹²⁵ WIPO. Las Indicaciones Geográficas: Introducción. Ginebra, 2011. Disponível em: <http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/geographical/952/wipo_pub_952.pdf> Acesso em: 20/02/2014. p. 24.

¹²⁶ ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro. Indicações de proveniência, denominações de origem e indicações geográficas 5º Curso de Pós-Graduação em Propriedade Industrial organizado pela Faculdade de Direito de Lisboa e pela Associação Portuguesa de Direito Intelectual. Porto, 2004. Disponível em: <http://www.apdi.pt/pdf/Indicações_de_%20proveniência.pdf> Acesso em: 20/02/2014. p. 15.

¹²⁷ ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro. Indicações de proveniência, denominações de origem e indicações geográficas 5º Curso de Pós-Graduação em Propriedade Industrial organizado pela Faculdade de Direito de Lisboa e pela Associação Portuguesa de Direito Intelectual. Porto, 2004. Disponível em: <http://www.apdi.pt/pdf/Indicações_de_%20proveniência.pdf> Acesso em: 20/02/2014. p. 16.

esfera patrimonial do produtor com o *fonds*. São, portanto, admitidas formas de transmissão da IG como a alienação, a locação, etc., desde que respeitada a afetação que faz jus à IG, bem como a qualidade justificadora da outorga do benefício. Caso contrário, estes atos portariam potencial prejuízo à reputação do produto, podendo ainda prejudicar a terceiros e induzir o consumidor a erro, configurando inclusive hipótese de violação da ordem pública econômica.¹²⁸

Assim, no cenário europeu, a IG engendra uma situação de comunhão entre os produtores que dela são titulares. Trata-se, portanto, de um bem incorpóreo cuja titularidade é plural, porque detida por vários sujeitos, em regra, mas esse único direito é exercido de forma independente por cada um dos membros dessa comunidade, razão pela qual cada integrante não é titular de um só direito; é direito que compete integralmente a cada um dos produtores beneficiários da IG, em propriedade comum.¹²⁹

É hipótese em que não se permite licenciar o direito, transferi-lo ou repassá-lo a terceiro, porque atrelado diretamente à comunidade que dele compartilha, bem como aos seus interesses.¹³⁰ O direito pertence, assim, a todos os produtores que estiverem estabelecidos naquela região demarcada e que produzirem de acordo com as normas e padrões estabelecidos para a outorga e manutenção da IG.

A proteção por meio da outorga da IG possibilita o combate às práticas comerciais fraudulentas e enganosas, aportando ainda benefícios aos pequenos produtores locais, ao facilitar a exploração comercial destes produtos e fomentar o

¹²⁸ ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro. Indicações de proveniência, denominações de origem e indicações geográficas 5º Curso de Pós-Graduação em Propriedade Industrial organizado pela Faculdade de Direito de Lisboa e pela Associação Portuguesa de Direito Intelectual. Porto, 2004. Disponível em: <http://www.apdi.pt/pdf/Indicações_de_%20proveniência.pdf> Acesso em: 20/02/2014. p. 16.

¹²⁹ Almeida identifica duas formas de comunhão: a comunhão individual e a comunhão coletiva. A primeira forma traduz-se na concepção romana do termo, segundo a qual a coisa em questão reparte-se entre os diversos titulares por quotas ideais; de maneira que cada titular tem uma fração do direito que lhe corresponde individualmente, podendo deste dispor ou onerar, sendo ainda possível a divisão da coisa comum. Já a comunhão coletiva tem sua origem no direito alemão (*Gemeinsschaft zur gesamnten Hand*, que significa comunhão “de mãos reunidas” ou “de mão comum”), tratando da hipótese em que a coisa não é divisível em frações, de modo que cada um dos membros da comunidade fica impossibilitado de pedir a divisão da coisa para receber a sua parte em propriedade individual. ALMEIDA, p. 17. Ver também: ALMEIDA, Alberto Ribeiro de. Private and public schemes of certification applied to geographical indications – USA and EU experience. The Wine & Law Program – Working Paper 3/2013. p. 7.

¹³⁰ GRAGNANI, Matteo. The law of the geographical indications in the EU. Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2012, Vol. 7, No. 4. p. 276.

desenvolvimento econômico nele baseado, por meio da diferenciação dos seus produtos, que lhes agrega valor no mercado.

A reunião desses fatores singulares, porque próprios da configuração existente em cada região, acaba por constituir um indicativo de qualidades e atributos únicos ao consumidor do produto beneficiário daquela indicação.¹³¹

As IGs podem, assim, ser consideradas como um “pacote de desenvolvimento rural”, por oferecerem valiosa estrutura para promover o crescimento comercial e econômico, integrando necessidades locais a processos ancorados na tradição cultural, na preservação do ambiente e em amplos níveis de participação.

No que toca ao desenvolvimento socioeconômico, ainda não há precisão quanto à proporção dos benefícios aportados em virtude da outorga da proteção por meio do sistema de IGs a um produto relativamente ao estímulo a novos investimentos para produtividade, à melhora das condições de trabalho e à obtenção de vantagens para os demais interessados.

Acredita-se, contudo, que o impacto decorrente da geração de benefícios reflexos seja positivo, nomeadamente com relação ao aumento do turismo e das vendas de produtos provenientes da região.¹³² Entretanto, como visto, este aporte positivo depende do nível de solidez e de organização dos arranjos produtivos, bem como da existência de um intenso trabalho de marketing no entorno desses produtos.

Tendo em vista o papel multifuncional deste regramento na garantia do desenvolvimento sustentável e na promoção do desenvolvimento das zonas rurais, o modelo europeu, com enfoque na modernização e na sustentabilidade da agricultura, tem apresentado resultados positivos para seus produtos no âmbito do comércio internacional.¹³³

¹³¹ GIOVANNUCCI, D., T. JOSLING, W.A. KERR, B. O'CONNOR and M.T. YEUNG (2009). Guide to Geographical Indications – Linking Products and Their Origins, Geneva: International Trade Centre, 2009. p. 6.

¹³² RANGNEKAR, Dwijen. In: GIOVANNUCCI, D., T. JOSLING, W.A. KERR, B. O'CONNOR and M.T. YEUNG (2009). Guide to Geographical Indications – Linking Products and Their Origins, Geneva: International Trade Centre, 2009. p. 160-161. Case studies. Darjeeling Tea. p. 161.

¹³³ ALLAIRE, Gilles; BARJOLLE, Dominique; TISENKOPFS, Talis. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS - Siner-GI Sharing views on Quality Products Linked to Geographical Origin - How they can contribute to rural development? 31 January -1 February 2008. "Diversity of institutional framework for GI systems/markets according to the potential evolutions of the international trade regime". Disponível em: <<http://www.origin-food.org/2005/upload/Sinergi%20scenarios&result.pdf>> Acesso em: 20/02/2014.

1.1.4 A realização das potencialidades econômicas da proteção das IGs

Toda esta dinâmica existente parte do pressuposto do conhecimento, por parte do consumidor, da importância do diferencial daquele produto, para que esteja justificado, em seu raciocínio, o pagamento de um valor dito *premium*. Se o consumidor não tiver noção do quê representa ou do quê significa o rótulo do produto que está a consumir, o “diferencial” de que é dotado de nada agregará ao produto ou ao produtor. Deste modo, a eficiência do sistema depende também do nível de esclarecimento do público que se pretende atingir.¹³⁴

Explica-se que, para aquelas culturas cuja produção já tem esta tradição de reconhecimento da origem, como ocorre na Europa, principalmente, o valor da IG está mais sedimentado na mentalidade do consumidor quando vai comprar um produto.¹³⁵ Por outro lado, o consumidor que se encontra mais distanciado da origem precisa de maiores subsídios para que acredite que a compra de um produto com IG é potencialmente melhor do que a compra de um produto industrializado ou de um produto sem qualquer especificação quanto à origem.

Neste contexto, questiona-se, com relação à forma como uma certificação supranacional agrega valor aos arranjos já existentes no plano nacional, se poderia influenciar o público consumidor relativamente aos produtos com indicação geográfica ou denominação de origem protegida. A função destes signos é a de consolidar a confiança do consumidor na constância daquele produto, cuja origem, autenticidade e qualidade estão sendo endossados por mais uma autoridade controle, além das setoriais, regionais e nacionais.

¹³⁴ RANGNEKAR, Dwijen. The Socio-Economics of Geographical Indications: A Review of Empirical Evidence from Europe. UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development Series, Issue Paper 8, 2004. p. 28

¹³⁵ A este respeito, foi inclusive promovida uma campanha (DG VI – DG Agriculture), de 1996 até 1998, buscando informar, tanto produtores quanto consumidores acerca dos benefícios da adoção da proteção e do significado das indicações e o que representavam para ambos os grupos. RANGNEKAR, Dwijen. The Socio-Economics of Geographical Indications: A Review of Empirical Evidence from Europe. UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development Series, Issue Paper 8, 2004. p. 28

Transcreve-se aqui o posicionamento de Rangnekar, acerca da promoção do desenvolvimento rural por meio da proteção outorgada pelo sistema das IGs:

Geographical indications are much more than the identification of a product with a place. As a type of intellectual property, that is attached to territory, they are a means for the social and industrial groups with rights to them to protect and distinguish their products. Small local producers are able to use them to enhance their reputations, and to sell directly to final demand, thus competing more effectively against large corporations. (Moran, 1993a)¹³⁶

As IGs são, na visão do autor, uma forma de defesa para os produtores rurais em face dos grandes produtores, grandes superfícies e concorrentes. Nessas condições, o produtor pode ao mesmo tempo diferenciar o seu produto no mercado e erguer uma barreira contra entrada de competidores em seu nicho de mercado.

Rangnekar propõe a análise da forma de proteção das IGs pelo prisma econômico, tendo em vista que os princípios econômicos sobre os quais se funda esta proteção ainda não foram explorados da forma como deveriam, dada sua importância.¹³⁷ O autor classifica as IGs como direitos de monopólio coletivo, na categoria de “*club goods*”,¹³⁸ os “bens de clube”.¹³⁹

À classe de produtores que se enquadrarem nos padrões previstos pela IG será oportunizada a obtenção da renda extra atribuída àquela indicação.¹⁴⁰

¹³⁶ RANGNEKAR, Dwijen. The Socio-Economics of Geographical Indications: A Review of Empirical Evidence from Europe. UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development Series, Issue Paper 8, 2004. p. 16

¹³⁷ RANGNEKAR, Dwijen. The Socio-Economics of Geographical Indications: A Review of Empirical Evidence from Europe. UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development Series, Issue Paper 8, 2004. p. 9

¹³⁸ Acerca destes bens, Fábio Stéfano Erber ensina que “[o] estudo de clubes e dos serviços que fornecem (“*club goods*”) pretende preencher o hiato entre bens públicos puros, para os quais o consumo é não-rival (o consumo do bem X por A não prejudica o consumo de X por B) e não-excludente (não é possível excluir algum consumidor), e bens privados, para os quais o consumo é rival e plenamente passível de exclusão.” ERBER, Fabio Stefano. Eficiência coletiva em arranjos produtivos locais industriais: comentando o conceito. *Nova econ.* [online]. 2008, vol.18, n.1, pp. 11-31. ISSN 0103-6351. p. 16. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/neco/v18n1/01.pdf>> Acesso em 22/02/2014.

¹³⁹ RANGNEKAR, Dwijen. The Socio-Economics of Geographical Indications: A Review of Empirical Evidence from Europe. UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development Series, Issue Paper 8, 2004. p. 19

¹⁴⁰ RANGNEKAR, Dwijen. The Socio-Economics of Geographical Indications: A Review of Empirical Evidence from Europe. UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development Series, Issue Paper 8, 2004. p. 16

Estes benefícios justificam-se em parte pela natureza de “*club goods*” dos bens protegidos por indicações geográficas.¹⁴¹

No caso das IGs, os membros de um clube têm pleno acesso aos seus serviços, dos quais os não-membros estão excluídos, sendo assim excludente, mas ao mesmo tempo não-rivais, porque o custo marginal é zero na geração de benefícios aos demais, de forma que um membro se beneficia sem que os demais se prejudiquem.

As especificações do produto fornecem a base da pertença ao “clube”, a barreira para entrada de outros produtores naquele nicho de mercado. Provê, além do código a ser seguido pelos produtores daquele produto, o embasamento para a proteção destes e da produção, contra atos de terceiros, marcando os direitos a serem protegidos, em decorrência de atos praticados contra aquela IG.

Entretanto, é pertinente anotar, ainda que esteja atestada e reconhecida a capacidade do uso das IGs como forma de agregar valor à produção rural, para além dos demais benefícios já aventados, nem sempre a reversão desses valores atinge as etapas da cadeia de produção que mais necessitam.¹⁴² Nesses casos, com frequência, firmas que estão em boa posição de barganha na cadeia de produção tendem a se apropriar de uma fatia desproporcional do valor econômico gerado pela segurança da proteção pela IG.¹⁴³

Dwijen Rangnekar salienta, utilizando-se do exemplo estudado sobre o chá indiano Darjeeling, que a tendência nesse caso é de fato que o poderio econômico fique acumulado na extremidade da cadeia em que se localiza o setor de comercialização final, absorvendo a maior parte do valor no comércio do produto. Este fenômeno impede que se determine com precisão em que medida a diferenciação do produto por meio da IG consegue agregar valor nesse caso, pois o

¹⁴¹ RANGNEKAR, Dwijen. The Socio-Economics of Geographical Indications: A Review of Empirical Evidence from Europe. UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development Series, Issue Paper 8, 2004. p. 20

¹⁴² RANGNEKAR, Dwijen. In: GIOVANNUCCI, D., T. JOSLING, W.A. KERR, B. O’CONNOR and M.T. YEUNG (2009). Guide to Geographical Indications – Linking Products and Their Origins, Geneva: International Trade Centre, 2009. p. 160-161. Case studies. Darjeeling Tea. p. 161.

¹⁴³ RANGNEKAR, Dwijen. The Socio-Economics of Geographical Indications: A Review of Empirical Evidence from Europe. UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development Series, Issue Paper 8, 2004. p. 22

grupo que deveria ser o maior beneficiário do valor agregado pela indicação seria o dos produtores, base da cadeia produtiva.¹⁴⁴

O autor sugere como solução para esta adversidade a possibilidade de ser promovida uma integração vertical, que poderia ser usada pelas empresas como forma de internalizar os custos de transação, melhorando assim sua posição relativa de barganha.¹⁴⁵

Ensina que o estabelecimento da confiança entre as empresas que ocupam os diferentes estágios da cadeia de produção é fundamental para que se atinja um nível de verdadeira integração, capaz de reduzir estes custos. Esta confiança é construída de forma gradual, em um processo capaz de sobrepor o comportamento oportunista de indivíduos que enfrentam problemas de comunicação, como no caso do “dilema dos prisioneiros”.

*Individuals, and for that matter institutions, carefully select their transactions and develop a variety of organisational/contractual solutions and governance structures to economise transaction costs (Williamson, 1985). Since trust building takes time and involves costs, it is also the case that governance structures tend to become enduring.*¹⁴⁶

Deste modo, os desafios decorrentes da introdução de um “selo de origem” incluem a redinamização da cadeia de produção e o estabelecimento de mecanismos de governança em seus diferentes estágios a fim de favorecer e de viabilizar o aumento da confiança entre as firmas inter-relacionadas, vertical ou horizontalmente. Isto é feito, por exemplo, por meio do estabelecimento de códigos de prática para padronização da produção, dos sistemas de certificação e da celebração de contratos para mediar a transferência dos bens intermediários entre os diferentes estágios da cadeia.¹⁴⁷

A regulação deve-se dar na esfera pública em razão de a segurança alimentar, diretamente envolvida neste campo, tratar-se de questão de ordem

¹⁴⁴ RANGNEKAR, Dwijen. In: GIOVANNUCCI, D., T. JOSLING, W.A. KERR, B. O'CONNOR and M.T. YEUNG (2009). Guide to Geographical Indications – Linking Products and Their Origins, Geneva: International Trade Centre, 2009. p. 160-161. Case studies. Darjeeling Tea. p. 161.

¹⁴⁵ RANGNEKAR, Dwijen. The Socio-Economics of Geographical Indications: A Review of Empirical Evidence from Europe. UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development Series, Issue Paper 8, 2004. p. 22

¹⁴⁶ RANGNEKAR, Dwijen. The Socio-Economics of Geographical Indications: A Review of Empirical Evidence from Europe. UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development Series, Issue Paper 8, 2004. p. 23

¹⁴⁷ RANGNEKAR, Dwijen. The Socio-Economics of Geographical Indications: A Review of Empirical Evidence from Europe. UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development Series, Issue Paper 8, 2004. p. 24

pública econômica. Todavia, não se pode olvidar que a função de controle não está totalmente concentrada neste órgão. O próprio produtor exerce também função de controle. O desafio, porém, é a determinação da medida entre estas responsabilidades, separadas pela tênue linha que delimita onde termina a responsabilidade dos órgãos de controle e onde começa a do produtor e vice-versa.¹⁴⁸

¹⁴⁸ ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro. Indicações de proveniência, denominações de origem e indicações geográficas 5º Curso de Pós-Graduação em Propriedade Industrial organizado pela Faculdade de Direito de Lisboa e pela Associação Portuguesa de Direito Intelectual. Porto, 2004. Disponível em: <http://www.apdi.pt/pdf/Indicações_de_%20proveniência.pdf> Acesso em: 20/02/2014. p. 7.

1.2 OS ESTADOS UNIDOS E O SISTEMA DE REGULAÇÃO PELO DIREITO DAS MARCAS

Até mesmo nos EUA, como bem observa Daniele Giovannucci, Barham e Pirog,¹⁴⁹ a crescente valorização do “local” tem tomado proporções significativas. Apontam como fatores da renovação deste conceito e de sua maior valorização o aumento da procura por produtos frescos, o apoio às economias locais e à tradição, menos processos envolvendo transporte, resultando, assim, em mudanças climáticas, baixo custo, a relação com o produtor, a segurança alimentar, a busca por uma alimentação mais saudável, com mais sabor, e uma resposta contra os sentimentos de alienação e de desligamento da terra.

O resultado desta mudança de hábitos no país refletiu-se em pesquisa realizada em 2005, entre consumidores americanos, em que 72% dos entrevistados afirmaram acreditar que características como o solo influenciam o paladar e a qualidade do produto final obtido, e 56% do público confirmou estar disposto a pagar em torno de 10 a 30% a mais por produtos locais.¹⁵⁰

O conhecimento mais aprofundado dos diferentes sistemas de marcas coletivas e de certificação vigentes pode contribuir para uma utilização mais eficaz dos direitos de propriedade intelectual e para um melhor acesso aos sistemas de proteção e de registro existentes. Da mesma forma, uma análise mais detalhada das disposições jurídicas e procedimentos administrativos pertinentes podem igualmente contribuir para a difusão da informação sobre as possibilidades de proteção existentes nos mercados potenciais.¹⁵¹

A tutela por meio do sistema de marcas foi adotada por países como Austrália, Canadá, China e Estados Unidos, aplicando às indicações geográficas o regime de marcas coletivas ou de certificação, cuja característica precípua é a de permitir o uso da marca em questão por mais de uma pessoa. Cumpridos os requisitos constantes do regramento de uso ou das normas estipuladas pelo titular da marca, será possível aderir à marca e fazer seu uso.

¹⁴⁹ GERVAIS, Daniel. Reinventing Lisbon. *Chicago Journal of International Law*. 2010. p. 74.

¹⁵⁰ GERVAIS, Daniel. Reinventing Lisbon. *Chicago Journal of International Law*. 2010. p. 74.

¹⁵¹ WIPO/Strad/INF/6, p. 15. Disponível em: http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/meetings/pdf/wipo_strad_inf_6.pdf Acesso em: 22/02/2014.

Ainda que as regras e procedimentos de funcionamento variem de um país para outro, parece existir uma concepção comum com relação às funções exercidas por esse tipo de marca no mercado. Reconhecida a projeção e a importância que vem adquirindo esta tutela, a regulação provida pela via do direito das marcas aos produtos de qualidade diferenciada e com indicação de origem será abordada na sequência.

Os EUA, primeiro país a dispensar a proteção pela via do direito das marcas a esta categoria de produtos, deverão ser estudados, pois serviram de exemplo aos demais países que hoje dispensam a proteção às suas IGs e às estrangeiras desse modo.

1.2.1 Marcas coletivas e marcas de certificação

As marcas coletivas são em regra percebidas como favoráveis aos arranjos de cooperação local, pois permitem a reunião de atividades econômicas e o compartilhamento dos recursos. Consideradas como um princípio de organização da atividade econômica, as marcas coletivas podem ajudar uma comunidade a promover sua posição no mercado, a construir sua reputação, a protegê-la contra práticas de concorrência desleal e a melhor organizar suas atividades econômicas coletivas.¹⁵²

O registro das marcas de certificação, por seu turno, serve a um objetivo de interesse público, a saber, a garantia do caráter, das propriedades ou da qualidade dos produtos ou serviços pela marca designados. Por esta razão, trata-se da forma de tutela que mais se aproxima à proteção *sui generis*, dentro do tratamento pelo direito das marcas. A outorga de uma marca de certificação a um produto ou a utilização de tal marca por um serviço¹⁵³ permite ao consumidor que se oriente e decida, de maneira confiante, se ele deseja ou não efetivar a compra

¹⁵² WIPO/Strad/INF/6, p. 14. Disponível em: <http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/meetings/pdf/wipo_strad_inf_6.pdf>

¹⁵³ Cabe reiterar que ainda não está pacificada a questão quanto à aplicabilidade ou não da proteção das IGs também aos serviços, ao contrário do que se observa no caso da proteção pela via do direito das marcas.

daquele produto. Com frequência, as marcas de certificação são usadas nos produtos e serviços em concurso com as marcas individuais.¹⁵⁴

A tutela pela via das marcas coletivas figura desde 1911 no artigo 7 *bis* da Convenção de Paris. A marca coletiva pertence a uma associação, e pode ser utilizada apenas pelo conjunto de seus membros. As marcas coletivas não tem definição uniforme entre as diferentes legislações nacionais, mas podem ser referidas como signos que distinguem bens ou serviços dos membros da associação proprietária dos de outras.

A principal característica de uma marca coletiva é o fato de ser usada como indicação ao público de que determinados bens ou serviços têm origem em um dos membros de uma associação específica, que segue, em sua produção, padrões específicos de qualidade, origem geográfica e outras características particulares.¹⁵⁵ É vedada, contudo, a oposição da marca coletiva a um terceiro habilitado a usar uma IG.¹⁵⁶

Já a marca de certificação pode ser utilizada por qualquer pessoa que cumpra com as normas e padrões definidos pelo titular da marca. O titular pode ser tanto um particular quanto uma entidade pública, que atua como certificador, cuja função é a de verificar se a marca está sendo usada de acordo com as normas estabelecidas. Em geral, o titular da marca de certificação não pode ele mesmo fazer uso da marca.

Assim como ocorre com relação às marcas coletivas, o tratamento dispensado às marcas de certificação também varia conforme o país em questão. Trata-se de signo empregue para distinguir bens ou serviços envolvidos nas relações comerciais e certificados pelo proprietário da marca de certificação relativamente a sua origem, material de fabricação, modo de produção dos bens ou de prestação do serviço, qualidade ou outras características, de outros bens ou serviços igualmente envolvidos nas relações comerciais, porém não certificados.

¹⁵⁴ WIPO/Strad/INF/6, p. 14. Disponível em: <http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/meetings/pdf/wipo_strad_inf_6.pdf>

¹⁵⁵ WIPO/Strad/INF/6, p. 3. Disponível em: <http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/meetings/pdf/wipo_strad_inf_6.pdf>

¹⁵⁶ WIPO/Strad/INF/6, p. 6. Disponível em: <http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/meetings/pdf/wipo_strad_inf_6.pdf>

1.2.2 A forma de tutela dispensada

Concede-se a proteção contra o uso da marca por parte de terceiros, no curso das operações comerciais realizadas sem o consentimento do proprietário, de signos idênticos ou similares para bens idênticos ou similares, no caso em que tal uso possa vir a causar confusão. O proprietário é o certificador, que tem a função de atribuir o selo de aprovação ao produto titular da marca, exercendo o controle legítimo sobre o uso da marca de certificação.

A proteção pelo direito das marcas é garantida no plano interno dos membros da OMC, porque vinculados às disposições do acordo TRIPS, que determina a proteção das marcas no artigo 2 do acordo.

Almeida entende que o sistema de marcas acentuaria um interesse privado em detrimento do interesse geral, o que o dissocia do modelo de proteção *sui generis* das indicações geográficas, no qual o interesse público prevalece sobre o privado.¹⁵⁷ O DG AGRI¹⁵⁸, em documento acerca da proteção internacional das IGs europeias, aponta um dos problemas da tutela por esta via:

*When GIs are registered as Trade mark they do not benefit from an appropriate enforcement and necessitate a costly monitoring activity by the trade mark owner which cannot be supported by small GIs producer groups.*¹⁵⁹

O modo de proteção pelo sistema das marcas, na esteira do que diz o autor, seria pouco acessível e restritivo, na medida em que os pequenos produtores e os de baixa renda, por exemplo, não teriam como suportar os custos demandados pela atividade de monitoramento necessária à garantia de manutenção da qualidade nas diferentes etapas da cadeia de produção.

¹⁵⁷ ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro. Indicações de proveniência, denominações de origem e indicações geográficas 5º Curso de Pós-Graduação em Propriedade Industrial organizado pela Faculdade de Direito de Lisboa e pela Associação Portuguesa de Direito Intelectual. Porto, 2004. Disponível em: <http://www.apdi.pt/pdf/Indicações_de_%20proveniência.pdf> Acesso em: 20/02/2014. p. 14.

¹⁵⁸ *Advisory Group on International Aspects of Agriculture*. Disponível em: <http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/advisory-groups/international/index_en.htm> Acesso em: 22/02/2014.

¹⁵⁹ ADVISORY GROUP INTERNATIONAL ASPECT OF AGRICULTURE. DG AGRI working document on international protection of EU Geographical Indications: objectives, outcomes and challenges. Ref. Ares(2012)669394 - 06/06/2012. Disponível em: <http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/advisory-groups/international/2012-06-25/agri-working-doc_en.pdf> Acesso em: 20/02/2014. p. 8.

As marcas coletivas e de certificação compartilham de certas características, como, por exemplo, a faculdade de ambas poderem ser usadas por outras pessoas que não o proprietário da marca, desde que cumpram os requisitos estabelecidos por aquele.¹⁶⁰ Basicamente, o que difere uma da outra é o fato de as marcas coletivas somente poderem ser usadas por um grupo específico, no caso, os membros da associação proprietária da marca, enquanto que as marcas de certificação poderão ser usadas por qualquer pessoa que se adequar aos padrões pré-estabelecidos, sem que precise ser membro de qualquer tipo de associação.¹⁶¹

Aponta-se ainda como diferença, relativamente à função desempenhada por cada um dos tipos, que a marca de certificação cumpriria função de garantia, enquanto a marca coletiva teria principalmente a finalidade de identificação. Além de certificar certo nível de qualidade, as marcas acabam por diferenciar os produtos titulares dos demais que não tem referências.¹⁶²

No caso das marcas coletivas, as associações podem ser compostas por pessoas físicas e/ou jurídicas. Tais associações, em geral, são compostas por grupos de fabricantes, produtores, fornecedores de serviços ou negociantes. Em certos casos, o ato constitutivo da sociedade poderá ser exigido como requisito para a outorga da marca coletiva.

As associações podem depositar uma demanda de registro da marca coletiva, consistente em signos ou indicações que podem servir na comercialização, como forma de designar a origem geográfica dos produtos ou serviços. Tal possibilidade constitui exceção à regra geral, que impede que estes signos ou indicações sejam registrados como marcas individuais.

O proprietário de uma marca coletiva consistente de signos ou IGs não poderá, contudo, impedir seu uso por um terceiro habilitado a usar o nome geográfico. Aponta-se que cada país deve prever legalmente a possibilidade de qualquer pessoa, cujos produtos ou serviços forem originários de determinada região, ser membro da organização.¹⁶³

¹⁶⁰ WIPO/Strad/INF/6, p. 4. Disponível em: <http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/meetings/pdf/wipo_strad_inf_6.pdf>

¹⁶¹ WIPO/Strad/INF/6, p. 5. Disponível em: <http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/meetings/pdf/wipo_strad_inf_6.pdf>

¹⁶² WIPO/Strad/INF/6, p. 6. Disponível em: <http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/meetings/pdf/wipo_strad_inf_6.pdf>

¹⁶³ WIPO/Strad/INF/6, p. 7. Disponível em: <http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/meetings/pdf/wipo_strad_inf_6.pdf>

Quanto às marcas de certificação, as demandas de registro podem ter origem variada: particulares,¹⁶⁴ sociedades, municipalidades, organismos governamentais ou qualquer outra pessoa jurídica capaz de exercer controle legítimo sobre o uso da marca. Normalmente, estas marcas são administradas por uma agência governamental ou por uma associação de produtores, representando os produtores da região em questão.¹⁶⁵ É possível ainda que pertençam a uma entidade individual, como uma corporação.¹⁶⁶

Ademais, a conformidade dos produtos com as normas e especificações estabelecidas poderá ser atestada por estes organismos ou organizações de certificação.¹⁶⁷ Todo aquele produtor ou entidade que se adequar aos padrões estabelecidos por determinada marca de certificação fará jus a sua outorga.¹⁶⁸

Quando uma marca de certificação constituir essencialmente ou exclusivamente um termo geográfico, poderá ser questionado o poder do depositário de ferir a utilização do termo, tendo em vista que tal poder não decorre claramente do registro da demanda. Em alguns países, o proprietário de uma marca de certificação que designa uma origem geográfica poderá impedir o uso do signo, caso seu produto esteja conforme às práticas leais em matéria industrial e comercial estabelecidas pela marca.

É possível que o titular da marca exija que esta só seja utilizada com relação a produtos que tenham origem geográfica ou que sejam dotados de características específicas, e quem deve garantir o respeito aos padrões para fazer jus à proteção é o detentor, o titular da marca.

¹⁶⁴ Nem sempre são aceitos particulares. Em alguns países, contudo, tanto particulares quanto organizações privadas podem propor as demandas de registro de marcas de certificação. Da mesma forma, como normalmente ocorre, entendendo-se que a pessoa mais indicada para exercer a atividade regulatória seja uma entidade governamental, esta também poderá ser a proprietária da marca.

¹⁶⁵ GIOVANNUCCI, D., T. JOSLING, W.A. KERR, B. O'CONNOR and M.T. YEUNG (2009). Guide to Geographical Indications – Linking Products and Their Origins, Geneva: International Trade Centre, 2009. p. 66.

¹⁶⁶ No entanto, é raro que sejam outorgados direitos relativos a uma marca de certificação para operação de uma IG a uma só pessoa.

¹⁶⁷ WIPO/Strad/INF/6, p. 7. Disponível em: <http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/meetings/pdf/wipo_strad_inf_6.pdf>

¹⁶⁸ GIOVANNUCCI, D., T. JOSLING, W.A. KERR, B. O'CONNOR and M.T. YEUNG (2009). Guide to Geographical Indications – Linking Products and Their Origins, Geneva: International Trade Centre, 2009. p. 66.

1.2.3 Os EUA como principal exemplo de regulação pelo direito das marcas

O principal exemplo de regramento pelo direito das marcas de que hoje se dispõe é o do direito norte-americano, a fazer frente às discussões no conselho TRIPS em face da União Europeia. Na maré de influências do acordo TRIPS, é celebrado, também em 1994 o Tratado Norte-Americano de Livre-Comércio, (NAFTA), tendo abordado o tema das IGs no capítulo 17, em que trata das questões pertencentes à esfera da PI.

O NAFTA incluiu no artigo 1.712 a definição de IG e as orientações em torno de como se deve dar sua implementação. Na esteira das observações de Rangel Ortiz, os dois acordos se aproximam quanto às definições empregues, distinguindo-se apenas com relação à proteção especial dispensada a vinhos e destilados, aplicada pelo TRIPS, no artigo 23, sem correspondente no NAFTA. De outro lado, assim como o TRIPS, o NAFTA não prevê forma específica de proteção nem qualquer obrigatoriedade de registro.

Nessa esteira, inexistindo obrigação maior ou diferente do conteúdo do TRIPS, a legislação americana atende a ambas as disposições. No entanto, o instrumento regulatório que representou maiores conquistas relativamente à regulação da tutela norte-americana foi o acordo bilateral firmado entre EUA e UE, em 2006.

Abordando tanto questões sobre o comércio de vinhos, tratou de assuntos polêmicos, como o do reconhecimento das praticas enológicas adotadas pelos EUA. Além de ter representado grande avanço na legislação americana, o instrumento foi também muito significativo no âmbito europeu, por ter logrado conquistar a aceitação naquele âmbito de praticas enológicas antes repudiadas pelos produtores do velho mundo, além de ter seu acesso ao mercado simplificado para entrada de vinhos, a partir do uso de formulário específico de exportação.¹⁶⁹

Pelo mesmo documento, os EUA comprometem-se com a retirada de importantes IGs europeias da lista de genéricos e semigenéricos, tais como: Burgundy, Chablis, Champagne, Chianti, Claret, Haut Sauternes, Hock, Madeira,

¹⁶⁹ BRUCH, Kelly Lissandra. Signos Distintivos de Origem: Entre o Velho e o Novo Mundo Vitivinícola. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. p. 140.

Malaga, Marsala, Moselle, Port, Retsina, Rhine, Sauternes, Sherry e Tokay.¹⁷⁰ Assumem ainda o compromisso de impedir que outras IGs europeias venham a ser consideradas genéricas, além de reconhecer as IGs constantes da extensa lista apresentada pela UE.¹⁷¹

Dos instrumentos multilaterais, bilaterais e regionais, decorre a regulação no plano interno. O'Brien aponta que a regulação das IGs nos EUA dá-se preponderantemente pelo direito das marcas, seguindo as disposições do *Trademark Act*,¹⁷² que regula o assunto no dispositivo § 2(e)(3) (15 U.S.C. § 1052), proibindo o registro de IGs como marca quando esta identificar lugar outro que não o da verdadeira origem do produto ou quando se tratar de falsa indicação de procedência.

No entanto, a proteção norte-americana é feita prioritariamente por meio do registro da IG como marca de certificação ou como marca coletiva, as quais, nada obsta, poderão coexistir com as marcas simples. Na lição de O'Connor,¹⁷³ a marca de certificação seria a forma de proteção mais empregue nos EUA, tendo incluído esta possibilidade na seção 1054, § 1.127, do *Trademark Act*, trazendo a definição de cada uma das categorias como:¹⁷⁴

Certification mark. *The term "certification mark" means any word, name, symbol, or device, or any combination thereof (1) used by a person other than its owner, or (2) which its owner has a bona fide intention to permit a person other than the owner to use in commerce and files an application to register on the principal register established by this chapter, to certify regional or other origin, material, mode of manufacture, quality, accuracy, or other characteristics of such person's goods or services or that the work or labor on the goods or services was performed by members of a union or other organization.*

Collective mark. *The term "collective mark" means a trademark or service mark (1) used by the members of a cooperative, an association, or other collective group or organization, or (2) which such cooperative, association, or other collective group or organization has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this chapter, and includes marks indicating membership in a union, an association, or other organization.*

¹⁷⁰ Anexo II, e artigos 6 e 8, do Acordo entre a Comunidade Europeia e os Estados Unidos da América sobre o comércio de vinhos. Disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:087:0002:0073:pt:PDF>>

¹⁷¹ Anexo IV, e artigo 7(4), do Acordo entre a Comunidade Europeia e os Estados Unidos da América sobre o comércio de vinhos. Disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:087:0002:0073:pt:PDF>>

¹⁷² Disponível em: <<http://www.uspto.gov/trademarks/law/tmlaw.pdf>>

¹⁷³ O'CONNOR, Bernard. *The Law of geographical Indications*. London: Cameron May, 2006. p. 247.

¹⁷⁴ Já foi anteriormente estudada neste trabalho esta forma de regulação, mas aqui dá-se atenção especial à modalidade americana de regulação por meio do direito das marcas.

Na categoria de marcas de certificação, aponta a existência de três sub-categorias: (a) marcas que certificam bens ou serviços originados em uma região geográfica específica; (b) marcas que certificam que bens ou serviços estão de acordo com determinados padrões de qualidade, material ou modo de manufatura, e (c) marcas que certificam que o prestador do serviço ou o fabricante/produzidor dos bens atende a certos padrões ou pertence a determinada organização ou união.

Anota que nos EUA as IGs são vistas como marcas de certificação pertencentes à primeira categoria, sendo nestes termos disciplinadas. Nesta classe, foram inclusive registradas IGs tradicionalmente reconhecidas na UE, como Parmigiano Reggiano, Banshu Somen, Roquefort, Swiss, Halloumi e Darjeeling.¹⁷⁵

Como bem ressalta Kelly Bruch, no caso das IGs em vinhos, a lei americana ainda impõe exigências que dizem com a rotulagem dos produtos, o que é feito por meio da submissão à análise por parte do *Bureau of Alcohol Tobacco and Firearms* (BAFT). Entretanto, a autora aponta a fiscalização empregue como forma de controle governamental sobre a rotulagem, vedando aos produtos ingressantes no país o uso de nomes de áreas vitícolas importantes, a menos que o produto seja devidamente autorizado a usá-lo.¹⁷⁶

Reconhecido como proveniente de área vitícola importante, permitido estará o ingresso em território americano. Critica-se, contudo, o fato de esta forma de controle não constituir proteção positiva ou de direito adquirido no âmbito da propriedade industrial, mas de um controle governamental que acabaria por interferir nos direitos de propriedade industrial, já que se alguém possuir uma marca registrada com o referido nome e vier a requerer a entrada do produto quando outra pessoa já o tiver feito antes, prevalecerá o que primeiro tiver dado entrada no BAFT.¹⁷⁷

Especialmente com relação aos vinhos, a legislação americana prevê duas vias para proteção: a do reconhecimento de uma *american viticultural area*

¹⁷⁵ O'CONNOR, Bernard. *The Law of geographical Indications*. London: Cameron May, 2006. 500 p. p. 249.

¹⁷⁶ BRUCH, Kelly Lissandra. *Signos Distintivos de Origem: Entre o Velho e o Novo Mundo Vitivinícola*. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. p. 145.

¹⁷⁷ BRUCH, Kelly Lissandra. *Signos Distintivos de Origem: Entre o Velho e o Novo Mundo Vitivinícola*. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. p. 146.

(AVA)¹⁷⁸ e a da *appellation of origin*, que seria o nome composto pelo nome de um país, estado americano ou estrangeiro, nome de até três estados para vinhos americanos, nome de um condado americano ou equivalente estrangeiro, nome de até três condados para vinhos americanos e o nome de uma AVA reconhecida nos EUA ou equivalente no estrangeiro.¹⁷⁹

Estipula a legislação americana que para o reconhecimento de uma *appellation of origin* de um vinho americano, é necessário que: pelo menos 75% do vinho seja da região demarcada, seja totalmente elaborado e engarrafado na região de origem, esteja em conformidade com a legislação vigente e com as designações presentes na rotulagem. Já para caracterizar uma AVA, exige-se que pelo menos 85% do vinho seja da área vitícola e que seja totalmente elaborado e engarrafado na região de origem.

Para os estrangeiros serem reconhecidos pela lei americana, aplicam-se os mesmos percentuais como requisitos, acrescentando-se a exigência, para ambos os casos, de que o produto esteja de acordo com a legislação do país de origem, sendo por este reconhecido, e de acordo com as designações presentes na rotulagem.

O procedimento para o pedido de registro como marca de certificação ou como marca coletiva assemelha-se àquele adotado no sistema de proteção específico. Recebida a demanda de registro, esta é submetida a uma revisão jurídica, a fim de garantir que os requisitos à outorga da proteção estão presentes. Caso haja conformidade com os parâmetros estabelecidos, procede-se à publicação do ato de outorga, abrindo-se o prazo para revisão e oposições.

Para a demanda de registro como marca de certificação, o USPTO (*United States Patent and Trademark Office*) exige a apresentação de uma cópia dos seus padrões de certificação¹⁸⁰ e formas de aplicação, ficando todas as informações arquivadas no arquivo oficial.¹⁸¹ Já para as marcas coletivas, além de ser necessária a presença de todas as especificações e elementos exigidos para o registro de uma marca simples, é preciso definir a relação entre o grupo e seus

¹⁷⁸ 27, CFR 4.25 e 27 CFR part 9.

¹⁷⁹ 27, CFR 4.25 e 27 CFR part 9.

¹⁸⁰ Seria o correspondente ao “caderno de encargos”, no caso da proteção específica.

¹⁸¹ Seção 1306, do Trademark Manual of Examination Procedures (TMEP).

membros, explicando como o requerente (grupo ou coletividade) exerce o controle do uso da marca sobre os seus membros.¹⁸²

Assim, diante da perspectiva de lesão, é facultada a veiculação de oposição ao registro. O procedimento de cancelamento, cabível quando a marca já foi antes registrada, é proposto perante o *Trademark Trial and Appeal Board* (TTAB). O procedimento assemelha-se a uma ação civil em uma corte estadual americana. A parte sucumbente poderá ainda apelar da decisão à Corte de Apelação da unidade federada e, como última instância, para a Suprema Corte americana.

Em regra, não há prazo de validade para a outorga da marca. Contudo, no que diz com as marcas de certificação, há exigências mais rigorosas para a sua manutenção como legalmente registrada. A falha no cumprimento destas obrigações poderá ensejar o cancelamento do registro da marca, caso apresentada reclamação junto ao TTAB. Registra-se aqui que o nível de exigência dos padrões impostos para a outorga da proteção pela via de uma marca de certificação não é determinado pela lei americana; assim, o nível das exigibilidades impostas é definido pelo proprietário.

Também as marcas coletivas devem manter o controle constante de determinados aspectos, mas seu tratamento é mais próximo ao que se aplica às marcas comuns, submetidas a renovações.

¹⁸² Seção 1304, do Trademark Manual of Examination Procedures (TMEP).

1.3 AS DIFERENÇAS REGULATÓRIAS ENTRE A TUTELA PELAS VIAS DA REGULAÇÃO ESPECÍFICA E DO DIREITO DAS MARCAS E OS CONFLITOS DECORRENTES

1.3.1 Regras de coexistência entre os diferentes sistemas de proteção

Cabe destacar neste momento do estudo, para fins comparativos, os pontos em que cada uma dessas formas de proteção colidem nos contextos em que se aplicam.

No âmbito europeu, a marca, pura e simplesmente, tem a finalidade de identificação de um produto com o nome a este atribuído através da marca. Não há qualquer pretensão ou relação com fatores como proveniência geográfica, atestação de qualidade ou função de garantia. A marca, quando não se tratar de marca de certificação, apenas distingue o produto de uma empresa dentre os demais, mas a referência resultante não é dotada de carga qualitativa.¹⁸³

Enquanto as IGs são descritivas, aplicáveis a todos os produtores situados dentro daquela localização geográfica em questão, as marcas são signos que distinguem os produtos de um comerciante específico daqueles dos seus concorrentes, em geral não sendo descritivas e tampouco correm risco de se tornarem genéricas.¹⁸⁴

Na Europa, o produtor titular de uma denominação de origem está buscando lucros superiores aos que poderia obter a partir da venda de um produto não beneficiário de uma DOP, porém titular de uma marca. Faz uso deste direito como forma de realizar frutos, de agregar valor a sua produção.¹⁸⁵

¹⁸³ ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro. Indicações de proveniência, denominações de origem e indicações geográficas 5º Curso de Pós-Graduação em Propriedade Industrial organizado pela Faculdade de Direito de Lisboa e pela Associação Portuguesa de Direito Intelectual. Porto, 2004. Disponível em: <http://www.apdi.pt/pdf/Indicações_de_%20proveniência.pdf> Acesso em: 20/02/2014. p. 9.

¹⁸⁴ BLAKENEY, Michael. Geographical Indications and TRIPS. University of Western Australia – Faculty of Law Research Paper n. 2012-09. Disponível em: <<http://ssrn.com/abstract=2177435>> p. 3.

¹⁸⁵ ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro. Indicações de proveniência, denominações de origem e indicações geográficas 5º Curso de Pós-Graduação em Propriedade Industrial organizado pela Faculdade de Direito de Lisboa e pela Associação Portuguesa de Direito Intelectual. Porto, 2004. Disponível em: <http://www.apdi.pt/pdf/Indicações_de_%20proveniência.pdf> Acesso em: 20/02/2014. p. 15.

Tendo em conta estes objetivos, a UE desenvolveu exemplo de regulação que instituiu formas de contornar os pontos nevrálgicos decorrentes da coexistência entre o direito das marcas e a proteção *sui generis* na tutela das IGs. Para tanto, fez uso das ferramentas de direito comunitário, instituindo, por meio do regulamento (CE) 510/2006, uma disciplina sobre o assunto.

De acordo com as normas europeias, a proteção pela via do direito das marcas somente prevalecerá sobre a demanda de registro de um produto como DOP ou IGP quando a marca for anterior e vier sendo usada por muitos anos, tendo consolidado uma reputação e conquistado um renome (artigo 3(4)). Este pode ser tanto um obstáculo para o registro como um parâmetro para objeção.¹⁸⁶

O artigo 7 (3)(c) dispõe acerca de nomes idênticos ou quase idênticos - o que muito se assemelha à questão dos nomes homônimos, fazendo menção a nomes que poderiam ameaçar a existência de uma IG. Mas é no artigo 14 que se encontra o cerne deste regramento. O referido dispositivo prevê que uma DOP ou IGP registrada de acordo com o Regulamento (CE) 510/2006 impede o registro subsequente de uma marca conflitante (regulada sob o artigo 13 do mesmo regulamento) que guarde relação com a mesma classe de produto, tenha seu pedido recusado se for depositado após a submissão do pedido de registro da DOP ou da IGP à Comissão.

Assim, resta abarcado pelo referido dispositivo o princípio, agora em favor das IGs, do *first in time, first in right*. Em seu inciso 2, prevê que uma marca pré-existente possa continuar a existir caso preencha certas condições: a) a marca deve ser precedente à IG caso tenha sido solicitada antes da data de proteção da DOP ou da IGP no país de origem ou antes de 01 de janeiro de 1996. b) a marca deve ter sido requerida e registrada de boa-fé.¹⁸⁷

Não há que se falar em presunção de boa-fé se a lei em vigor proibia tal registro à época. A boa-fé era conceituada de forma mais ampla, não se limitando aos casos em que não havia uma quebra evidente, estendendo-se também aos os casos em que o proprietário da marca não poderia conhecer a existência de um nome geográfico devido a sua falta de renome naquele território. e a boa-fé deveria

¹⁸⁶ JOSLING, Tim. The War on Terroir: Geographical Indications as a Transatlantic Trade Conflict. Presidential Address. *Journal of Agricultural Economics*, Vol. 57, No. 3, 2006, pp. 376.

¹⁸⁷ Princípio este que foi interpretado pela CEJ como um preceito a ser considerado à luz da lei nacional e da regulação internacional vigentes à época do pedido de registro da marca

ser excluída quando um proprietário de uma marca quisesse se aproveitar de um nome conhecido com referencia a uma área geográfica.¹⁸⁸

De todo o exposto, o sistema leva-nos a crer que antes de avaliar objetivamente qual signo é prevalente, uma marca ou uma IG, há uma série de fatores sociais, econômicos e culturais a serem levados em consideração para uma correta apreciação e determinação quanto ao registro.¹⁸⁹

A via do artigo 14 (2) do Regulamento europeu, será utilizada quando a marca não se enquadrar nos artigos 3(4) e (7)(3)(c) (casos em que impediriam o registro de uma DOP ou IGP). Desse modo, quando uma objeção não foi oposta ou foi rejeitada, fundando-se sobre os dispositivos mencionados, a marca deverá coexistir.¹⁹⁰

Anota-se aqui que o próprio regulamento europeu sobre marcas de certificação (Art. 164 do Regulamento (CE) nº 207/2009) estabelece que, para dirimir os conflitos existentes entre marcas e DOPs e IGPs, deve ser tomado por parâmetro o artigo 14, do Regulamento (CE) 510/2006, e não seguir os critérios comuns para definição da prevalência no direito das marcas: o princípio do *first in time, first in right*, a exclusividade e a territorialidade.

1.3.2 A instauração de painéis para discussão do tema no âmbito da OMC

Toda esta regulação privilegiando as IGs na UE levou à instauração de painel perante à OMC sobre a anterior regulação Europeia (Regulamento (CE) nº 2081/1992): afirmava-se que a regulação proposta no artigo correspondente ao atual artigo 14(2) era inconsistente com o artigo 16, do TRIPS, pois permitia a coexistência de uma IG subsequente com uma marca precedente, sem que desse ao detentor da marca o direito exclusivo ao seu uso.

Concordou-se pela inconsistência da medida. O painel entendeu que esta incompatibilidade era justificada como exceção limitada aos direitos conferidos

¹⁸⁸ JOSLING, Tim. The War on Terroir: Geographical Indications as a Transatlantic Trade Conflict. Presidential Address. *Journal of Agricultural Economics*, Vol. 57, No. 3, 2006, pp. 378.

¹⁸⁹ JOSLING, Tim. The War on Terroir: Geographical Indications as a Transatlantic Trade Conflict. Presidential Address. *Journal of Agricultural Economics*, Vol. 57, No. 3, 2006, pp. 378.

¹⁹⁰ JOSLING, Tim. The War on Terroir: Geographical Indications as a Transatlantic Trade Conflict. Presidential Address. *Journal of Agricultural Economics*, Vol. 57, No. 3, 2006, pp. 379.

por uma marca, admissível nos termos do artigo 17, do TRIPS, pois levava em consideração os interesses legítimos do proprietário da marca e de terceiros, operando-se o correto balanço entre os interesses legítimos do detentor da marca de preservar seu caráter distintivo, e os interesses legítimos dos consumidores.

Assim, o público consumidor tem a certeza de que vai receber informações corretas sobre uma IG, acreditando referir-se a um produto de qualidade derivado de área geográfica específica, respeitando-se ainda os interesses legítimos dos detentores de IGs.¹⁹¹

Já no painel proposto pelos EUA, em 1999, as discussões centraram-se eminentemente no fato de a UE não dispensar proteção suficiente para as IGs americanas ou marcas similares, nos mesmos níveis que outorga a seus produtores. Esta seria uma violação ao princípio do tratamento nacional, que prevê seja dispensado o mesmo tratamento aos produtos estrangeiros e aos nacionais.¹⁹²

Austrália e EUA ainda desafiaram a regulação Europeia, alegando que haveria uma violação no tratamento nacional, pois a regulação vigente na Europa impunha reciprocidade e equivalência como pressupostos para dispensar proteção pela via das IGs. Na esteira do que ficou definido no painel, por meio dessa condição de reciprocidade, a UE na verdade estaria tentando forçar os outros países da OMC a adotar um sistema de proteção das IGs nos moldes daquele vigente na UE ou forçando-os a concluir acordos bilaterais para melhorar a proteção de produtos europeus beneficiários de IGs. Concluiu o painel, assentando-se sobre o artigo 3 do TRIPS, que a UE não pode impor nenhuma condição de reciprocidade ou equivalência para registrar um nome de países terceiros.¹⁹³

Por esta razão, foi adotado o novo regulamento, para trazer maior conformidade entre a regulação Europeia e o acordo TRIPS, introduzindo mudanças procedimentais e facilitando a proteção de produtos estrangeiros beneficiários de IG, sem impor quaisquer exigências de reciprocidade como mais um encargo. Nessa mesma esteira foi que se deu também a elaboração do regulamento atualmente vigente, o Regulamento 1151/2012, igualmente visando à maior aproximação com o TRIPS.

¹⁹¹ JOSLING, Tim. The War on Terroir: Geographical Indications as a Transatlantic Trade Conflict. Presidential Address. *Journal of Agricultural Economics*, Vol. 57, No. 3, 2006, pp. 379.

¹⁹² JOSLING, Tim. The War on Terroir: Geographical Indications as a Transatlantic Trade Conflict. Presidential Address. *Journal of Agricultural Economics*, Vol. 57, No. 3, 2006, pp. 352.

¹⁹³ JOSLING, Tim. The War on Terroir: Geographical Indications as a Transatlantic Trade Conflict. Presidential Address. *Journal of Agricultural Economics*, Vol. 57, No. 3, 2006, pp. 379.

Entretanto, a questão acerca da coexistência entre marcas e IGs ficou mais uma vez descuidada no caso, tendo em vista que o artigo 14(2) permanece em vigor.

Assim, é possível que os sistemas de marcas e de IGs coexistam. O que precisa ser evitado é o uso de IGs como marcas regulares. O objetivo das IGs é justamente o de que um direito genuíno de qualidade coletiva seja aplicável a produtores de uma determinada região. Parece-nos que, para tanto, as marcas coletivas e de certificação são categorias que desempenham função semelhante à da proteção pela via das IGs, sendo mais compatíveis para este objetivo de proteger os bens de clube do que as marcas individuais.¹⁹⁴

A continuação desta coexistência de formas de proteção não necessariamente resultará em proteções conflitantes, entretanto, certas inovações nas formas de proteção podem realmente atenuar as marcadas distinções que atualmente polarizam as discussões internacionais.

O que se deve ter em conta aqui é que as IGs são muito importantes na política agrícola Europeia, o que não se verifica nos EUA. Enquanto que na UE existe uma grande mobilização em torno do assunto, nos EUA prevalece a sistemática de uma agricultura competitiva, fazendo uso integral de suas terras abundantes e de seus excelentes sistemas de transportes. Seu objetivo é o de vender bens de consumo nos mercados internacionais, em razão das altas tarifas e subsídios agrícolas em outros países.

Nesta configuração, as IGs são parte de uma rede de políticas protetivas. Na visão de Josling, esta foi a melhor forma encontrada pelos europeus para que seu público consumidor olhasse antes para os produtos internos do que para os advindos do exterior.

Tanto nos EUA quanto na UE, a agricultura enfrenta desafios semelhantes. É possível que as formas de produção em massa a baixos preços¹⁹⁵ levem também os EUA a buscar eventualmente formas de diferenciação mais rigorosas dos seus produtos para suprir as demandas de consumidores exigentes.

No atual contexto, aponta o autor que o necessário é estabelecer realmente uma política de diferenciação, sem que, porém, haja um retorno ao

¹⁹⁴ JOSLING, Tim. The War on Terroir: Geographical Indications as a Transatlantic Trade Conflict. Presidential Address. *Journal of Agricultural Economics*, Vol. 57, No. 3, 2006, pp. 362.

¹⁹⁵ Cita o autor a este propósito a produção de países como China e Brasil.

protecionismo disfarçado. A tênue linha existente entre a diferenciação dos produtos de qualidade das práticas protecionistas é assunto delicado, continuando a minar as acaloradas discussões internacionais.¹⁹⁶

CONCLUSÃO PARCIAL

Os blocos regionais¹⁹⁷ e os ordenamentos nacionais têm papel fundamental tentativa de suprir a deficiência regulatória decorrente das diferenças entre os níveis de proteção existentes.

O aumento das proporções do comércio em torno de produtos protegidos pelos direitos de PI é patente. As vendas de produtos agrícolas e alimentícios beneficiários de denominação de origem vem aumentando de 5 a 10% por ano,¹⁹⁸ e a preferência por produtos orgânicos, autênticos, produzidos de acordo com as normas de produção sustentável, reflete igualmente a atenção do consumidor aos produtos selecionados, evidenciando a valorização da forma e do local de produção no campo dos produtos alimentícios.¹⁹⁹

O controle na origem é crucial nessa dinâmica, seja pela proteção específica, seja pelo direito das marcas. São diferentes os graus e o alcance da proteção em cada um dos modelos, mas há divergência no âmbito doutrinário quanto à significância dos efeitos econômicos resultantes da adesão a um ou a outro. Compartilham entretanto de uma característica: estabelecem direitos de uso coletivo para aqueles que cumprirem as normas pré-definidas.

¹⁹⁶ LOCATELLI, Liliana. Indicações Geográficas e Desenvolvimento Econômico. BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio (org.). Propriedade Intelectual e Desenvolvimento. Boiteux: Florianópolis, 2007. p. 246.

¹⁹⁷ “Sob nova roupagem, (...), o regionalismo teria como essência viabilizar a proteção a mercados domésticos e a indústrias locais, não mais no âmbito nacional, mas sim numa esfera ampliada, a regional. E justamente o fato de não ser nacional, mas sim regional a abrangência da suposta proteção, o viés protecionista do regionalismo seria diluído ou mesmo dissimulado, levantando menos resistências quanto à sua incompatibilidade com a lógica liberal que orienta o multilateralismo comercial.” PRAZERES, Tatiana Lacerda. *A OMC e os blocos regionais*. São Paulo: Aduaneiras, 2008, p. 106.

¹⁹⁸ CORREA, Carlos M.; YUSUF, Abdulaqawi A. (eds.). *Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement*. Kluwer Law International BV: The Netherlands, 2008. p. 244

¹⁹⁹ RANGNEKAR, Dwijen. The Socio-Economics of Geographical Indications: A Review of Empirical Evidence from Europe. UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development Series, Issue Paper 8, 2004. p. 2 e 17.

O direito das marcas como ferramenta de proteção das IGs é mais amplo, carente de disposições específicas para a categoria, tendo simplesmente sua aplicação estendida para este outro ramo da PI. Já a proteção *sui generis* oferece tutela própria a figura, com a concessão do monopólio de direitos aos detentores de IGs, e dotado de disposições destinadas especificamente ao tratamento dos direitos compartilhados de que são titulares os produtos de determinada área geográfica.²⁰⁰

No plano regional, a União Europeia é exemplo vivo de atuação reforçada na área, como foi apresentado neste trabalho. Os EUA, por seu turno, refletem a adesão à forma de regulação mais voltada para os interesses privados.²⁰¹ Rangel Ortiz, em estudo sobre a regulação das IGs na América, destacou a importância do papel dos instrumentos nacionais regionais no tema, afirmando que devem coexistir com os acordos multilaterais, numa relação de complementação.²⁰²

Nessa esteira, os Estados vêm adentrando dois processos: o do regionalismo e o do multilateralismo, como uma estratégia para realizar, defender ou potencializar seus interesses. O conceito de cooperação está presente na origem desses dois movimentos.²⁰³ O alargamento da agenda temática da OMC e dos blocos regionais para regulação de áreas antes apenas abarcadas – e quando abarcadas – no plano interno foi um reflexo da demanda por regulação no âmbito internacional desta matéria que vinha sendo objeto de regulação apenas no plano interno.

Os acordos multilaterais devem ser encarados como instrumentos que estabelecem diretrizes e padrões mínimos a serem seguidos nas instâncias regulatórias menores, seja em âmbito regional, bilateral ou nacional, que trarão níveis equivalentes ou mais elevados de proteção. Esses instrumentos devem ser visualizados como forma de garantir a adequação das disposições nacionais às

²⁰⁰ VIJU, Crina; YEUNG, May T.; KERR, W. A. Geographical Indications, barriers to market access and preferential trade agreements. CATPRN Commissioned Paper 2012-01. Canadian Agricultural Trade Policy And Competitiveness Research Work. 2012. p. 7.

²⁰¹ Até mesmo no Mercosul, cenário de baixa atuação no campo das IGs, observou-se a criação de Subgrupos de Trabalho (SGT) em diversas áreas da integração, dentre as quais, a Propriedade Intelectual.

²⁰² RANGEL ORTIZ, Horacio. La propiedad intelectual en el tratado de libre comercio de América del Norte. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Tomo XV, p. 787-798. 1993-1994. (p. 26-28)

²⁰³ DEITOS, Marc Antoni. O contencioso internacional do comércio de pneumáticos – Politização da política externa e internacionalização da política doméstica. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010. p. 129.

regras multilaterais, para evitar conflitos decorrentes de diferenças entre as formas de proteção existentes.²⁰⁴

Os esforços nos planos multilateral e regional pela coesão e harmonia mínima da disciplina da matéria procuram evitar o risco de encontrar disposições conflitantes nas relações comerciais estabelecidas.²⁰⁵ Para tanto, devem ser atuantes três esferas: Estado, mercado e sociedade, tendo em foco os efeitos imediatos potencialmente aportados por uma indicação geográfica.

Nesse cenário, os arranjos produtivos locais têm papel fundamental, sendo os maiores beneficiários do projeto.²⁰⁶ A interação entre o público e o privado é essencial, combinando no plano interno a atuação de agentes das duas esferas na atividade controladora e certificadora, especialmente no que toca ao controle de qualidade, à segurança alimentar, à proteção do consumidor e à garantia da livre-concorrência.

O recurso à proteção fora das fronteiras revela-se necessário tendo em vista a rápida expansão do mercado de produção em massa na área agroalimentar, numa tendência de padronização e homogeneização da produção, especialmente por influência de sistemas como o americano, de substituição de produtos rurais por substitutos industrializados, por exemplo.²⁰⁷ A diferenciação carregada pelo produto dotado de certificação quanto à origem, visando à preservação da cultura e do conhecimento tradicional, é determinante para fazer frente à massificação da produção, carente de qualidade.

Cabe aos Estados adotar normas congruentes, para que as relações comerciais envolvendo esses produtos não se tornem um obstáculo comercial. Para isso, indispensável a compreensão da dinâmica das organizações internacionais envolvidas com a regulação da matéria e dos instrumentos através dos quais é provida proteção destes signos identificadores com papel de crescente relevância e

²⁰⁴ GIOVANNUCCI, D., T. JOSLING, W.A. KERR, B. O'CONNOR and M.T. YEUNG (2009). *Guide to Geographical Indications – Linking Products and Their Origins*, Geneva: International Trade Centre, 2009. p. 42.

²⁰⁵ WIPO. *Las Indicaciones Geográficas: Introducción*. Ginebra, 2011. Disponível em: <http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/geographical/952/wipo_pub_952.pdf> Acesso em: 20/02/2014.

²⁰⁶ VARELLA, Marcelo Dias. BARROS, Ana Flávia Granja e. *Indicações Geográficas e Arranjos Produtivos Locais*. In: VARELLA, Marcelo Dias (Org. e coautor). *Propriedade Intelectual e Desenvolvimento*. Aduaneiras: São Paulo, 2005. p. 384

²⁰⁷ RANGNEKAR, Dwijen. *The Socio-Economics of Geographical Indications: A Review of Empirical Evidence from Europe*. UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development Series, Issue Paper 8, 2004. p. 29.

valor econômico. A parte subsequente traz a abordagem destes temas, a fim de elucidar como as questões referentes às IGs vêm sendo conciliadas no plano internacional.

II O RECURSO AOS INSTRUMENTOS INTERNACIONAIS PARA SUPERAR ESSAS DIFICULDADES: OS INSTRUMENTOS APTOS A PROPORCIONAR A COEXISTÊNCIA HARMÔNICA

Do choque entre as diferentes culturas jurídicas e formas de proteção vigentes, emergem os conflitos existentes no cenário do novo regime de comércio internacional. No contexto globalizado, os laços comerciais são formados sem que seja seguida uma tendência única, partindo de diferentes pontos, sem distinção na celebração de acordos. Os compromissos são firmados sem restrições, guiados pelos interesses econômicos, entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, originários de culturas jurídicas semelhantes ou diversas.

Dois fatores preponderantes podem ser apontados como as principais preocupações que conduziram à regulação internacional do tema: a) a importância do instituto como forma de preservação da cultura local, de promoção do desenvolvimento rural e socioeconômico; b) a impotência das leis e sistemas nacionais na atuação além das suas fronteiras levou à demanda por proteção internacional contra fraudes, contrafação, falsificações e atos de violação a concorrência envolvendo estes produtos nas trocas comerciais.

Para que uma IG tenha êxito e realize seus potenciais benefícios, quatro componentes devem estar presentes: estrutura organizacional e institucional,²⁰⁸ participação equitável,²⁰⁹ bons parceiros de mercado²¹⁰ e proteção jurídica efetiva.²¹¹ Esses fatores só podem ser alcançados com a correta interação entre as instituições nacionais e internacionais.

Observa-se no campo um misto de padrões públicos e privados vigentes e uma pluralidade de instituições, instrumentos legais, formas de proteção,

²⁰⁸ Por uma estrutura organizacional e institucional reforçada, compreende-se a forma como será mantida, comercializada e monitorada a IG.

²⁰⁹ A participação de forma equitativa das partes envolvidas traduz-se não apenas na solidariedade quanto a custos e benefícios, mas também diz com o controle e decisões relativos a seus ativos públicos.

²¹⁰ Isto é, comprometidos com a promoção e comercialização dos bens a longo termo. Grande parte do sucesso do mercado das IGs deve-se à construção de relações comerciais mutuamente benéficas, contribuindo para conquista de um posicionamento bom e durável no mercado.

²¹¹ Seja no plano doméstico, bilateral, regional ou multilateral, trata-se de proteção que permita o monitoramento e efetiva aplicação nos mercados almejados. Reduz-se por esta via a possibilidade de fraude, que pode comprometer não apenas a reputação da IG, mas sua própria validade jurídica.

trajetórias econômicas e posicionamentos acerca das IGs.²¹² A diversidade de arranjos institucionais visando à proteção das IGs no mundo todo demanda certa medida de congruência entre os tratamentos dispensados para realização dos objetivos relacionados ao crescimento econômico e à distribuição de riquezas, à dinâmica do desenvolvimento rural, ao impacto ambiental, à cultura e às tradições.²¹³

Esta tutela é essencial não só na regulação dos conflitos decorrentes da coexistência entre os dois sistemas hoje vigentes,²¹⁴ mas também na proteção do interesse público, coibindo-se o uso indevido²¹⁵ e o risco de generificação.²¹⁶ Necessário reprimir tais atitudes, seja para evitar a perda dos potenciais ganhos, seja para não vulnerar o consumidor. A atribuição de uma IG a produto que não seria intitulado a usá-la prejudica-o seriamente, pois se aproveita da reputação construída a muito custo no mercado (*free-riding*).²¹⁷

O conflito com a regulação pelo direito das marcas é outra questão a ser superada. Uma indicação geográfica não protegida pode vir a ser registrada

²¹² GIOVANNUCCI, D., T. JOSLING, W.A. KERR, B. O'CONNOR and M.T. YEUNG (2009). Guide to Geographical Indications – Linking Products and Their Origins, Geneva: International Trade Centre, 2009. p. xviii-xix.

²¹³ SYLVANDER, Bertil; ALLAIRE, Gilles. 2007. WP3 Report: Conceptual Synthesis – Task 1. Strengthening International Research on Geographical Indications (Siner-GI) project. p. 28. <http://www.origin-food.org/2005/upload/SINER-GI_D3_Report_Final_Version1.pdf> e ALLAIRE, Gilles; BARJOLLE, Dominique; TISENKOPFS, Talis. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS - SINER-GI Sharing views on Quality Products Linked to Geographical Origin - How they can contribute to rural development? 31 January -1 February 2008. "Diversity of institutional framework for GI systems/markets according to the potential evolutions of the international trade regime". p. 10, <<http://www.origin-food.org/2005/upload/Sinergi%20scenarios&result.pdf>> Acesso em: 20/02/2014.

²¹⁴ PORTO, Patrícia Carvalho da Rocha. Indicações geográficas: a proteção adequada deste instituto Jurídico visando o (sic) interesse público nacional. Monografia de Especialização. Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007. pp. 97/98.

²¹⁵ O uso indevido de uma IG ocorre quando alguém que não tem registro ou habilitação para exploração de determinado produto em determinado território produz bem semelhante ao daquele produtor que está regular com relação, e, portanto, o verdadeiro titular da IG, beneficiário da proteção outorgada em decorrência de sua titularidade.

²¹⁶ Na referida hipótese, qualquer pessoa poderá utilizar o nome como indicativo, já não mais podendo servir como signo distintivo ou ser usado como estratégia de diferenciação de um produto.

²¹⁷ Seria uma "carona injusta" de que um produto qualquer consegue se aproveitar, fazendo uso da boa reputação de outro produto, aproveitando-se economicamente desta, com o objetivo de agregar valor ao seu produto. Tal conduta é capaz de fazer com que o consumidor passe a não mais apreciar o produto original, por ter tido uma má experiência ao comprar o produto falso, sem saber que o fazia. Ao contrário do que acreditava o consumidor, aquele produto não terá passado por nenhum tipo de controle de qualidade ou fiscalização. Este falsário, portanto, não estará prejudicando apenas um produtor, mas todo aquele grupo de titulares da indicação geográfica ofendida.

como marca por um produtor ou por uma empresa individual, para produtos idênticos ou similares aos que identifica esta indicação.²¹⁸

Com a expansão dos mercados e a projeção desses produtos no comércio internacional, os conflitos também se deslocam. A necessidade de proteção fora dos limites das fronteiras nacionais evidencia a importância da congruência e da harmonia entre os sistemas vigentes e do respeito aos padrões estabelecidos, para evitar conflitos e ofensa aos direitos de terceiros.

As regras multilaterais são importantes para que as IGs gozem da devida proteção não apenas no âmbito interno, mas que se façam protegidas pelo menos em nível equivalente nos outros países.²¹⁹ Os fluxos comerciais em curva ascendente, de que resulta o constante aumento dos laços comerciais entre países e blocos elevaram esta demanda à condição de prioridade no âmbito da propriedade intelectual.

Importante ferramenta para conquista de fatias do mercado, a proteção por esta via constitui verdadeira estratégia comercial.²²⁰ Para que cumpra com sua função, a esfera regulatória deve contornar as questões controvertidas e buscar congruência entre os diferentes regramentos vigentes.

Nesse processo, há diversas instituições envolvidas, dentre as quais se destacam especialmente a OMPI e a OMC, cujo trabalho na regulação do assunto será estudado, abordando-se na sequência a alternativa que novamente emerge da situação de impasse e de falta de harmonia: a celebração de tratados bilaterais, na medida em que se tem revelado importante ferramenta para contornar as discrepâncias regulatórias existentes.

²¹⁸ Aplicação do princípio do *first in time, first in right*, segundo o qual aquele que faz antes no tempo o registro será o seu titular por direito. Nesse caso, o primeiro a solicitar o registro seria o titular do direito, seja à marca, seja à IG, exclui os demais, inclusive aqueles que as venham utilizando historicamente há anos em seu país de origem.

²¹⁹ LOCATELLI, Liliana. Indicações Geográficas e Desenvolvimento Econômico. BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio (org.). Propriedade Intelectual e Desenvolvimento. Boiteux: Florianópolis, 2007. p. 233.

²²⁰ ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro. Indicações de proveniência, denominações de origem e indicações geográficas 5º Curso de Pós-Graduação em Propriedade Industrial organizado pela Faculdade de Direito de Lisboa e pela Associação Portuguesa de Direito Intelectual. Porto, 2004. Disponível em: <http://www.apdi.pt/pdf/Indicações_de_%20proveniência.pdf> Acesso em: 20/02/2014. p. 6.

2.1 OMPI

A proteção das indicações geográficas no cenário internacional começou a se mostrar necessária a partir do considerável aumento das trocas comerciais entre os países, em meados do século XIX. Alguns países, como a França, pioneira na regulação da matéria, traziam disposições em seus ordenamentos nacionais, com vistas à proteção do consumidor, coibindo-se o uso indevido dos signos identificadores.

No entanto, quando estabelecidas relações comerciais com outros países, era frequente a ocorrência de falsificações e de fraudes, em razão da ausência de um regramento em âmbito internacional para a matéria. Como ensina Kelly Bruch, inicialmente, os países buscaram esta proteção por meio da celebração de acordos bilaterais que protegessem reciprocamente as suas IGs, visando desde a repressão às falsas indicações de procedência à proteção recíproca de determinados nomes já consagrados à época.²²¹

Entretanto, estes instrumentos se mostraram muito frágeis para outorga desta proteção. As guerras dificultavam, quando não impediam por completo, o seu cumprimento. Frustrada a tentativa, os países interessados optaram por organizar um tratado internacional, mas do qual também fizessem parte e se obrigassem mutuamente os principais países consumidores.²²²

Assim, a celebração do tratado constitutivo da Convenção União de Paris para a proteção da propriedade industrial (CUP), foi firmada em 1883, representando a concretização da troca de concessões entre os diversos países interessados. Para sua administração, é criado o *Bureaux Internationaux Reunis Pour la Protection de la Propriété Intellectuelle – BIRPI*, em 1892.²²³

Inicialmente, buscou-se coibir tão-somente as falsas indicações de procedência. Entretanto, esta proteção não era suficiente a países como a França,

²²¹ BRUCH, Kelly Lissandra. Signos Distintivos de Origem: Entre o Velho e o Novo Mundo Vitivinícola. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011, p. 27.

²²² BRUCH, Kelly Lissandra. Signos Distintivos de Origem: Entre o Velho e o Novo Mundo Vitivinícola. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011, p. 27.

²²³ Criado para gerir o escritório da CUP e o escritório da União de Berna – Convenção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas, criada em 09 de setembro de 1886.

por exemplo, porque, desde indicada a procedência do produto, este ainda poderia ter o mesmo nome de uma indicação existente em outro país, por exemplo.

Diante desta deficiência, um pequeno grupo de países reúne-se para celebrar tratado adicional, visando a receber proteção mais ampla para suas indicações. É assim que, em 1891, é celebrado o Acordo de Madri para a Repressão das Falsas Indicações de Procedência (Acordo de Madri), cujo objetivo foi o de garantir uma repressão mais efetiva contra o uso das falsas indicações de procedência, especialmente, para produtos vinícolas.

Eventos conturbados no cenário internacional, notadamente as duas grandes guerras (1914-1918 e 1939-1945) e a quebra da bolsa de Nova Iorque (1929), fizeram com que o número de adesões fosse muito inferior ao de países que assinaram a CUP. O BIRPI é reestruturado para atender às novas necessidades e demandas da nova ordem. É apenas em 1958 que o rumo natural das relações internacionais é retomado, evento marcado pela celebração do Acordo de Lisboa relativo à proteção das denominações de origem.

Consagra-se assim uma proteção positiva para as IGs, na forma de denominações de origem, bem como um reconhecimento recíproco das IGs já existentes pelos países signatários, mediante um registro internacional. Foi este o marco que pela primeira vez definiu a denominação de origem como sendo uma *“denominação geográfica de um país, uma região ou uma localidade, que serve para designar um produto dele originário, cujas qualidades ou características são devidas exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluindo os fatores naturais e os fatores humanos”*, consoante redação do seu artigo 2°.

Proíbe ainda o uso do nome de qualquer IG, ainda que acompanhado da verdadeira origem, condena o emprego de termos retificativos, como “tipo” ou “gênero”, e determina que uma IG não pode se tornar genérica. O resultado da imposição de tantas exigências foi o quase inexpressivo número de adesões a este acordo.

Em 1967, à ocasião da revisão da CUP, na Reunião de Estocolmo, foi celebrada a Convenção da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (*WIPO – World Intellectual Property Organization*), que passou a abarcar, desde então, todos os acordos internacionais sobre a matéria. A OMPI estabeleceu-se como agência especializada das Nações Unidas em 1974, reunindo atualmente 184 Estados-

membros, que participam no desenvolvimento e promoção da proteção dos sistemas internacionais da propriedade intelectual.²²⁴

Com o nascimento da OMPI, houve a unificação da proteção à propriedade industrial e aos direitos autorais em um mesmo organismo internacional. A organização administra 24 tratados internacionais, incluindo aqueles de maior relevância para o tema das IGs, quais sejam: a Convenção de Paris, o Acordo de Madrid e o Acordo de Lisboa. Assim, as negociações relativas a estes acordos passam a ser administradas pelo Secretariado Internacional da OMPI, que também mantém o centro de registros de Denominações de Origem, instituído e regulado pelo Acordo de Lisboa.

Consagra, entre os seus objetivos, a harmonização das legislações nacionais sobre a propriedade intelectual; a promoção de uma melhor compreensão acerca da PI, por meio do debate e troca de informações sobre o assunto; o incentivo ao uso da PI para o desenvolvimento econômico, e a simplificação da resolução de disputas privadas envolvendo temas da PI.

No cenário internacional, a OMPI era vista como o fórum adequado para tratar das regulações internacionais relacionadas com a propriedade intelectual. As instâncias regulatórias do comércio internacional interpretavam esses direitos como um obstáculo aceitável para o livre comércio, ainda que se reconhecesse que as medidas tomadas para prevenir falsificação de produtos não poderiam se tornar um obstáculo para o comércio de produtos genuínos.²²⁵

Ainda que tenham sido realizadas sucessivas revisões sobre os acordos administrados pela OMPI, nenhuma modificou o escopo já consolidado. Acerca da ausência de mudanças significativas, destaca Kelly Bruch que fica assim evidenciada a estagnação na possibilidade de se continuar a evolução pelo meio plurilateral, o que explica de certo modo a tendência à celebração de acordos bilaterais para dar uma resposta às questões pendentes.²²⁶

²²⁴ GIOVANNUCCI, D., T. JOSLING, W.A. KERR, B. O'CONNOR and M.T. YEUNG (2009). *Guide to Geographical Indications – Linking Products and Their Origins*, Geneva: International Trade Centre, 2009. p. 45.

²²⁵ BRUCH, Kelly Lissandra. *Signos Distintivos de Origem: Entre o Velho e o Novo Mundo Vitivinícola*. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011, p. 197.

²²⁶ BRUCH, Kelly Lissandra. *Signos Distintivos de Origem: Entre o Velho e o Novo Mundo Vitivinícola*. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011, p. 194.

Os acordos administrados pela OMPI constituíram tentativa de evitar que a proteção continuasse apenas pelas leis esparsas, como de concorrência desleal, de direito do consumidor, de direito das marcas, instituindo uma disciplina internacional para o assunto. Trouxe como objetivos estratégicos a promoção da cultura da propriedade intelectual, por meio do estabelecimento de padrões mínimos de proteção, e a integração da propriedade intelectual nos programas nacionais e internacionais de políticas e desenvolvimento.

Entretanto, não dispunha a instituição de poder coercitivo para aplicar medidas sancionatórias quando do descumprimento de alguma disposição das Convenções. Tampouco logrou estabelecer standards mínimos para proteção a serem seguidos pelos seus signatários. Ademais, o baixo número de adesões constituiu sério óbice na implementação deste projeto. Na lição bem colocada de Kerr,²²⁷ o efeito dos tratados internacionais sobre indicações geográficas tem sido limitado devido à participação insuficiente que tem sido observada.

Com o aumento das trocas comerciais e o interesse dos países detentores de produtos beneficiados por IGs de exportá-los, expandindo seus mercados, os Estados desenvolvidos buscaram, por meio da OMPI, negociar um tratamento mais rígido deste tema, o que não foi alcançado, especialmente em razão da atuação dos países em desenvolvimento, gerando insatisfação primeiros pela incapacidade e lentidão para conseguir a ampliação da proteção da propriedade intelectual em sua própria organização.

Foi a partir daí que se iniciou um movimento de celebração de acordos bilaterais, fundados sobre as disposições constantes das leis nacionais e sobre as regras gerais estabelecidas nessas convenções, que, buscando suprir estas deficiências regulatórias dos instrumentos multilaterais geridos pela OMPI, contribuiu para a posterior construção da proteção das IGs no âmbito da OMC, por meio da elaboração do Acordo TRIPS.

Estes anseios levaram à inclusão do assunto na pauta das discussões acerca da proteção da propriedade intelectual nas questões ligadas ao comércio, conseqüentemente, dentro do acordo que à época era o responsável pela gerencia

²²⁷ GIOVANNUCCI, D., T. JOSLING, W.A. KERR, B. O'CONNOR and M.T. YEUNG (2009). Guide to Geographical Indications – Linking Products and Their Origins, Geneva: International Trade Centre, 2009. p. 41.

das questões relativas ao comércio, qual seja, o GATT (*General Agreement on Trade and Tariffs*).

Antes, porém, de se adentrar na verdadeira evolução no plano internacional da regulação das IGs, elucida-se, para melhor compreensão das disposições incluídas no acordo TRIPS, o conteúdo dos acordos relevantes para o regramento da propriedade intelectual administrados no âmbito da OMPI. Foram estes os instrumentos internacionais que, juntamente com a regulação nacional existente em países como a França, embasaram a elaboração do documento da OMC que trata dos direitos da PI relacionados ao comércio.

2.1.1 Convenção de Paris

A inserção do tema das indicações geográficas (IGs) na esfera da regulação dos direitos de propriedade intelectual (PI) deu-se a partir do seu tratamento na Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, de 1883 (Convenção de Paris), tratando de figuras desta categoria como patentes, marcas, nomes comerciais e indicações geográficas. Um dos grandes avanços desta convenção foi o estabelecimento do princípio do tratamento nacional como base da convenção, pela primeira vez aplicado à proteção da propriedade industrial.²²⁸

Foi o primeiro instrumento multilateral a regular o tema das IGs, dispondo em seu artigo 1, parágrafo 2, a referência às “indicações de procedência” (IPs) e às “denominações de origem” (DOs) como objetos da propriedade industrial. Segue dispondo, no parágrafo 3, que a propriedade industrial:

não se limita à indústria e ao comércio propriamente ditos, aplicando-se igualmente às indústrias agrícolas e extrativistas, bem como a todos os produtos fabricados ou naturais, tais como ‘vinhos, grãos, folhas de tabaco, frutos, animais, minerais, águas, cervejas, flores, farinhas.²²⁹

²²⁸ Permite-se, assim, que a proteção conferida aos nacionais de cada signatário seja igualmente estendida aos estrangeiros que pertençam a outro Estado-membro. BODENHAUSEN, G.H.C. Paris convention for the protection of industrial property: as revised at Stockholm in 1967. Genebra: WIPO, 2007. p. 27.

²²⁹ Artigo 1, parágrafo 3, da Convenção de Paris. WIPO. Paris Convention for the Protection of Industrial Property. Disponível em: <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html> Acesso em: 22/02/2014.

O referido destaque a esta seção evidencia o interesse dos redatores da Convenção na proteção das invenções que ganhavam projeção internacional. Apesar de não conceituar estes termos, estabelece que o uso de IPs falsas deverá ser coibido pela retenção dos bens no momento de sua importação ou, como *ultima ratio*, pelo uso das ações e recursos disponíveis nos países de importação. Determina ainda que os Estados membros da Convenção deverão prover os recursos legais necessários, hábeis a reprimir o uso de IPs falsas.²³⁰

Exige igualmente que sejam providos mecanismos eficazes de proteção contra a concorrência desleal. Aqui, por concorrência desleal pode ser compreendido o ato em que é usada uma indicação de procedência similar a uma verdadeira indicação, com o objetivo de agregar valor ao seu produto e de se aproveitar da reputação já conquistada pela verdadeira indicação, levando ainda o consumidor a erro acerca do produto adquirido.²³¹

A proteção outorgada pela Convenção não era muito rígida, pois direcionava-se essencialmente a produtos que simulassem uma falsa origem. Não obstante as numerosas revisões a que se submeteu, não houve ampliação significativa na tutela outorgada. Desde a sua criação, foram quatro as revisões, tendo permanecido, ainda assim, sem definição precisa para o termo e sem a previsão consistente quanto à forma de proteção adequada para esta categoria de direitos da PI. Seu foco permaneceu na repressão à concorrência desleal.

No entanto, é inegável que a adoção da Convenção de Paris foi o marco inicial de um período direcionado à busca da multilateralização da proteção outorgada aos produtos com indicação de procedência e denominação de origem. Ainda que não tenha incluído de maneira específica as denominações de origem em seu texto, compreende-se que esta categoria esteja também abrangida, tendo em vista que constitui espécie de indicação de proveniência.

Todavia, esta proteção inicial constituiu um marco na regulação das IGs por ter sido o primeiro instrumento a proporcionar um nivelamento mínimo da proteção a ser dispensada. A partir deste mínimo, os Estados poderiam livremente dispor de maneira mais completa daquilo que a convenção não tivesse abordado,

²³⁰ Artigos 9 e 10 da Convenção de Paris.

²³¹ Ex.: muda um pouco o nome de um vinho para fazer parecer que se trata do original.

tendo sido esta a base para o estabelecimento dos padrões mínimos constantes do texto do TRIPS.

O primeiro resultado deste movimento foi a celebração do Arranjo de Madrid relativo à repressão das indicações de procedência falsas ou enganosas nos produtos, no ano de 1891, seguido quase 60 anos depois, em 1958, pelo Arranjo de Lisboa relativo à proteção das denominações de origem e seu registro internacional.²³²

2.1.2 Acordo de Madrid

O Acordo de Madrid relativo à repressão de indicações de procedência falsas ou enganosas nos produtos, de 1891,²³³ é administrado pela OMPI, e amplia a proteção já outorgada pelo artigo 10, da Convenção de Paris aos produtos com IP falsa também aos produtos a que for atribuída uma IP enganosa. O Acordo de Madrid determina a repressão à falsa indicação de procedência em si – e não somente no caso de ela vir acompanhada de um nome fictício ou de um nome comercial utilizado com uma intenção fraudulenta, como ficou previsto na Convenção antecedente.

A IP enganosa é aquela que, ainda que literalmente certa, tem o potencial de induzir o consumidor ao erro. É o caso que ocorre quando existem denominações homônimas em dois países diferentes, mas apenas um deles é reconhecido pela produção de determinado produto. Nessa hipótese, quando este nome fosse usado em produtos no lugar de nome similar, a IP seria considerada enganosa, pois provavelmente levaria o público a crer que se originou em local diverso daquele que a IP apresenta.

²³² Mais sobre a Convenção de Paris: BODENHAUSEN, G.H.C. Paris convention for the protection of industrial property: as revised at Stockholm in 1967. Genebra: WIPO, 2007. p. 130.

²³³ Registra-se ainda aqui a existência do Sistema de Madrid, de que fazem parte o Acordo de Madrid, de 1891, e o Protocolo de Madrid, de 1989, tendo este entrado em vigor em 1996, sofrendo revisão em 2006, quando foi emendado. Este sistema trata do registro central internacional para marcas, estendendo a proteção outorgada no plano nacional ao plano “multinacional”, possibilitando que, em vez de protocolar o registro em cada um dos países, o procedimento realizado em um deles garanta a proteção nos demais. São hoje partes do referido sistema 84 membros, 78 dos quais são partes do Protocolo de Madrid, aí incluídos Estados Unidos e União Europeia. Ver: GIOVANNUCCI, D., T. JOSLING, W.A. KERR, B. O’CONNOR and M.T. YEUNG (2009). Guide to Geographical Indications – Linking Products and Their Origins, Geneva: International Trade Centre, 2009. p. 43.

Kelly Bruch ressalta, por outro lado, que o Acordo de Madrid foi o responsável pela abertura de duas exceções:

A primeira está relacionada à possibilidade de o comerciante apor, sobre a embalagem do produto, seu endereço e localidade, desde que fique clara a sua verdadeira procedência (art. 3o).⁵¹¹ A segunda refere-se à permissão dada aos tribunais de cada Estado, para que determinem o que possa ser considerado um termo genérico, para o qual não se aplicaria a repressão (art. 4o).⁵¹² Todavia, sob forte influência francesa, os vinhos estão a salvo, pois, para esses, não se admite que uma indicação de proveniência se torne genérica (art. 4o, parte final). Essa disposição final, conforme já comentado, não foi observada no julgamento brasileiro referente ao uso do termo “champagne”, embora tivesse o Brasil aderido a esse Acordo e não o tenha denunciado até o presente momento.²³⁴

Este instrumento veio mais tarde, tendo igualmente sofrido sucessivas reformas após sua adoção. Como importantes mudanças, coibiu sobretudo as falsas IGs com caráter publicitário, suscetíveis de equivocar o consumidor e ampliou sua proteção para extirpar também as enganosas. Representou avanço com relação ao seu antecessor, mas, ainda assim, restaram pendentes muitas questões ao ver dos produtores interessados em verem reforçada a proteção internacional de seus produtos.

2.1.3 Acordo de Lisboa

Pode-se afirmar que o Acordo de Lisboa, de 1958, constituiu um aprimoramento e uma extensão mais direcionada às indicações geográficas em si, partindo das disposições já constantes dos textos dos acordos que o antecederam: a Convenção de Paris (1883) e o Acordo de Madrid (1891). Reuniu as disposições em torno da concorrência desleal e da proibição do uso de indicações e alegações que induzam o consumidor a erro,²³⁵ a partir da Convenção de Paris, e da interdição de indicações de procedência falsas ou enganosas e capazes de enganar o público quanto à origem dos bens,²³⁶ como prevê o acordo de Madrid.²³⁷

²³⁴ BRUCH, Kelly Lissandra. Signos Distintivos de Origem: Entre o Velho e o Novo Mundo Vitivinícola. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011, p. 183.

²³⁵ Seja quanto à natureza, ao processo de fabricação, às características, a adequação ao propósito ou à quantidade dos bens nas relações comerciais (Art. 10*bis*(3)(iii), da Convenção de Paris)

²³⁶ Seja qual for o meio de comunicação empregue para transmissão desta indicação.

O texto do Acordo de Lisboa, revisado em 1967, em Estocolmo e emendado pela última vez em 2002, aporta disposições mais abrangentes e maior rigor com relação à proteção outorgada pelos seus antecessores, obrigando os Estados-partes do acordo a prover proteção contra qualquer usurpação ou imitação, ainda que a origem verdadeira do produto esteja indicada, ou ainda se a apelação for empregue na forma traduzida para o idioma do país em questão ou que traga especificações de semelhança tais como “gênero”, “tipo”, “maneira”, “imitação” ou similares (artigo 3º, Acordo de Lisboa).²³⁸

Assim, o artigo 1 do Acordo de Lisboa traz como pressupostos para a outorga da proteção pelo sistema de Lisboa dois fatores: 1) a proteção da IG, como tal, em seu país de origem e 2) o seu registro na OMPI, perante seu secretariado. Cumpridos os requisitos, justificada estará a outorga da proteção por meio deste sistema, não sendo mencionada qualquer exigência quanto à necessidade de haver no plano interno qualquer registro ou sistema *sui generis*.²³⁹

Entretanto, o sistema revelou-se excludente, pois apenas se aplicava aos países que já tinham alguma regulação interna sobre o assunto. Assim, aqueles países que não dispunham de um sistema específico para a tutela da matéria, fazendo sua proteção por meio de leis relativas à proteção do consumidor e da proteção da livre concorrência restavam automaticamente excluídos. Ademais, o acordo de Lisboa também evidencia seu rigor relativamente aos demais acordos e ao TRIPS, porque nada estipulou com relação às IGs que já se haviam tornado genéricas em alguns países.

Aponta-se ainda como importante diferencial deste acordo o fato de ter estabelecido o referido registro multilateral para proteção das denominações de origem. Por meio deste registro, os membros do acordo assumem a proteção, no seu território, das denominações de origem de produtos de outros membros, desde que elas sejam reconhecidas e protegidas a esse título no seu país de origem e registradas junto ao secretariado.²⁴⁰

²³⁷ GERVAIS, Daniel. *Reinventing Lisbon*. Chicago Journal of International Law. 2010. p. 77.

²³⁸ O’CONNOR, Bernard. *Sui Generis Protection of Geographical Indications*. This article is an adaptation of a speech presented at the Second Meeting of ORIGIN (Organisation for an International Geographical Indications Network) on November 28, 2003 in Alicante (Spain). Bélgica, 2005. p. 362.

²³⁹ GERVAIS, Daniel. *Reinventing Lisbon*. Chicago Journal of International Law. 2010, p. 88.

²⁴⁰ O procedimento aplicável ao registro vem previsto pelo artigo 5º do Acordo de Lisboa.

O procedimento consiste em um pedido de registro que é requerido pelo estado de origem, em nome dos seus titulares, à Secretaria Internacional responsável pela escrituração, desde que a denominação de origem tenha sido devidamente reconhecida nesse mesmo Estado pelo mesmo nome. Ato contínuo, esta secretaria dá conhecimento aos Estados acerca do requerimento. Esta publicação abre o prazo para oposições, que, transcorrido *in albis*, significa que a proteção foi conferida.²⁴¹

Entretanto, a proteção está adstrita ao princípio da territorialidade, e, portanto, as ações necessárias para assegurar a proteção das DO devem ser exercidas, em cada um dos estados, nos termos de sua legislação nacional. Uma vez reconhecida a IG, esta não mais poderá ser considerada genérica e fará objeto de proteção por tempo indeterminado.

Ao contrário dos textos anteriores, em que a falsidade e/ou o engano do consumidor são exigidos para fazer jus à proteção, no Acordo de Lisboa, o mero uso incorreto ou impróprio de uma denominação já é proibido. É o primeiro tratado a estabelecer uma proteção positiva para as IGs, denominadas *appellations d'origine* ou “denominações de origem” para fins de registro.

Além da procedência, fazem objeto de proteção outras características da denominação que a integram, nomeadamente: que a denominação geográfica tenha o nome de um Estado, região ou localidade; que sirva para designar um produto originário deste local determinado; que suas qualidades particulares sejam devidas exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico de onde provém, compreendidos aí fatores naturais e humanos.

O Acordo de Lisboa define as apelações de origem em seu artigo 2 nos seguintes termos:

²⁴¹ Artigo 5º, do Acordo de Lisboa:

- 1) L'enregistrement des appellations d'origine sera effectué auprès du Bureau international, à la requête des Administrations des pays de l'Union particulière, au nom des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, titulaires du droit d'user de ces appellations selon leur législation nationale.
- 2) Le Bureau international notifiera sans retard les enregistrements aux Administrations des divers pays de l'Union particulière et les publiera dans un recueil périodique.
- 3) Les Administrations des pays pourront déclarer qu'elles ne peuvent assurer la protection d'une appellation d'origine, dont l'enregistrement leur aura été notifié, mais pour autant seulement que leur déclaration soit notifiée au Bureau international, avec l'indication des motifs, dans un délai d'une année à compter de la réception de la notification de l'enregistrement, et sans que cette déclaration puisse porter préjudice, dans le pays en cause, aux autres formes de protection de l'appellation auxquelles le titulaire de celle-ci pourrait prétendre, conformément à l'article 4 ci-dessus.
- 4) Cette déclaration ne pourra pas être opposée par les Administrations des pays unionistes après l'expiration du délai d'une année prévu à l'alinéa précédent.

Nome geográfico de um país, região, ou localidade, que serve para designar um produto de lá originado, cuja qualidade e/ou²⁴² características são devidas exclusivamente ou essencialmente ao ambiente geográfico, incluindo-se aí fatores humanos e naturais.²⁴³

Em regra, a apelação de origem está ligada a qualidades do produto que decorrem diretamente da influência do *terroir*, ao contrário das indicações de proveniência, que podem ser usadas como referência a qualquer tipo de produto, independentemente de suas características serem ou não ligadas ao *terroir*.²⁴⁴ Desse modo, as apelações de origem estão necessariamente atreladas ao ambiente, pelo que se compreende fatores humanos e naturais.²⁴⁵

O item 2 do art. 2, prevê ainda o requisito quanto à notoriedade do produto, que deve decorrer das características ou qualidades desse produto, pelas quais ele se tornou conhecido.

Como bem aponta Daniel Gervais, de acordo com o documento SCT/10/4, parágrafo 25, a reputação²⁴⁶, outro elemento da indicação geográfica, funda-se, entre outras coisas, sobre a percepção do consumidor acerca da IG, aqui compreendida a habilidade do consumidor de distinguir o produto protegido por uma IG dos demais produtos do mesmo tipo ou categoria, porém desprovidos de qualquer proteção.

O Acordo ainda ampliou a incidência da proteção, colocando como destinatários desta tutela reforçada não só vinhos e destilados, podendo ser também aplicada a produtos naturais, artesanais ou industriais.

Relativamente ao número de membros reunidos no Acordo, é possível afirmar que a pretensão de obter uma ampla adesão ao seu texto não resultou num

²⁴² A este respeito, aponta Gervais para as diferenças existentes entre a versão original do Acordo, redigida na língua francesa, e sua tradução para a língua inglesa. Na versão original, o termo empregue foi *ou*, sendo que esta palavra em francês pode ter significado plural, sendo em regra melhor traduzida como “e/ou”, mas está mais longe do “e”.

²⁴³ Artigo 2, Acordo de Lisboa.

²⁴⁴ GERVAIS, Daniel. *Reinventing Lisbon*. Chicago Journal of International Law. 2010. p. 84.

²⁴⁵ Esta definição é consideravelmente mais restrita, sobretudo quando comparada à definição empregue pelo Acordo TRIPS, segundo o qual, para que constitua uma IG, é necessário que a “qualidade, reputação ou outra característica” seja devida essencialmente à origem geográfica. No Acordo de Lisboa, refere-se que tanto a qualidade quanto as características devem-se dever exclusivamente ou essencialmente ao território de origem.

²⁴⁶ Alguns sistemas enfatizam o caráter econômico da reputação, resultante de investimentos feitos pelo produtor buscando agregar valor ao seu produto. Nessa esteira, é preciso que o produtor obtenha retorno econômico desse investimento, sendo para tanto necessário que outorgue adequada proteção para ver os bons resultados decorrentes da boa reputação daquele produto. Do contrário, estará correndo o risco de ver seu direito de propriedade intelectual prejudicado. GERVAIS, Daniel. *Reinventing Lisbon*. Chicago Journal of International Law. 2010. p. 86.

verdadeiro sucesso, o que possivelmente é devido justamente ao rigor estipulado na proteção destes signos, o que não se concatena com a realidade e com os interesses de muitos países.²⁴⁷ O documento reúne hodiernamente 27 Estados signatários,²⁴⁸ majoritariamente advindos das regiões mediterrâneas, tendo aproximadamente um terço destes aderido ao acordo após 1994, data da conclusão do Acordo TRIPS.²⁴⁹

O sistema, contudo, não conta com membros cuja participação seria muito importante para a área, em razão dos conflitos atualmente existentes entre as regulações desses países. Países como Canadá, Estados Unidos, Japão e a maior parte dos países-membros da União Europeia não aderiram ao acordo. Apesar da participação limitada, contudo, hoje mais do que 70 países adotam definição semelhante à proposta pelo Acordo de Lisboa para as denominações de origem.²⁵⁰

Ademais, quase todos os registros hoje existentes no sistema do acordo emanam de menos de dez países, sendo que, quatro destes são os responsáveis por 90% do total das apelações registradas.²⁵¹ Das apelações francesas registradas (559, atualmente) 70% são vinhos.

Daniel Gervais pondera que, apesar do número limitado de adesões ao Acordo de Lisboa, este foi o instrumento internacional que propôs o sistema de registro que mais perto chegou do modelo arquitetado do Acordo TRIPS.²⁵² Para vinhos e destilados, o TRIPS resolveu outorgar a proteção mais estrita, constante do Acordo de Lisboa, enquanto que para os demais produtos beneficiários de IGs,

²⁴⁷ O'CONNOR, Bernard. Sui Generis Protection of Geographical Indications. This article is an adaptation of a speech presented at the Second Meeting of ORIGIN (Organisation for an International Geographical Indications Network) on November 28, 2003 in Alicante (Spain). Bélgica, 2005. p. 362.

²⁴⁸ São signatários: Argélia, Bósnia Herzegovina, Bulgária, Burkina Faso, Congo, Costa Rica, Cuba, Eslováquia, ex-República Iugoslávia de Macedônia, França, Gabão, Geórgia, Hungria, Irã, Israel, Itália, México, Montenegro, Nicarágua, Peru, Portugal, República Checa, República de Moldova, República Popular Democrática da Coreia, Sérvia, Togo, Tunísia. Grécia, Espanha, Marrocos, Romênia e Turquia assinaram o acordo, mas até então não o ratificaram. Disponível em: OMPI <http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&search_what=B&bo_id=11>

²⁴⁹ GERVAIS, Daniel. Reinventing Lisbon. Chicago Journal of International Law. 2010 p. 79.

²⁵⁰ GIOVANNUCCI, D., T. JOSLING, W.A. KERR, B. O'CONNOR and M.T. YEUNG (2009). Guide to Geographical Indications – Linking Products and Their Origins, Geneva: International Trade Centre, 2009.

²⁵¹ Atualmente, existem 809 apelações registradas no sistema de Lisboa, sendo 559 IGs francesas, 79, da República Checa, 51, da Bulgária, e 33, da Itália, somando 90% do total de apelações registradas. Dados disponíveis em: <<http://www.wipo.int/cgi-lis/guest/irange5?ENG+17-00+41410586+914+F-ENG+256>>

²⁵² Registro previsto no Artigo 23.4, do Acordo TRIPS, como será adiante explicitado. Os antecessores do Acordo de Lisboa, a Convenção de Paris e o Acordo de Madrid, oferecem proteção muito mais limitada à matéria das IGs.

outorgou a proteção do Artigo 10*bis* da Convenção de Paris, muito mais genérica, tendo os membros da OMC inicialmente concordado com tais disposições.

2.2 OMC E ACORDO TRIPS

2.2.1 Negociações iniciais em torno da elaboração de uma regulação para as indicações geográficas

A disciplina da propriedade intelectual numa economia globalizada foi adquirindo uma importância crescente ao longo da Rodada do Uruguai. O GATT (Acordo Geral sobre as Pautas Aduaneiras e o Comércio) continha poucas regras no domínio da propriedade intelectual. O artigo IX, relativo às marcas de origem, e em particular o n. 6 desta disposição, guarda alguma relação, ainda que distante, com as indicações geográficas, dispondo que:

*The contracting parties shall co-operate with each other with a view to preventing the use of trade names in such manner as to misrepresent the true origin of a product, to the detriment of such distinctive regional or geographical names of products of the territory of a contracting party as are protected by its legislation.*²⁵³

Já o artigo XX, alínea “d”, permite, observadas certas condições (ausência de discriminação arbitrária ou restrição dissimulada ao comércio internacional), que uma parte contratante adote medidas (contrárias à liberdade de comércio) com vista a proteger patentes, marcas e o direito de autor ou com a finalidade de prevenir práticas enganosas (entendia-se que estavam aqui incluídas as falsas indicações geográficas de origem). Todavia, o motivo da consagração destas regras era assegurar um comércio mundial sem obstáculos e não regular ou proteger direitos de propriedade intelectual.²⁵⁴

A Rodada do Uruguai foi lançada em virtude da constatação de que a proporção dos valores das mercadorias enquadradas na esfera da propriedade intelectual vinha aumentando. As negociações buscaram suprir a ausência de uma verdadeira regulação multilateral na área com a elaboração do acordo TRIPS (Acordo sobre os Aspectos do Direito da Propriedade Intelectual relacionados ao

²⁵³ GATT, Artigo IX, n. 6.

²⁵⁴ ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro. Indicações de proveniência, denominações de origem e indicações geográficas 5º Curso de Pós-Graduação em Propriedade Industrial organizado pela Faculdade de Direito de Lisboa e pela Associação Portuguesa de Direito Intelectual. Porto, 2004. Disponível em: <http://www.apdi.pt/pdf/Indicações_de_%20proveniência.pdf> Acesso em: 20/02/2014. p. 23.

Comércio – ADPIC ou TRIPS – sigla empregue na língua inglesa e aqui adotada), adotado a partir da criação da OMC, que passaria então a administrar o conjunto dos tratados (GATT, GATS e TRIPS). Inaugurava-se assim a regulação das questões relativas aos direitos da propriedade intelectual no plano multilateral.²⁵⁵

A aceitação quase que total do acordo deveu-se a uma vinculação quanto à aceitação do pacote completo dos três acordos como condição para ingresso na OMC. Assim, para obter os benefícios oferecidos pelo GATT, a adesão ao TRIPS acabou sendo necessária, o que constituiu o incentivo que faltava na OMPI aos países, para que passassem a adotar, no plano interno, uma estrutura de proteção dos direitos da PI.²⁵⁶

As provisões incluídas no Acordo TRIPS a título de proteção das IGs no plano multilateral foram um dos assuntos mais sensíveis da pauta de negociações entre os membros da OMC, durante as discussões da Rodada do Uruguai que conduziram à adoção do Acordo TRIPS. Esta sensibilidade deveu-se a uma série de fatores, notadamente ao fato de as IGs constituírem área relativamente recente entre os direitos da PI para a maior parte dos membros da OMC.

Em grande parte, sua inclusão na pauta de negociações deveu-se às pressões por parte dos Estados Unidos, que defendiam a necessidade de encontrar em todos os países participantes do cenário os mesmos níveis de proteção para os direitos de propriedade intelectual.²⁵⁷

Apesar de a proteção das IGs estar já há anos sedimentada nos sistemas jurídicos de muitos países europeus, os chamados países do “Novo Mundo” ainda não demonstravam preocupação com o assunto. A discrepância observada entre as visões quanto à melhor forma de proteger os produtos beneficiários de IGs e os grandes interesses econômicos e comerciais envolvidos eram fatores que causavam desconforto à ocasião das discussões.

²⁵⁵ VIJU, Crina; YEUNG, May T.; KERR, W. A. Geographical Indications, barriers to market access and preferential trade agreements. CATPRN Commissioned Paper 2012-01. Canadian Agricultural Trade Policy And Competitiveness Research Work. 2012. p. 5.

²⁵⁶ VIJU, Crina; YEUNG, May T.; KERR, W. A. Geographical Indications, barriers to market access and preferential trade agreements. CATPRN Commissioned Paper 2012-01. Canadian Agricultural Trade Policy And Competitiveness Research Work. 2012. p. 5.

²⁵⁷ KEON, Jim. Intellectual Property Rules for Trademarks and Geographical Indications: Important Parts of the New World Trade Order. CORREA, Carlos M.; YUSUF, Abdulaqawi A. (eds.). *Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement*. Kluwer Law International BV: The Netherlands, 2008. pp. 149-161. p. 150.

A argumentação dos Estados Unidos devia-se em parte ao fato de que os países em desenvolvimento seriam em regra muito menos ativos no campo da propriedade intelectual, de modo que seus sistemas de proteção deste campo do direito eram muito menos completos ou de muito menor aplicabilidade do que os sistemas encontrados em vigor em países desenvolvidos, acostumados com a tutela desses direitos.

A nova configuração das relações multilaterais de comércio, com o crescente estabelecimento de negociações com os países em desenvolvimento e menos desenvolvidos, fez com que empresários e investidores que mantinham trocas comerciais com estes países tivessem um sentimento de insegurança quanto à preservação dos seus direitos de PI, temendo a apropriação do conhecimento para desenvolvimento de produtos pirateados.²⁵⁸

A este fator agregou-se a constatação de indícios de que parte das falsificações e dos produtos pirateados vendidos nos países desenvolvidos eram provenientes dos países em desenvolvimento. O acordo TRIPS foi celebrado no intuito de estabelecer um controle em torno deste movimento, vindo a ser considerado o maior avanço em termos de novas temáticas nas negociações, ao lado das questões agrárias e serviços.

Outro motivo que fez com que se prolongasse o embate foi o fato de o tema das IGs ser usado pelos grupos dominantes como “moeda de troca” nas negociações relativas a concessões em outra área altamente sensível da Rodada do Uruguai: a agricultura, especialmente no que toca aos subsídios agrícolas.²⁵⁹

Desse modo, muitos pontos do acordo ficaram pendentes em razão de não ter sido alcançado um denominador comum. Para encerrar as negociações, ficou estabelecido que estas pendências deveriam ser sanadas nas futuras reuniões do Conselho TRIPS à ocasião da Rodada de Doha. Superada esta fase, consignadas as observações em artigos específicos ao longo do texto, o TRIPS foi adotado.

Algumas das questões pendentes estavam inseridas no capítulo relativo às IGs, como era de se esperar, dada a sensibilidade do tema. No entanto,

²⁵⁸ KEON, Jim. Intellectual Property Rules for Trademarks and Geographical Indications: Important Parts of the New World Trade Order. CORREA, Carlos M.; YUSUF, Abdulaqawi A. (eds.). *Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement*. Kluwer Law International BV: The Netherlands, 2008. pp. 149-161. p. 150.

²⁵⁹ WIPO Magazine. 2007. Geographical Indications: From Darjeeling to Doha. Issue 4. p. 8. Available at: <http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2007/04/article_0003.html>

como se verá abordado na sequência, até o momento as negociações sobre estes assuntos permanecem sem resolução ou acordo na OMC.

Passadas as considerações introdutórias a respeito deste acordo, adentra-se a esfera regulatória, propriamente dita, reservada à temática das indicações geográficas, aventando-se oportunamente as questões pendentes e divergências encontradas nas negociações que tiveram lugar após sua adoção.

2.2.2 Acordo ADPIC

O Acordo TRIPS foi responsável pela projeção das IGs no plano multilateral, sobretudo porque ampliou consideravelmente a lista de países vinculados internacionalmente com a proteção dos direitos de PI. Os acordos e convenções que o antecederam, nomeadamente a Convenção de Paris e os Arranjos de Madrid e de Lisboa, apresentavam número de Estados signatários consideravelmente mais restrito do que o verificado no TRIPS, de que são signatários todos os Membros da OMC.

O acordo contém padrões mínimos de proteção das IGs, incluindo definições, escopo, meios legais, exceções e negociações internacionais. Ademais, sendo parte do acervo da OMC, ao TRIPS também se aplica o mecanismo de solução de controvérsias da Organização, estando vigentes entre os Membros todos os padrões.

Além de fazer aplicáveis às IGs princípios gerais, como o do tratamento nacional (NT) – segundo o qual não deve ser oferecido tratamento diferenciado, seja menos ou mais favorável, relativamente ao concedido a outros membros – e o da nação mais favorecida (MFN) – que estabelece o dever de não oferecer a nenhum membro tratamento menos favorável do que o oferecido aos nacionais, o acordo estabeleceu um marco mínimo de proteção a ser oferecido no plano interno de cada Estado signatário do acordo.

Foi este o marco que projetou o tema das IGs, passando a figurar reiteradamente na pauta das discussões multilaterais sobre os direitos de PI. O acordo dispõe sobre o assunto em sessão específica, despertando desde então a atenção dos grupos de interesse, dentre os quais responsáveis políticos,

negociadores comerciais, produtores, juristas e economistas.²⁶⁰ É esta a regulação que fará objeto de análise na sequência deste estudo.

a) Regulação proposta pelo Acordo TRIPS

A definição oferecida pelo artigo 22 do acordo TRIPS para indicações geográficas é construída a partir de conceitos presentes nos acordos previamente existentes sobre o tema. Tratam-se das convenções celebradas na Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), dedicadas especificamente à tutela das IGs ou denominações de origem. São estas o Acordo de Madrid para a repressão de indicações de produtos falsos ou enganosos (1891) e o Acordo de Lisboa para proteção das denominações de origem e seu registro internacional (1958).²⁶¹

A este respeito, o acordo TRIPS flexibiliza as exigências para outorga da IG, comparativamente ao critério estabelecido pelo acordo de Lisboa para caracterização e posterior outorga da IG. Em Lisboa, a exigência é a de que haja a soma dos fatores qualidade, reputação e outras características exclusiva ou essencialmente devidas à origem do produto em questão. Já o TRIPS estabelece que qualquer um destes fatores, quando ligados à origem, justificariam a demanda pela IG.

Assim, estabelecendo um regramento menos rigoroso do que o de Lisboa, reuniu muitas adesões, com o atrelamento do seu aceite à participação dos demais acordos da OMC, atribuiu uma definição mais ampla do termo “indicação geográfica” quando comparada àquela fornecida pelo acordo de Lisboa, dando, porém, a liberdade necessária aos Estados para expandirem ou não a proteção no âmbito interno. Mantém ainda exceções destinadas à preservação de direitos pré-existentes.²⁶²

²⁶⁰ WIPO. Introdução sobre as IGs. p. 6. Disponível em: <http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/geographical/952/wipo_pub_952.pdf>

²⁶¹ KEON, Jim. Intellectual Property Rules for Trademarks and Geographical Indications: Important Parts of the New World Trade Order. CORREA, Carlos M.; YUSUF, Abdulaqawi A. (eds.). *Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement*. Kluwer Law International BV: The Netherlands, 2008. pp. 149-161. p. 157.

²⁶² O que não foi feito no acordo de Lisboa, em razão da filosofia adotada quanto à priorização das IGs. Estas exceções vêm dispostas no artigo 24, do acordo e serao analisadas na sequência do

O acordo TRIPS aborda a temática, dividindo-a em três artigos.²⁶³ O artigo 22, traz o conceito de indicações geográficas para os fins deste acordo:

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.

Assim, os membros do Acordo são livres para estabelecer a forma pela qual proverão a proteção às indicações geográficas, pois não fica determinado no corpo do texto uma forma específica a ser adotada. É o que se depreende da leitura do artigo 22.2:

Com relação às indicações geográficas, os Membros estabelecerão os meios legais para que as partes interessadas possam impedir:

- (a) a utilização de qualquer meio que, na designação ou apresentação do produto, indique ou sugira que o produto em questão provém de uma área geográfica distinta do verdadeiro lugar de origem, de uma maneira que conduza o público a erro quanto à origem geográfica do produto;
- (b) qualquer uso que constitua um ato de concorrência desleal, no sentido do disposto no Artigo 10bis da Convenção de Paris (1967). –

O artigo 22, do TRIPS ampliou o conceito existente no acordo de Lisboa, que apresenta maiores exigências para a caracterização da indicação como *appellation d'origine*.²⁶⁴ Ao contrário de Lisboa, não se exige aqui que a soma desses fatores seja devida à origem, incluindo fatores humanos e naturais, concordando-se bastante que um deles dela decorra.

Estabelece os padrões de proteção que devem estar presentes para todos os tipos de IG: proteção contra o uso que induza o consumidor ao erro e proteção contra o uso que constituir competição desleal.²⁶⁵ Salienta-se que o acordo estabelece três vias pelas quais o produto destinatário da IG protegida pode se ligar ao território, à origem, quais sejam: (a) qualidade; (b) reputação e (c) outra

estudo. Também em torno destas exceções gira a controvérsia acerca da expansão da proteção no acordo TRIPS.

²⁶³ BLAKENEY, Michael. Geographical Indications and TRIPS. University of Western Australia – Faculty of Law Research Paper n. 2012-09. Disponível em: <<http://ssrn.com/abstract=2177435>> Acesso em: 22/02/2014. pp. 6 a 8.

²⁶⁴ O'CONNOR, Bernard. Sui Generis Protection of Geographical Indications. This article is an adaptation of a speech presented at the Second Meeting of ORIGIN (Organisation for an International Geographical Indications Network) on November 28, 2003 in Alicante (Spain). Bélgica, 2005. p. 362.

²⁶⁵ Compreendida esta no sentido atribuído pelo artigo 10bis da Convenção de Paris de 1967.

característica. *Um*, apenas, destes três itens deverá ser atribuído *essencialmente* a sua origem geográfica.²⁶⁶

Os fatores humanos constituem requisito de difícil aferição, em se tratando da origem, razão pela qual restou afastado do conceito abarcado no artigo 22 do acordo.²⁶⁷ Entretanto, como visto, o conceito do TRIPS vem se expandindo para abarcar também os fatores humanos no conceito de IG.²⁶⁸

Já a proteção outorgada pelo artigo 23 do acordo TRIPS é a que se denomina *sui generis*,²⁶⁹ pois constitui instrumento reforçado de tutela a produtos específicos – vinhos e destilados – protegendo-os ainda contra o registro destas indicações como marcas, ainda que não se configure indução do público a erro quanto à verdadeira origem do produto. Justamente este artigo constitui um dos focos das atuais discussões sobre o acordo, em pauta na Rodada de Doha.

Para que a proteção seja justificada sob a égide do artigo 22, é necessário que tenha sido configurado o *efetivo engano do público*.²⁷⁰ O artigo aborda ainda o erro quanto à origem do produto.²⁷¹ De acordo com esta proteção, o fato de o mero uso de uma IG similar ou idêntica não é suficiente para caracterização da violação, sendo o fator determinante nesse caso enganar ou não o público, o que constitui ônus excessivo imposto pela norma multilateral ao produtor para que defenda sua IG fora do seu Estado de origem.

Ao contrário do que dispõe o artigo 16, acerca da proteção das marcas,²⁷² no caso das IG, a parte interessada é quem tem o ônus de provar que houve engano do público. Muitas vezes, porém, esta prova é muito difícil. É o que ocorre, por exemplo, em países como os Estados Unidos, onde o consumidor,

²⁶⁶ Estabelecido aqui critério menos rigoroso do que aquele estabelecido no Acordo de Lisboa, segundo o qual as qualidades e características do produto devem se dever *exclusiva ou essencialmente* à origem geográfica, incluídos fatores humanos e naturais (artigo 2, do Acordo de Lisboa).

²⁶⁷ O'CONNOR, Bernard. *Sui Generis Protection of Geographical Indications*. This article is an adaptation of a speech presented at the Second Meeting of ORIGIN (Organisation for an International Geographical Indications Network) on November 28, 2003 in Alicante (Spain). Bélgica, 2005. p. 361.

²⁶⁸ Ver nota de rodapé n.º 22.

²⁶⁹ Também lida como “proteção específica” ou “reforçada”.

²⁷⁰ Artigo 22.3: Um Membro recusará ou invalidará, *ex officio*, se sua legislação assim o permitir, ou a pedido de uma parte interessada, o registro de uma marca que contenha ou consista em indicação geográfica relativa a bens não originários do território indicado, se o uso da indicação na marca para esses bens for de natureza a induzir o público a erro quanto ao verdadeiro lugar de origem.

²⁷¹ Artigo 22.4: As disposições dos parágrafos 1, 2 e 3 serão aplicadas a uma indicação geográfica que, embora literalmente verdadeira no que se refere ao território, região ou localidade da qual o produto se origina, dê ao público a falsa idéia de que esses bens se originam em outro território.

²⁷² Artigo 16, TRIPS.

apesar de ter conhecimento que determinadas IGs são europeias (como queijos, por exemplo), não enxergam a importância da tradição ou da garantia de origem daquele determinado produto, impedindo-se de fazer a prova do “engano”, cuja extensão deverá ser determinada pelas cortes e tribunais, que, previsivelmente, adotarão diferentes critérios de avaliação segundo o contexto em questão.²⁷³

É imposto ônus ao governo que, em razão da atuação *ex-officio*, deve vasculhar todos os registros nacionais de marcas para cumprir com o requerimento do artigo 22.3, segundo o qual a possibilidade de enganar o público basta para a caracterização do ato. Poderá, a partir de então, recusar ou invalidar um registro de uma marca que contenha ou constitua uma IG, quando não foi originada do território indicado e tiver o potencial ou a possibilidade de levar o público a erro. Da mesma forma, a função de determinar se está ou não havendo violação da concorrência ou se a designação do produto leva o público a erro ou não cabe às autoridades competentes do Membro onde a proteção é buscada.

Ademais, para a categoria geral de produtos, o acordo *não veda* o uso de expressões explicativas tais como “tipo”, “estilo”, “modo”, etc. Igualmente, em se tratando de IGs homônimas, o artigo 22.4 dispõe que o produto somente será banido daquele mercado, se o público entender que o produto homônimo que não vem do território de onde de fato é a verdadeira IG está sendo vendido como se de lá viesse. É necessário que o público acredite que o produto vem de outro território (o da IG verdadeira) que não o seu (prova do efetivo engano do consumidor).

Assim, a intenção subjacente ao TRIPS foi a de afastar os obstáculos resultantes da ausência de uma disciplina nacional efetiva dos direitos de propriedade intelectual.²⁷⁴ Coíbe tanto o uso enganoso de uma IG quanto qualquer prática que possa se enquadrar dentro da esfera da concorrência desleal. No que se chama de “proteção geral”,²⁷⁵ obriga seus membros a negar ou invalidar o registro de uma marca que contenha ou consista uma IG de produtos não originários do território indicado, caso este uso seja capaz de induzir o público a erro quanto ao seu verdadeiro local de origem.

²⁷³ CORREA, Carlos M.; YUSUF, Abdulaqawi A. (eds.). *Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement*. Kluwer Law International BV: The Netherlands, 2008. p. 229.

²⁷⁴ ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro. Indicações de proveniência, denominações de origem e indicações geográficas 5º Curso de Pós-Graduação em Propriedade Industrial organizado pela Faculdade de Direito de Lisboa e pela Associação Portuguesa de Direito Intelectual. Porto, 2004. Disponível em: <http://www.apdi.pt/pdf/Indicações_de_%20proveniência.pdf> Acesso em: 20/02/2014. p. 26.

²⁷⁵ Aquela contida no artigo 22, do acordo TRIPS.

A proteção existente a partir do artigo 23, por seu turno, é a tão invocada “proteção *sui generis*”, diferenciada com relação a vinhos e destilados. A outorga desta proteção mais rigorosa justifica-se a partir das pressões exercidas pela UE, à ocasião das negociações do acordo, titulares de elevado número de IGs nestas categorias.

A proteção do artigo 23 do acordo TRIPS representa de fato um padrão elevado de proteção para vinhos e destilados no âmbito internacional. Restou assim redigido o referido dispositivo:

1. Cada membro proverá os meios legais para que as partes interessadas possam evitar a utilização de uma indicação geográfica que identifique vinhos em vinhos não originários do lugar indicado pela indicação geográfica em questão, ou que identifique destilados como destilados não originários do lugar indicado pela indicação geográfica em questão, mesmo quando a verdadeira origem dos bens esteja indicada ou a indicação geográfica utilizada em tradução ou acompanhada por expressões como "espécie", "tipo", "estilo", "imitação" ou outras similares.
2. O registro de uma marca para vinhos que contenha ou consista em uma indicação geográfica que identifique vinhos, ou para destilados que contenha ou consista em uma indicação geográfica que identifique destilados, será recusado ou invalidado, ex officio, se a legislação de um Membro assim o permitir, ou a pedido de uma parte interessada, para os vinhos ou destilados que não tenham essa origem.
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.
4. Para facilitar a proteção das indicações geográficas para vinhos, realizar-se-ão, no Conselho para TRIPS, negociações relativas ao estabelecimento de um sistema multilateral de notificação e registro de indicações geográficas para vinhos passíveis de proteção nos Membros participantes desse sistema.

Assim ao contrário do que prevê o artigo 22, a título de proteção geral, o artigo 23 apresenta maior rigor no tratamento dos vinhos e destilados. Para estes produtos, consignou-se desnecessária a caracterização do engano do público consumidor para justificar seja acionada a proteção.

O reforço da proteção provida por este artigo revela-se também a partir da leitura do art. 23.2, segundo o qual deverá o Estado-membro recusar ou invalidar o registro de uma marca para vinhos e/ou destilados quando for igual a uma IG que identifique o mesmo tipo de produto ou a contenha. Desnecessária para tanto a caracterização de que o consumidor tenha sido induzido em erro.

Como bem elucida Kelly Bruch, a proteção constante do artigo 23 não é proteção autônoma com relação àquela constante do artigo 22, mas, ao contrário, a complementa. Assim, o conceito subjacente ao referido dispositivo é aquele previsto pela redação do artigo 22, que deve servir de base para interpretação de sua extensão.²⁷⁶

No que tange às IGs homônimas sobre vinhos e destilados, o acordo prevê em seu artigo 23.3 que os Estados estabelecerão a forma pela qual se procederá à diferenciação, consignando que não pode ser o público induzido em erro ou constituir seu uso em forma de concorrência desleal.

A grande diferença, portanto, entre as duas formas de proteção no contexto do Acordo TRIPS seria a exigência do artigo 22, ausente no artigo 23, de que haja necessariamente engano ou confusão do público ou ofensa à concorrência, constituindo-se em prática de concorrência desleal. Esta exigência presente no artigo 22 eleva consideravelmente os custos para obtenção desta proteção, dificultando ainda consideravelmente a prova que deve ser produzida para garanti-la.

Por estas razões, figura o tema no centro das reiteradas discussões que têm lugar nos encontros e negociações sobre as IGs, especialmente no que toca à extensão desta proteção a todos os demais produtos beneficiários de IGs, visando a eliminar as discrepâncias existentes entre as proteções outorgadas às duas diferentes categorias de produtos, por alguns percebidas como injustificáveis.²⁷⁷

b) Exceções à proteção

O artigo 24 aborda as revisões e exceções referentes à aplicação da proteção às IGs. Constituem exceções:

²⁷⁶ BRUCH, Kelly Lissandra. Signos Distintivos de Origem: Entre o Velho e o Novo Mundo Vitivinícola. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. p. 224.

²⁷⁷ BLAKENEY, Michael. Geographical Indications and TRIPS. University of Western Australia – Faculty of Law Research Paper n. 2012-09. Disponível em: <<http://ssrn.com/abstract=2177435>> Acesso em: 22/02/2014. pp. 6 a 8.

- a não proteção de indicações que se tornaram de uso comum²⁷⁸

Trata-se daquela indicação que, nas palavras de Kelly Bruch, “deixou de ser distintiva para se tornar descritiva de um determinado bem”. Assim, não há obrigação quanto à outorga da proteção a IG que, ainda que em seu país de origem beneficie de proteção como tal, é reconhecida no âmbito do país sob cujo âmbito pretende obter proteção como termo pertencente à linguagem corrente, usado como nome comum naquele território.

No que toca ao domínio vitivinícola, anota-se uma peculiaridade, esta constante da segunda parte do item 6 do artigo 24. O dispositivo preleciona no ponto que o TRIPS tampouco obriga os membros a aplicarem suas disposições a uma IG de outro membro quando o nome da indicação foi igual ao de uma variedade de uva existente no território do primeiro. Esta disposição pode vir a gerar problemas, por exemplo, para aquele vinho produzido com a variedade de uva “Bordeaux”, quando quiser ingressar no mercado europeu. A recepção deste vinho no mercado comunitário conflitará com a IG original, qual seja, aquela existente na região de Bordeaux, na França.

O ingresso desse produto pode acarretar sérios problemas de confiança e de qualidade, porque um produto que não foi objeto da criteriosa avaliação conforme o regramento europeu estará a adentrar aquele mercado, podendo se aproveitar da boa reputação do produto original para indevidamente agregar valor ao seu produto.

Ao contrário das disposições do acordo de Madrid, que impediam que uma IG viesse a se tornar genérica, o acordo TRIPS nada dispõe sobre o assunto. Aos signatários do primeiro instrumento, entretanto, tal não se aplica, em virtude do compromisso previamente assumido. Ademais, o art. 24, do TRIPS é claro ao afirmar que nenhum membro poderá reduzir a proteção às IGs que tenha sido concedida antes da entrada em vigor do acordo constitutivo da OMC.

²⁷⁸ 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 no território daquele Membro. Nada do previsto nesta Seção obrigará um Membro a aplicar suas disposições a uma indicação geográfica de qualquer outro Membro relativa a produtos de viticultura para os quais a indicação relevante seja igual ao nome habitual para uma variedade de uva existente no território daquele Membro na data da entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.

- a não proteção de indicações não protegidas em seu país de origem²⁷⁹

É permitida a exigência pelos membros do Acordo da comprovação do registro da IG no Estado de origem, por constituir formalidade razoável. Da leitura das disposições do TRIPS, contudo, depreende-se que o reconhecimento da IG como tal ou de seu registro no seu Estado de origem não constitui requisito obrigatório para a outorga da proteção pelos demais membros. Necessária é a garantia no âmbito interno da existência de proteção contra o uso inadequado, seja por meio de legislação, decisão judicial ou ato administrativo, para que a IG seja reconhecida pelos demais.

Assim, não basta que o produtor almeje esta proteção apenas para os produtos que deseja exportar. É necessário que dela seja beneficiário na origem, para poder justificar sua outorga pelo Estado no qual pretende ingressar para comercializar seu bem. Ademais, a IG que deixar de ser protegida em seu Estado de origem, ou que naquela esfera tiver caído em desuso, tampouco fará jus à proteção prevista pelo TRIPS.

- a possibilidade de utilização de uma marca homônima a uma IG quando registrada e utilizada, de boa-fé, antes da vigência do acordo TRIPS, ou, de má-fé, até dez anos antes do acordo²⁸⁰

Esta exceção pode oferecer sério risco às IGs que, já consolidadas há muito em seu país ou até mesmo em outros, pretendem adentrar um mercado como os Estados Unidos, por exemplo, que já vinha utilizando o mesmo nome para designar produtos similares. Nesses casos, a indicação geográfica verdadeira, mas que apenas postulou ingresso naquele mercado *a posteriori*, não restará abarcada pela dita proteção.

²⁷⁹ 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.

²⁸⁰ Artigo 24.4, TRIPS: 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.

- o pedido ou registro de marca idêntica ou similar a uma IG que tenha sido utilizada de boa-fé, ou, quando os direitos referentes a esta marca tenham sido adquiridos de boa-fé²⁸¹

O problema decorrente desta exceção é que, em alguns Estados, a boa-fé é presumida, de modo que é preciso fazer a prova da má-fé, o que nem sempre é viável. Esse artigo, ademais, não obriga que se proveja uma tutela de uma IG se uma marca igual ou similar foi registrada antes de boa-fé. Entretanto, caso seja protegida esta IG, ela coexistirá com a marca registrada, o que gera controvérsias. De acordo com estas disposições, nem mesmo as IGs sobre vinhos e destilados estariam imunes a estas exceções.

c) Revisões previstas

Todas estas exceções afastam o sistema do TRIPS da filosofia comunitária segundo a qual as IGs exercem primazia sobre as marcas, o que faz com que o sistema preconizado no acordo se aproxime mais do sistema americano²⁸² do que do sistema europeu.

A própria redação do artigo 24 carrega a previsão, em seus itens 1 e 2, quanto à ocorrência de revisões sistemáticas de seu conteúdo, nomeadamente com relação à extensão da proteção especial outorgada a vinhos e destilados a todas as demais indicações. Contudo, as negociações em pauta sobre o acordo TRIPS não têm apresentado evolução significativa nesta seara.²⁸³

Quanto à agenda interna da Rodada do Uruguai, o artigo 23.4, do acordo TRIPS, previu que:

²⁸¹ 5. As medidas adotadas para implementar esta Seção não prejudicarão a habilitação ao registro, a validade do registro, nem o direito ao uso de uma marca, com base no fato de que essa marca é idêntica ou similar a uma indicação geográfica, quando essa marca tiver sido solicitada ou registrada de boa fé, ou quando os direitos a essa marca tenham sido adquiridos de boa fé mediante uso: (a) antes da data de aplicação dessas disposições naquele Membro, segundo estabelecido na Parte VI; ou (b) antes que a indicação geográfica estivesse protegida no seu país de origem;

²⁸² Princípio do "first in time first in right".

²⁸³ VIVAS-EUGUI, David; SPENNEMANN, Cristoph. The Evolving Regime for Geographical Indications in WTO and in Free Trade Agreements. CORREA, Carlos M.; YUSUF, Abdulaqawi A. (eds.). *Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement*. Kluwer Law International BV: The Netherlands, 2008. pp. 163-213. p. 164.

*4. Para facilitar a proteção das indicações geográficas para vinhos, realizar-se-ão, no Conselho para TRIPS, negociações relativas ao estabelecimento de um sistema multilateral de notificação e registro de indicações geográficas para vinhos passíveis de proteção nos Membros participantes desse sistema.*²⁸⁴

O artigo 24.2 do acordo TRIPS, por seu turno, entabula basicamente duas discussões: a primeira questiona se qualquer revisão ou negociação deva ou não ficar abarcada pelo princípio de aumento da proteção e de não recusa a negociações presentes e futuras; a segunda indaga se existe ou não ligação entre a revisão e as negociações para o aumento da proteção ou para a criação de um registro multilateral de vinhos e destilados.²⁸⁵

Dispõe da seguinte forma o referido dispositivo:

2. O Conselho para TRIPS manterá sob revisão a aplicação das disposições desta Seção; a primeira dessas revisões será realizada dentro de dois anos da entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC. Qualquer questão que afete o cumprimento das obrigações estabelecidas nessas disposições poderá ser levada à atenção do Conselho, o qual, a pedido de um Membro, realizará consultas com qualquer outro Membro ou Membros sobre as questões para as quais não tenha sido possível encontrar uma solução satisfatória mediante consultas bilaterais ou multilaterais entre os Membros interessados. O Conselho adotará as medidas que se acordem para facilitar o funcionamento e para a consecução dos objetivos dessa Seção.

Desta feita, as revisões previstas no texto do acordo decorrem diretamente da necessidade de cobrir os pontos que ficaram pendentes à ocasião da Rodada do Uruguai. Ficaram, assim, registradas no dispositivo mencionado as pendências no âmbito das IGs. O tema foi então incluído na pauta na Rodada de Doha, como resposta à demanda dos membros, cujas discussões e andamentos serão a seguir apreciados.

²⁸⁴ Artigo 23.4, TRIPS.

²⁸⁵ CORREA, Carlos M.; YUSUF, Abdulaqawi A. (eds.). *Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement*. Kluwer Law International BV: The Netherlands, 2008. p. 247.

2.2.3 Mandato de Doha

De acordo com o parágrafo 18 da Declaração Ministerial de Doha,²⁸⁶ de 2001, os membros concordaram em realizar negociações para o estabelecimento de um sistema multilateral de notificação e registro das indicações geográficas na 5ª Sessão da Conferência Ministerial, em Cancun, no ano de 2003.

No domínio das indicações geográficas a estratégia da UE para Cancun era acabar com as usurpações do passado no âmbito das negociações agrícolas, e as propostas no domínio do acordo TRIPS representariam a tutela daquele direito de propriedade intelectual para o futuro.²⁸⁷

As negociações previstas permaneceram, contudo, infrutíferas. A Conferência Ministerial realizada em Cancun não logrou chegar a um denominador comum em torno da aprovação de uma das propostas apresentadas para o sistema multilateral, e a situação permanece sem deslinde até o momento.

Diante do insucesso, as discussões foram deslocadas para dentro do cronograma geral para a Rodada, nas sessões especiais do Conselho TRIPS.²⁸⁸ O documento mais recente data de 2011, consistente em Relatório do Presidente, o embaixador Darlington Mwape (Zâmbia), ao Comitê de Negociações Comerciais,²⁸⁹ contendo em anexo o texto provisório da modificação, reunindo entre colchetes as disposições oriundas das diferentes propostas apresentadas pelos membros.²⁹⁰ O presidente conclui que:

“All delegations have made a genuine effort to find common language while defending their interests. (...) I do believe that working on treaty language formulations regarding the structure, operation and implications of the Register has — for the first time — helped all delegations to have a clearer view of each other’s positions, proposals and wordings. While I am aware that there still is a long way to go, I do believe that the Draft Composite Text (...) provides a good basis

²⁸⁶ WTO. Doha Ministerial Declaration. 2001. Disponível em: <http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm> Acesso em: 22/02/2014.

²⁸⁷ ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro. Indicações de proveniência, denominações de origem e indicações geográficas 5º Curso de Pós-Graduação em Propriedade Industrial organizado pela Faculdade de Direito de Lisboa e pela Associação Portuguesa de Direito Intelectual. Porto, 2004. Disponível em: <http://www.apdi.pt/pdf/Indicações_de_%20proveniência.pdf> Acesso em: 20/02/2014. p. 25.

²⁸⁸ Antes disto, tenho que ter dado todo um background sobre o funcionamento da OMC, dessas rodadas de negociações e sobre o conselho TRIPS.

²⁸⁹ TN/IP/21

²⁹⁰ World Trade Organization. Background on the current situation. Disponível em: <http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/gi_background_e.htm#wines_spirits> Acesso em: 22/02/2014.

on which to continue negotiations towards a multilateral system of notification and registration for geographical indications for wines and spirits.”

São acaloradas, portanto, as discussões em torno destes assuntos no Conselho TRIPS, ainda não tendo sido superado o impasse existente entre os principais grupos de interesse.

No tema das disposições relativas às indicações geográficas, a polarização mais frequente que era observada nas negociações da OMC nas demais questões não se repetiu. Em fenômeno atípico nas relações internacionais, a clássica cisão entre Norte (desenvolvido) e Sul (em desenvolvimento) foi substituída por outra divisão: de um lado, o grupo formado por países com muitos produtos beneficiários de indicações geográficas e, de outro lado, países em que este direito da propriedade intelectual não se faz tão presente.

Nestes grupos mesclaram-se tanto países desenvolvidos quanto países em desenvolvimento. União Europeia liderava um grupo, enquanto o segundo tinha seus interesses representados principalmente por Austrália e Estados Unidos. Este fator acabou por aportar um nível elevado de dificuldade para conciliação dos posicionamentos nas negociações em torno do tema.²⁹¹

Como reflexo, o mesmo movimento atípico é observado nas discussões relativas ao assunto dentro do Conselho TRIPS, quando comparado ao fluxo normal das demais negociações envolvendo direitos de PI e também das questões em geral da OMC. A usual cisão Norte-Sul, é substituída por uma polarização de interesses entre União Europeia e Estados Unidos.

O posicionamento dos EUA a respeito do assunto é oposto àquele assumido com relação a todos os demais direitos de PI. Posiciona-se contra a extensão e, portanto, a favor da limitação da tutela dos direitos aplicáveis às IGs, enquanto, nas outras áreas da PI, coloca-se normalmente a favor da mais ampla proteção possível. Este contraste reflete sua mudança de comportamento, sobretudo em razão de o país não ter uma produção significativa de bens beneficiários de IGs, além de vinhos, como tem a União Europeia.

²⁹¹ KEON, Jim. Intellectual Property Rules for Trademarks and Geographical Indications: Important Parts of the New World Trade Order. CORREA, Carlos M.; YUSUF, Abdulaqawi A. (eds.). *Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement*. Kluwer Law International BV: The Netherlands, 2008. pp. 149-161. p. 151.

Esta mudança de comportamento da parte de um país de considerável influência nas negociações internacionais resultou na alteração da conformação da seção destinada às IGs, comparativamente às dos outros direitos de PI: a seção não ilustra o predomínio da proteção dos detentores de direitos de PI.

Assim, o acordo TRIPS assumiu importância considerável nesta disciplina, não apenas por ser o primeiro instrumento a estabelecer um regramento multilateral com elevado número de membros signatários, mas também pelo fato de engendrar uma realocação de posicionamentos. Trata-se de configuração diferente da habitual, nas negociações multilaterais de comércio, em que a polarização Norte-Sul costumava ser regra.

Não obstante, a grande dificuldade em alcançar um consenso entre os membros, quando da apreciação das revisões propostas, revelou que esta nova configuração bloqueia o andamento das negociações. Estas divergências são observadas tanto em torno do próprio conteúdo do acordo previsto para ser modificado (criação de um sistema de notificação e registro multilateral para vinhos e destilados), quanto em torno da extensão que deve assumir a interpretação dos parágrafos 1 e 2 do artigo 24 (quanto à extensão da proteção reforçada – *sui generis* –, constante do artigo 23, hoje aplicada apenas a vinhos e a destilados, também aos demais produtos beneficiários de IGs).

Partindo-se da pauta das discussões sobre o assunto na OMC, passa-se à apreciação das controvérsias estabelecidas, bem como dos andamentos das negociações e das propostas apresentadas em cada uma das hipóteses.

a) Extensão da proteção reforçada a todos os produtos, nos termos da previsão constante do artigo 23.4

Basicamente, a pauta das negociações divide-se entre dois temas: a extensão da proteção do artigo 23 a todos os produtos, e a implementação de um sistema multilateral de registros e notificações.

Muitos países produtores de mercadorias beneficiárias de indicação geográfica,²⁹² que não vinhos e destilados, vêm questionando a aplicação exclusiva da proteção *sui generis* do artigo 23 a apenas dois tipos de produtos, a fim de que a mesma proteção fosse estendida a todas as categorias.²⁹³ Entretanto, muitos interesses ainda precisam ser conciliados entre os Estados-membros da OMC acerca do assunto.

Há dúvidas quanto à contribuição que a extensão desta proteção aportaria efetivamente, seja para o comércio, seja para o produtor, seja para o consumidor, se não viria a ser outro fardo comercial a recair sobre os produtos com indicação geográfica.²⁹⁴ Ademais, questões de interpretação legal estariam também a impedir a revisão para expansão da proteção outorgada pelo artigo 23 do TRIPS a outros produtos beneficiários de IGs além de vinhos e destilados.

Ainda não está pacificada a questão relativa à existência ou não de mandato para realização das mudanças pretendidas relativamente à extensão da proteção dita *sui generis*, prevista pelo artigo 23, do acordo, a todos os demais produtos beneficiários de IGs.

Não há consenso entre os Membros acerca da interpretação que deve ser dada ao artigo 24.1, do TRIPS, se daria ou não mandato expresso para tais negociações. Por esta razão, a Conferência Ministerial de Doha decidiu tratar do assunto como parte das questões pendentes da Rodada de Doha relacionadas à implementação, consoante dispõe o parágrafo 18 da Declaração Ministerial de Doha.

Este ato em si já foi recebido de forma polêmica: os grupos a favor da ampliação entendem que os assuntos sobre a implementação estão incorporados às negociações; já aqueles que se colocam contra tendem a afirmar que tais assuntos apenas poderão participar das negociações a partir do momento em que o Comitê de Negociações para o Comércio (*Trade Negotiations Committee - TNC*) decidir incluí-los nas discussões, o que até então não ocorreu.

A Declaração de Doha enfatizou a necessidade de resolver as questões pendentes da Rodada de Doha relacionadas à implementação neste

²⁹² Produtos basicamente agrícolas, artesanato e outras bebidas, como chás.

²⁹³ Entre os interessados na extensão, tanto países desenvolvidos quanto em desenvolvimento, nomeadamente Suíça, Índia, Sri Lanka, Tailândia, Cuba, alguns países andinos e outros do leste europeu, os quais apresentaram seus questionamentos perante o Conselho Geral da OMC

²⁹⁴ WTO. Annual Report 2013. Disponível em: <http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/anrep13_chap3_e.pdf> Acesso em 22/02/2014.

quadro, apontando que o Conselho TRIPS deverá garantir que estas questões sejam uma prioridade no âmbito dos órgãos da OMC, que deverão comunicar ao TNC sobre as ações a serem adotadas.²⁹⁵

Aqueles que afirmam inexistir mandato expresso para tanto arguem que o termo “indicações geográficas *específicas* previstas pelo artigo 23” estaria relacionado apenas às mercadorias abarcadas pelo artigo mencionado, quais sejam, apenas vinhos e destilados. Para este grupo, as referidas negociações para o aumento da proteção das IGs mencionadas (artigo 24.1) estaria fazendo menção, na verdade, à exceção constante do artigo 24.4, que prevê que nenhum Membro poderá impedir o uso contínuo de IG registrada em outro Membro há pelo menos 10 anos antes de 15 de abril de 1994 ou que seu uso tenha sido de boa fé até antes desta data.²⁹⁶

Este argumento foi apresentado no Comunicado da Nova Zelândia, IP/C/W/205, parágrafo 23.²⁹⁷ Por esta interpretação, portanto, inexistiria mandato para negociações no acordo TRIPS sobre a extensão a produtos diferentes de vinhos e destilados beneficiários de IGs da proteção *sui generis* outorgada pelo artigo 23 do referido acordo.

Do outro lado, estão os Membros que apoiam a extensão da proteção outorgada pelo artigo 23 a todos os demais produtos beneficiários de IGs, justificando seu posicionamento com a interpretação que o foco do artigo 24.1 não seria o dos produtos mencionados no artigo 23, mas sim da proteção então referida.²⁹⁸ Argumentam que o artigo 24.2 autoriza o Conselho TRIPS a manter sob revisão a aplicação das provisões sobre indicações geográficas.

²⁹⁵ Parágrafos 18 e 12 da Declaração de Doha.

²⁹⁶ 24.4. Aucune disposition de la présente section n'exigera d'un Membre qu'il empêche un usage continu et similaire d'une indication géographique particulière d'un autre Membre identifiant des vins ou des spiritueux, en ce qui concerne des produits ou des services, par un de ses ressortissants ou une des personnes domiciliées sur son territoire qui a utilisé cette indication géographique de manière continue pour des produits ou services identiques ou apparentés sur le territoire de ce Membre soit a) pendant au moins 10 ans avant le 15 avril 1994, soit b) de bonne foi avant cette date.

²⁹⁷ IP/C/W/205: According to one commentator, this provision is focused upon those cases where additional protection could be explored for the use of such terms as "Chablis", "Burgundy" and "Champagne" that fall within the exception of Article 24.4 - which concerns the right to continued use of geographical indications for wines and spirits. (KNAAK, Roland. The Protection of Geographical Indications According to the TRIPS Agreement, as contained in *From GATT to TRIPS - The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*. BEIER, Friedrich-Karl; SCHRICKER, Gerhard (eds.), Munich, 1996 at pages 135-139.)

²⁹⁸ IP/C/W/204, parágrafo 12. Comunicado da Bulgária, Egito, Eslovênia, Índia, Islândia, Liechtenstein, Paquistão, Quênia, República Checa, Sri Lanka, Suíça, e Turquia

Ficou estabelecido pelo Conselho TRIPS na Conferência Ministerial de Singapura de 1996 que contribuições das delegações sobre o escopo seriam permitidas.²⁹⁹ Nesse sentido, o grupo interessado interpreta que esta autorização sobre a revisão do “escopo” abrangeria a discussão quanto à extensão da proteção.

Observa-se que a composição dos grupos em oposição é bastante heterogênea, reunindo tanto países desenvolvidos quanto países em desenvolvimento. Dependendo da sua situação relativamente a produtos com IG, posicionam-se de um lado ou de outro.

Os países que argumentam quanto à necessidade de ampliação desta proteção reforçada para além de vinhos e destilados³⁰⁰ entendem que, dentre outros benefícios, a elevação do nível de proteção contribuiria para a promoção e projeção de seus produtos, diferenciando-os daqueles dos competidores, pois atualmente a usurpação de seus termos é recorrente.³⁰¹

Na esteira dos argumentos europeus, aponta-se o fato de o acordo não estabelecer a forma pela qual a implementação das suas disposições deve-se dar no plano interno de seus membros. Disto resulta a existência de considerável margem de manobra para os países definirem a forma e os meios pelos quais deverá ser garantida a proteção. Consequentemente a proteção prevista no artigo 22, do TRIPS, ou seja, a proteção geral, apresenta alta variabilidade de um país para outro quanto à roupagem sob a qual se apresenta.

Para a UE, a eliminação das imitações é uma questão de garantir o acesso ao mercado dos produtos genuínos, proteger os consumidores contra as induções em erro, assegurar uma concorrência leal e contribuir para uma informação qualitativa verdadeira. Reclama, assim, quanto à flexibilização oferecida à proteção outorgada, em decorrência destas cláusulas de exceção previstas no artigo 24, admitindo que países que não têm uma regulação consistente e estruturada da matéria vejam eventuais exigências contra si, flexibilizadas.³⁰²

Massimo Vittori sublinha que as IG têm o potencial de aumentar a concorrência entre os produtores que, almejando diferenciar o seu produto, elevam

²⁹⁹ IP/C/8, parágrafo 34 – não consegui acessar.

³⁰⁰ Bulgária, a União Europeia, Guiné, Índia, Jamaica, Quênia, Madagascar, Maurício, Marrocos, Paquistão, Romênia, Sri Lanka, Suíça, Tailândia, Tunísia and Turquia.

³⁰¹ WIPO. Background and the current situation. Disponível em: <http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/gi_background_e.htm#general> Acesso em: 22/02/2014.

³⁰² LOCATELLI, Liliana. Indicações Geográficas e Desenvolvimento Econômico. BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio (org.). Propriedade Intelectual e Desenvolvimento. Boiteux: Florianópolis, 2007. p. 246.

os níveis de qualidade, colaborando para uma elevação no padrão geral de qualidade daquele produto. Ademais, por meio desse estímulo, aporta-se benefício ao consumidor, porque reduzidos os custos de transação ligados à pesquisa por produtos de qualidade.³⁰³

O grupo que entende que o artigo 24.1 não prevê a negociação em torno da extensão da proteção absoluta conferida a vinhos e destilados aos demais produtos beneficiários de IG³⁰⁴ refere que a proteção atual (artigo 22, TRIPS) seria adequada, afirmando que a extensão constituiria um fardo que perturbaria práticas legítimas já aplicadas. As alegações quanto à usurpação são igualmente rejeitadas, afirmando tratar-se do uso de boa-fé pelos imigrantes que, ao se mudarem para outros países, levam consigo as mesmas técnicas, métodos e até os nomes empregues em seu país de origem.³⁰⁵

Os EUA entendem que a concretização desta proposta representaria uma barreira comercial artificial. Nomes geográficos que, com o passar dos anos se tornaram nomes de uso comum em diversos países, poderiam assim estar abarcados sob a égide do novo texto multilateral. Esta medida suscitaria não apenas mudanças no plano interno, gerando consequências econômicas quase que automáticas, mas também acarretariam conflitos no âmbito de tratados bilaterais firmados com países cuja proteção habitualmente outorgada conflitasse com os novos padrões.

Acerca da extensão ou não da proteção específica no plano internacional, para produtos todos os produtos (art. 23, do Acordo TRIPS), Carlos Correa esquematiza os argumentos contra e a favor desta mudança. Tece como aspectos negativos os custos administrativos relacionados à implementação da estrutura para proteção de uma IG, que são elevados, demandando controle por uma autoridade para garantir que as características do produto estão à altura e que os standards de qualidade estão sendo respeitados.

Apona que o investimento na melhoria dos métodos de produção e a garantia do abastecimento de qualidade das matérias primas são custos que não podem ser considerados triviais na criação e manutenção de uma IG. Relembra que

³⁰³ GERVAIS, Daniel. Reinventing Lisbon. Chicago Journal of International Law. 2010. P. 75.

³⁰⁴ Argentina, Austrália, Canadá, Chile, Colômbia, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nova Zelândia, Panamá, Paraguai, Filipinas, Taipei Chinês e Estados Unidos.

³⁰⁵ WIPO. Background and the current situation. Disponível em: <http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/gi_background_e.htm#general> Acesso em: 22/02/2014.

na produção de vinho, por exemplo, uma série de procedimentos são necessários: delimitação da área de produção, variedades vínicas, métodos de cultivo, controle de teor alcoólico mínimo por volume, rendimento por hectare, análise e teste das características organolépticas, entre outros quesitos.³⁰⁶

Refere ainda a necessidade de desenvolver estratégias de marketing capazes de informar o consumidor acerca da existência do diferencial do produto, donde seu valor *premium*. Trata-se da forma como é atraída a atenção do público, fazendo com que mude sua percepção com relação aos produtos deste gênero.

Aduz que a introdução destes produtos de tratamento diferenciado nos mercados dos países em desenvolvimento poderia restringir o acesso aos mercados por parte das indústrias emergentes, podendo vir a prejudicar os produtores locais, não beneficiários de IG, possivelmente em razão dos altos custos e da dúvida quanto ao retorno compensatório do investimento inicial.

Apoia-se sobre estes argumentos para demonstrar que, assim como inexistem evidências de falhas ou de ineficácia no funcionamento do mecanismo de proteção já existente no artigo 22, também se verificam ausentes indícios de que a proteção eventualmente estendida lograria ser mais efetiva. Levanta ainda, contra a extensão, a potencial confusão causada no consumidor, em razão do desaparecimento de termos normalmente usados para identificar determinados produtos, os quais passariam a ser proibidos pela nova regulação, provocando o aumento da pesquisa e, portanto, dos custos de transação para consumidores, com consequente elevação dos preços.³⁰⁷

b) Negociações em torno do estabelecimento de um sistema multilateral de notificação e registro

Relativamente à introdução de um sistema multilateral de notificação e registro, a sua aceitação é menos problemática, ainda que igualmente haja posicionamentos diversos quanto às condições em que o sistema deva ser

³⁰⁶ CORREA, Carlos M.; YUSUF, Abdulaqawi A. (eds.). *Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement*. Kluwer Law International BV: The Netherlands, 2008. p. 245.

³⁰⁷ CORREA, Carlos M.; YUSUF, Abdulaqawi A. (eds.). *Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement*. Kluwer Law International BV: The Netherlands, 2008. p. 243.

implementado. Um mecanismo como este facilitaria a troca de informações entre os países, simplificando o procedimento para a outorga da proteção fora do âmbito interno.

Três propostas principais sobre o assunto constituem o eixo de discussão. Concorda-se em geral, quanto à manutenção do nível de proteção outorgado pelo acordo no que toca aos vinhos e destilados. Entretanto, ainda há divergências com relação à obrigatoriedade da outorga da proteção por todos os membros aos produtos abarcados por este sistema multilateral, como é desejado pela UE e por países do leste europeu.³⁰⁸

Nesse contexto, a primeira proposta, apresentada por estes membros, propõe que o registro de uma IG passaria a estabelecer uma obrigação *juris tantum*, no sentido de que o termo deva ser protegido nos demais membros da OMC (exceto se for um país que tenha apresentado reserva no período especificado na proposta, de 18 meses). As reservas apresentadas devem respeitar o rol de motivos permitidos: que seja um termo que se tornou genérico ou um termo que não se encaixe em uma definição de indicação geográfica. O país que não tiver feito a reserva não poderá apresentar recusa à proteção alegando estes depois de o termo ter sido registrado.³⁰⁹

A segunda proposta é conhecida como “*joint proposal*”, igualmente apresentada pela primeira vez em 2005, e reúne países como Austrália, Canadá, Japão e Estados Unidos.³¹⁰ Segundo esta proposta, deveria ser facultada a cada país, em seu plano interno, a escolha quanto a proteger ou não estas IGs constantes do sistema multilateral de notificações.³¹¹

Aqui a intenção não é a de alterar o acordo TRIPS: propõem que seja adotado através de decisão do Conselho TRIPS um sistema voluntário, em que as IGs notificadas seriam registradas em um banco de dados. Somente os governos

³⁰⁸ VIVAS-EUGUI, David; SPENNEMANN, Cristoph. The Evolving Regime for Geographical Indications in WTO and in Free Trade Agreements. CORREA, Carlos M.; YUSUF, Abdulaqawi A. (eds.). *Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement*. Kluwer Law International BV: The Netherlands, 2008. pp. 163-213. p. 166.

³⁰⁹ TN/IP/W/11. Ver: BANERJEE, Ritika; MAJUMDAR, Mohar. In the mood to compromise? Extended protection of geographical indications under TRIPS Article 23. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2011, Vol. 6, No. 9.

³¹⁰ Denominados países do “novo mundo”.

³¹¹ TN/IP/W/10/Rev.4, enviada em 01.04.2005, mas sofreu várias revisões posteriores. Reúne: África do Sul, Argentina, Austrália, Canadá, Chile, Costa Rica, El Salvador, Equador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Israel, Japão, México, Nicarágua, Nova Zelândia, Paraguai, República da Coreia, República Dominicana e Taipei Chinês.

que optassem por participar do sistema estariam então obrigados a consultar o banco de dados para outorga ou não de proteção dentro de seu próprio país. Os membros que optassem por não participar do sistema seriam incentivados, mas não obrigados a fazer estas consultas ao banco.

Numa terceira proposta, adotada por Hong Kong e China, defende-se a adoção de um sistema de notificação e registro com alguns efeitos legais. Aqui é defendido que o termo registrado seja alvo de uma forma mais limitada de presunção do que aquela prevista na proposta apresentada pela UE, a qual seria aplicável apenas aos países que tivessem optado por participar do sistema.³¹²

Da observância das três propostas, coloca-se a primeira como a mais abrangente, instituindo maior nível de proteção e maior compromisso com o sistema multilateral de notificação e registro. A segunda proposta, liderada pelos países do novo mundo, prevê um sistema bastante flexível, sem grande vinculação. Aparecendo como um meio-termo, a proposta de Hong Kong, pende ora para o lado da proteção mínima, ora para o lado da proteção reforçada.³¹³

Foi elaborado pelo Secretariado documento colocando lado a lado as três propostas, a fim de proporcionar uma melhor visualização das mudanças constantes de cada uma delas.³¹⁴ Do debate, surgem questões pendentes, tais como o efeito legal que o registro deverá provocar nos Estados-membros para que corresponda ao objetivo para o qual foi criado, de facilitar a proteção.³¹⁵ Questiona-se quais os efeitos a serem aplicados aos países que optarem por não participar do sistema e também surgem dúvidas acerca dos custos financeiros e administrativos que ficariam a cargo dos governos: se não superariam os benefícios a serem eventualmente obtidos.³¹⁶

Acerca do sistema de registro a ser adotado, Daniel Gervais propõe que seja implementado, no acordo TRIPS, modelo inspirado naquele usado pelo

³¹² TN/IP/W/8, 23.04.2004.

³¹³ VIVAS-EUGUI, David; SPENNEMANN, Christoph. The Evolving Regime for Geographical Indications in WTO and in Free Trade Agreements. CORREA, Carlos M.; YUSUF, Abdulaqawi A. (eds.). *Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement*. Kluwer Law International BV: The Netherlands, 2008. pp. 163-213. Quadro comparativo, páginas 167-168. WTO. World Trade Organization. Disponível em: <http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm>. Acesso em: 22/02/2014.

³¹⁴ TN/IP/W/12, de 19.09.2005, alterado em maio de 2007.

³¹⁵ Artigo 23.4, TRIPS.

³¹⁶ World Trade Organization. Background on the current situation. <http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/gi_background_e.htm#wines_spirits>

Acordo de Lisboa.³¹⁷ Para gerir as questões que motivam o posicionamento contrário dos EUA e que surgiriam a partir da adoção do modelo de Lisboa, propõe a adoção de um Protocolo adicional ao acordo de Lisboa, traçando as diretrizes para tanto.³¹⁸

O autor parte da análise dos pontos que seriam problemáticos caso os EUA viessem a integrar o sistema de Lisboa, nomeadamente quanto à aplicação do princípio “*first in time, first in right*”.³¹⁹ No projeto, o protocolo iria transpor as obrigações constantes do artigo 23.4 do TRIPS, relativas ao sistema de notificação e registro previsto, para o sistema de Lisboa por meio do referido protocolo. Defende a possibilidade de o atual sistema recepcionar as disposições elaboradas, acerca da relação entre IGs e marcas.

2.2.4 Repercussão das propostas e o andamento das negociações

Apesar de ter sido solicitada em julho de 2008 uma “decisão processual”, que possibilitasse a negociação em paralelo de três questões sobre propriedade intelectual: o registro multilateral, a extensão da proteção e a requisição aos detentores de patentes para revelarem a origem de seus recursos genéticos ou o conhecimento tradicional usado em suas invenções, os membros permaneceram divididos, argumentando que o mandato outorgado por Doha limita-se à discussão quanto ao registro multilateral.³²⁰

Paralelamente à proposta apresentada no Conselho TRIPS pela UE, fundada sobre um modelo mais protetivo de sistema multilateral de notificação e registro, a União apresentou perante o Comitê para Agricultura da OMC a chamada

³¹⁷ Com ou sem a extensão a produtos além de vinhos e destilados.

³¹⁸ GERVAIS, Daniel. Reinventing Lisbon. Chicago Journal of International Law. 2010. p. 76.

³¹⁹ Anota o autor que o uso da terminologia “sistema de Lisboa” é adotado a partir do seu uso pela OMPI, como *Lisbon System for the International Registration for Appellations of Origin*. Aponta que, no caso da adição de um novo protocolo ao sistema, que este passaria a integrar o “sistema”, tal como ocorre com o Protocolo de Madrid, adicional ao Acordo de Madrid (*Madrid System for the International Registration of Marks*) GERVAIS, Daniel. Reinventing Lisbon. Chicago Journal of International Law. 2010. p. 76.

³²⁰ TN/C/W/52, 19.07.2008.

“proposta de recuperação”³²¹. O que se propõe é uma troca de auxílios: com a continuação do movimento de liberalização no campo da agricultura, a UE precisa proteger-se contra a concorrência desleal por produtores que fazem *free-riding* nas IGs europeias.

A área da agricultura, seja no campo do acesso aos mercados, seja na seara dos subsídios agrícolas, é muito sensível no que toca ao comércio da União Europeia, fazendo com que as negociações na OMC resultem sempre no embate entre seus interesses e os dos demais Estados-membros.

Nesse contexto, a proposta da União pretende estender o padrão de proteção outorgado a vinhos e a espumantes a outros produtos agrícolas e alimentícios, almejando ainda a outorga da proteção automática e absoluta a 41 produtos europeus, incluindo vinhos, destilados e outras categorias de produtos agrícolas, oferecendo também proteção aos produtos eventualmente listados pelos outros membros da OMC.

É prevista a adoção do registro multilateral para IGs com efeitos legais sobre participantes e não-participantes; o impedimento do uso, invalidação ou recusa ao registro de marcas contendo ou consistindo uma IG; a exploração de opções para revisão de exceções e limitações para o reconhecimento dos direitos dos produtores já existentes, e a proteção das indicações já reconhecidas.

A proposta apresentada não foi exatamente bem recebida pelos países do novo mundo, mas o argumento utilizado pela UE de que a aprovação dos seus termos abriria portas para a mudança de seu posicionamento perante a questão dos subsídios agrícolas³²² constituiu forte argumento na perspectiva de dar outro contorno às acaloradas discussões na OMC em torno do tema.³²³

A redução das tarifas de comércio de bens e serviços de diversos setores é inevitável tendo em vista a participação crescente dos países em

³²¹ “Claw back” proposal: The rather descriptive term used in negotiations and proposals to restore GI rights in countries where they have been lost for various reasons. This most often references the EU’s wish for certain original GIs to regain exclusive ownership of their names in other countries where existing trademarks or even claims of genericism have taken over their legal use.

³²² CORREA, Carlos M.; YUSUF, Abdulaqawi A. (eds.). *Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement*. Kluwer Law International BV: The Netherlands, 2008. p. 242. Sobre as negociações em torno das questões agrícolas na OMC: <http://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/negoti_e.htm>

³²³ VIVAS-EUGUI, David; SPENNEMANN, Cristoph. The Evolving Regime for Geographical Indications in WTO and in Free Trade Agreements. CORREA, Carlos M.; YUSUF, Abdulaqawi A. (eds.). *Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement*. Kluwer Law International BV: The Netherlands, 2008. pp. 163-213. p. 168.

mecanismos regionais e ao mesmo tempo em acordos multilaterais de comércio, que promovem, gradualmente, a liberalização dos mercados. Essa conjuntura mobiliza grupos de interesses protecionistas na busca de instrumentos para restringir a importação de produtos concorrentes estrangeiros, normalmente, pela imposição de barreiras não-tarifárias.

Essas medidas são articuladas de forma que seus objetivos explícitos se constituam na defesa do meio-ambiente, da saúde pública, das condições de trabalho, embora o fim último dessas ações seja o de impedir a concorrência de produtos estrangeiros no mercado doméstico.

Liliana Locatelli alerta que muitas regulamentações adotadas para proteção das IGs, a partir das determinações lançadas pela OMC através do acordo TRIPS, podem ser consideradas barreiras técnicas à livre-circulação de mercadorias, o que se deve ao fato de o acordo não estabelecer os limites dentro dos quais a proteção deve ser provida.

Cita, para tanto, Regulamento europeu que versa sobre a etiquetagem de vinhos e que foi levado à discussão no Comitê de Barreiras Técnicas da OMC. O referido regulamento visa, além de proteger as IGs propriamente ditas, proteger determinadas expressões tradicionais, o que, como pautado nas discussões, encerraria pretensões protecionistas.³²⁴

Neste aspecto, importante ter em conta a função das indicações geográficas como substituto de medidas protecionistas aplicadas pelos países desenvolvidos, notadamente no campo da agricultura. A União Europeia teria ferramentas hábeis para contornar a tão discutida questão dos subsídios agrícolas. Assim, eventuais flexibilizações na proteção dos produtos agrícolas poderiam ser negociadas em troca da aprovação da extensão da proteção das IG.³²⁵

A questão é tratada como barreira não-tarifária no campo da alimentação e de bebidas, sofrendo os produtos importados dos EUA com o equivalente a uma tarifa de 56,8%, e os produtos importados da UE pelos EUA, um custo extra de 71,3%. Entretanto, a eliminação de barreiras não-tarifárias é em regra

³²⁴ CONSELHO. Regulamento (CE) n° 1493/1999 do Conselho de 17 de Maio de 1999 que estabelece a organização comum do mercado vitivinícola. Disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999R1493:pt:NOT>> Acesso em: 20/02/2014.

³²⁵ CORREA, Carlos M.; YUSUF, Abdulaqawi A. (eds.). *Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement*. Kluwer Law International BV: The Netherlands, 2008. p. 242. Sobre as negociações em torno das questões agrícolas na OMC: <http://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/negoti_e.htm>

sinônimo de profundas alterações legislativas e mesmo constitucionais, o que pode se tornar também politicamente difícil por várias razões, como, por exemplo, o fato de o retorno econômico não ser tão significativo a ponto de justificar o esforço para que sejam levantadas.³²⁶

Correa afirma ser relativo o benefício potencialmente aportado aos países em desenvolvimento e àqueles que não possuem significativo número de IGs, pois precisarão reforçar a proteção para os novos produtos dos outros países que passarão a beneficiar da indicação, sobretudo dos países europeus. Comenta que estes produtos normalmente têm seu valor de mercado elevado, em decorrência da atribuição da IG. Por outro lado, foi visto que a elevação dos preços destes produtos não representa uma baixa em seu consumo; ao contrário, cada vez mais o consumidor busca produtos diferenciados, com certificação de origem.

De outro lado, Dwijen Rangnekar, estudando os aspectos sócio-econômicos inerentes ao sistema de IGs,³²⁷ diz que inexistem argumentos legais ou racionais capazes de justificar a distinção feita hoje no acordo TRIPS entre as categorias de vinhos e destilados e dos demais produtos, cuja consequência é a criação de uma hierarquia de proteção.³²⁸

Segundo o autor, a distinção de tratamento presente no acordo TRIPS já não se faz mais sustentar. A proteção atribuída a vinhos e destilados é muito mais severa do que aquela destinada aos demais produtos titulares de uma IG. A expansão da proteção aos demais produtos é defendida sob o argumento de que estes sofrem tanto quanto o setor vitivinícola os efeitos negativos da contrafação e da confusão do consumidor. Não há, assim, motivos para que se perfaça tal discriminação.

Filiamo-nos aqui ao posicionamento esposado por Rangnekar. Ainda que reconhecida a existência de custos inerentes à implementação de uma estrutura

³²⁶ FRANCOIS, Joseph; MANCHIN, Miriam, NORBERG, Hanna; PINDYUK, Olga; TOMBERGER, Patrick. Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment – Final Project Report, Prepared under implementing Framework Contract TRADE 10/A2/A16. Centre for Economic Policy Research: London, 2013. p. 19. Disponível em: <http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150737.pdf>

³²⁷ Estudo realizado no contexto do projeto sobre os direitos da propriedade intelectual e desenvolvimento sustentável, desenvolvido entre a ICTSD e a UNCTAD. RANGNEKAR, Dwijen. The Socio-Economics of Geographical Indications: A Review of Empirical Evidence from Europe. UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development Series, Issue Paper 8, 2004.

³²⁸ RANGNEKAR, Dwijen. The Socio-Economics of Geographical Indications: A Review of Empirical Evidence from Europe. UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development Series, Issue Paper 8, 2004.

de proteção, de divulgação de políticas de promoção destes produtos, entende-se que a filosofia existente por trás das IGs justifica a importância da tutela. Evidente, é necessário que haja um mercado receptivo à introdução desse tipo de produto. Este pressuposto tem-se verificado cada vez mais presente, consoante apresentado no decurso deste trabalho, inclusive ou, diga-se, sobretudo, nos países em desenvolvimento.

A superação de entraves colocados por discussões conduzidas por interesses eminentemente políticos é imperativa num momento em que a tendência é a de um movimento apontando para a proliferação de acordos bilaterais. Assim, é essencial que as disposições no plano interno e no plano internacional estejam no mesmo compasso, sob pena de serem firmados acordos contraditórios, cujo cumprimento implicará violações de outros acordos, preexistentes ou futuros.

Nessa esteira, o registro continua a ser importante opção considerada para o aprimoramento do sistema internacional de IGs. Josling aponta que por meio desse sistema poderia haver uma congruência maior entre as regulações, e uma base mais concreta e uniforme para celebração de acordos bilaterais, o que vem se afirmando como tendência.³²⁹

Josling afirma que este registro seria mais do que uma base de dados, mas menos do que um registro compulsório para todas as IGs. Por meio de analogia bem colocada, o autor explica que este registro funcionaria como um menu, a partir do qual as partes escolheriam as IGs a serem protegidas, que já estariam, *prima facie*, em coerência com as disposições do acordo TRIPS.³³⁰

É preciso assentar suporte jurídico consistente para o reconhecimento e adequado tratamento de indicações nacionais e estrangeiras, preenchendo-se assim as lacunas e omissões constatadas no âmbito interno dos países.³³¹ Indispensável é que este suporte esteja de acordo com as regras multilaterais, mas que, ao mesmo tempo, atenda às carências e demandas internas, de modo a regular de forma efetiva todo e qualquer conflito eventualmente emergente, sem que se constitua em obstáculos ao comércio internacional.

³²⁹ JOSLING, Tim. The War on Terroir: Geographical Indications as a Transatlantic Trade Conflict. Presidential Address. *Journal of Agricultural Economics*, Vol. 57, No. 3, 2006, pp. 337–363. p. 361.

³³⁰ JOSLING, Tim. The War on Terroir: Geographical Indications as a Transatlantic Trade Conflict. Presidential Address. *Journal of Agricultural Economics*, Vol. 57, No. 3, 2006, pp. 337–363. p. 362.

³³¹ LOCATELLI, Liliana. Indicações Geográficas e Desenvolvimento Econômico. BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio (org.). *Propriedade Intelectual e Desenvolvimento*. Boiteux: Florianópolis, 2007. p. 252.

2.2.5 Futuro das negociações na OMC

Como já observado, a profunda divergência de posicionamentos tem se mostrado um entrave de difícil superação no seio das negociações referentes ao tratamento das indicações geográficas no plano multilateral.

Nesse cenário, o que parece incontornável, apesar dos insucessos, é o papel da OMC. Guzman, ao abordá-lo no contexto da governança global,³³² propõe o uso do modelo regulatório, preconizando o reforço da organização como instituição responsável por assumir a coordenação na matéria. Entende que a estrutura institucional da OMC deva ser reformada para que consiga superar os atuais entraves negociais que impedem que as discussões no campo das IGs progridam.³³³

Para tanto, propõe a criação de departamentos autônomos para gerir as questões não-comerciais, que, não obstante, são contingentes ao comércio internacional.³³⁴ Como foi observado no decorrer desta análise, a OMC promoveu um giro no seu foco de proteção a partir da Rodada do Uruguai, como resposta às demandas internacionais decorrentes da expansão do comércio e do entrelaçamento de áreas antes consideradas de maneira independente com as relações comerciais. No campo da propriedade intelectual, esta mudança refletiu-se na elaboração do acordo TRIPS, que passou a regular no plano multilateral os aspectos comerciais relacionados com a PI.

A expansão para regulação de áreas antes dissociadas de cunho comercial ocasiona uma cisão de posicionamentos acerca da postura da OMC perante estes assuntos, nomeadamente com relação ao excessivo poder detido pela organização, combinado com seus esforços para influenciar a adoção de políticas em áreas não-comerciais.³³⁵

³³² GUZMAN, Andrew T. *Global Governance and the WTO*. Harvard, 2004, p. 306. Disponível em: <http://www.harvardilj.org/wp-content/uploads/2011/04/HILJ_45-2_Guzman.pdf>

³³³ DEITOS, Marc Antoni. *O contencioso internacional do comércio de pneumáticos – Politização da política externa e internacionalização da política doméstica*. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010. p. 130.

³³⁴ GUZMAN, Andrew T. *Global Governance and the WTO*. Harvard, 2004, p. 349/350. Disponível em: <http://www.harvardilj.org/wp-content/uploads/2011/04/HILJ_45-2_Guzman.pdf>

³³⁵ GUZMAN, Andrew T. *Global Governance and the WTO*. Harvard, 2004, p. 304. Disponível em: <http://www.harvardilj.org/wp-content/uploads/2011/04/HILJ_45-2_Guzman.pdf>

O referido descontentamento pode ser facilmente constatado a partir da frustração em atingir os objetivos estabelecidos pela própria OMC nas Conferências Ministeriais que vem se seguindo, conforme previsões dos tratados. Atribui-se a frustração no tratamento dos assuntos não-comerciais por parte da OMC ao caráter do seu sistema de solução de controvérsias e ao uso de sanções comerciais visando alterar as políticas adotadas pelos Estados nestas áreas.

Quanto ao papel desempenhado pela OMC na liberalização do comércio internacional, Guzman aponta, como opção mais consistente com a realidade de aumento constante da atividade internacional e de interação entre assuntos comerciais e não comerciais, o aumento da cooperação global e maior atenção a temas não essencialmente comerciais, ainda que sejam grandes os desafios a serem enfrentados. Diz ser preferível ter estas regras sob o controle da OMC, do que deixá-las serem criadas e aplicadas de modo desordenado e obscuro.

Ideia oposta defendem McGinnis e Movsesian, que acreditam que a diminuição ou o fim da atividade da OMC nessas áreas seria a solução para o problema. Pertinente aqui observação tecida por Guzman, em contraponto à percepção destes autores, afirmando que o modelo da OMC deve ser comparado com as outras alternativas *existentes*, não com modelos utópicos ou com uma visão ideal de democracia.³³⁶ Propõe, nessa esteira, o aumento da transparência e da abertura da OMC, priorizando-se a ideia de trazer as negociações para mais perto das partes interessadas.³³⁷

Aduz que o fato de a OMC deter certo poder sobre estas áreas é incontornável, dada a realidade globalizada com propriedade delineada por Guzman. Sendo assim, é importante encontrar a forma mais apropriada de fazer com que a OMC consiga alcançar um consenso em torno dos temas que causam divergência e que infelizmente até então apenas revelaram tentativas frustradas de promover a congruência entre os posicionamentos de seus membros.

A falha nesse aspecto apenas faria com que a organização e sua conduta fossem alvo de mais críticas, o que enfraqueceria sua função de aprimorar

³³⁶ GUZMAN, Andrew T. *Global Governance and the WTO*. Harvard, 2004, p. 338. Disponível em: <http://www.harvardilj.org/wp-content/uploads/2011/04/HILJ_45-2_Guzman.pdf>

³³⁷ GUZMAN, Andrew T. *Global Governance and the WTO*. Harvard, 2004, p. 339. Disponível em: <http://www.harvardilj.org/wp-content/uploads/2011/04/HILJ_45-2_Guzman.pdf>

a cooperação, devido ao seu alto número de adesões.³³⁸ Acredita-se, assim, que o aumento da cooperação internacional e a celebração de acordos entre os Estados, assentados sobre os padrões mínimos e princípios estabelecidos pelos instrumentos multilaterais, seria a melhor forma de promover esta regulação.

Adequa-se assim o cenário à conjuntura de governança global verificada atualmente no âmbito das relações internacionais. Nesse contexto, porém, há também questões a serem solvidas, decorrentes do recurso à via alternativa à regulação multilateral. Atualmente frustrada a efetividade da regulação multilateral, volta-se a recorrer à celebração de acordos bilaterais, para tentar gerir de forma mais eficaz as discrepâncias regulatórias entre os países.

As questões a serem administradas neste âmbito seriam especialmente aquelas relativas à presença de inúmeras contradições derivadas da celebração de acordos com interesses divergentes. Este tipo de evento termina por resultar na angularização negativa da relação jurídica formada entre os Estados, pois são geradas obrigações contraditórias entre as partes, capazes de engendrar demandas no bojo dos mecanismos de solução de controvérsias e cortes arbitrais.

Aceitando o aproveitamento da estrutura existente na OMC, Guzman propõe que se faça uso da dinâmica já implementada, para superação das divergências e deficiências. Esta estratégia passa, como foi visto, pela criação de departamentos específicos para cada área que disfrutem de maior autoridade e autonomia do que atualmente disfrutam os órgãos setoriais já criados na OMC, tais como o Conselho TRIPS e o Grupo de Trabalho para a PI.³³⁹

As discussões e negociações nesses órgãos seriam feitas em “Rodadas Departamentais”, buscando promover a reforma da dinâmica hoje adotada pela OMC, segundo a qual apenas nas Conferências Ministeriais é possível a discussão de emendas aos acordos. Estas discussões, somadas aos demais assuntos, resultam em um extenso rol de tópicos a serem estudados e decididos a cada reunião, escasseando-se as chances de que haja sucesso no alcance de consenso cobrindo todos os pontos.

A discussão mais ampla, abrangendo temas de diferentes departamentos, estaria em pauta nas chamadas “Mega-Rodadas”, permitindo

³³⁸ GUZMAN, Andrew T. Global Governance and the WTO. Harvard, 2004, p. 306. Disponível em: <http://www.harvardilj.org/wp-content/uploads/2011/04/HILJ_45-2_Guzman.pdf>

³³⁹ GUZMAN, Andrew T. Global Governance and the WTO. Harvard, 2004, p. 307. Disponível em: <http://www.harvardilj.org/wp-content/uploads/2011/04/HILJ_45-2_Guzman.pdf>

acordos que englobem mais do que um departamento, além de abrir portas para acordos em determinada área que somente seriam possíveis com a concordância de concessões em outra, como ocorre no o TRIPS. É o que analisou Frederick M. Abbott:

*A fair description of the TRIPs Agreement includes recognizing that the intellectual property goals of developed states were achieved in exchange for concessions to developing countries on market access issues.*³⁴⁰

Afirma que este modelo seria especialmente efetivo para a negociação no campo dos subsídios agrícolas, pois seria facilitada a chegada a um acordo em torno deste tema que polariza países desenvolvidos e em desenvolvimento em razão de seus posicionamentos e demandas: os países reduziriam os subsídios em troca da concessão de benefícios em outras áreas cobertas pelos acordos da OMC.

Seria esta uma proposta para manter a OMC atuante nas áreas não essencialmente comerciais, como é o caso dos direitos de PI, tendo em vista que o contexto globalizado já não mais permite dissociar estes dois regramentos. Assim para que a sua atuação nestes campos diversos seja a melhor possível, pertinentes as proposições colocadas pelo autor como alternativas à dinâmica atual, que vem se mostrando infrutífera.³⁴¹

³⁴⁰ Frederick M. Abbott, Commentary: The International Intellectual Property Order Enters the 21st Century, 29 Vand. J. Transnat'l L. 471, 472 (1996) [hereinafter Abbott, International Intellectual Property]; Frederick M. Abbott, The New Global Technology Regime: The WTO TRIPs Agreement and Global Economic Development, 72 Chi.-Kent L. Rev. 385, 387–88 (1996) [hereinafter Abbott, New Global Technology Regime].

³⁴¹ GUZMAN, Andrew T. Global Governance and the WTO. Harvard, 2004, p. 309/310. Disponível em: <http://www.harvardilj.org/wp-content/uploads/2011/04/HILJ_45-2_Guzman.pdf>

2.3 NOVO CICLO DE ACORDOS BILATERAIS

Na nova dinâmica das relações globais, os acordos bilaterais assumiram função de relevante destaque no regramento das relações entre países, buscando o respeito aos limites estabelecidos, a fim de que as trocas ocorram de forma harmoniosa, em qualquer que seja o campo explorado.³⁴²

A estagnação dos projetos regulatórios internacionais e multilaterais, somada à diversidade de proteções existentes no plano nacional dos países resultou na celebração de uma série de acordos bilaterais para suprir estas necessidades de proteção além de suas fronteiras. O movimento constatado acompanha a tendência observada no cenário internacional nas últimas décadas de proliferação dos tratados bilaterais entre os Estados.

As discussões têm sublinhado os benefícios de melhor compreender o funcionamento dos sistemas de proteção da propriedade intelectual nos outros países, nomeadamente o foco da proteção das indicações geográficas nesses sistemas.³⁴³ Em se tratando de um processo que envolve várias instituições e atores, a congregação dos interesses diversos e de questões de ordem política são pressupostos para que bons resultados sejam alcançados.

Para que as IGs desempenhem sua função de garantia de qualidade, proteção do consumidor, de preservação do meio-ambiente e de controle da concorrência desleal, é imperativo que os casos de imitação, contrafação e usurpação sejam coibidos de maneira adequada. Além da função protetiva do consumidor, do produtor e da cultura local, as IGs satisfazem o interesse da coletividade que a detém.

³⁴² ALMEIDA, Alberto Ribeiro de. Private and public schemes of certification applied to geographical indications – USA and EU experience. The Wine & Law Program – Working Paper 3/2013. p. 4.

³⁴³ AGRI. DG AGRI working document on international protection of EU Geographical Indications: objectives, outcomes and challenges. Disponível em: <http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/advisory-groups/international/2012-06-25/agri-working-doc_en.pdf> Acesso em: 22/02/2014. Ref. Ares(2012)669394 - 06/06/2012. p. 6 Disponível em: <http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/advisory-groups/international/2012-06-25/agri-working-doc_en.pdf> Acesso em: 20/02/2014. Mais sobre os prós e os contras em torno da ampliação do âmbito de incidência da proteção reforçada a vinhos e destilados, prevista pelo artigo 23 do TRIPS: quadro comparativo (Tabela 7.3), página 243, CORREA, Carlos M.; YUSUF, Abdulaqawi A. (eds.). *Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement*. Kluwer Law International BV: The Netherlands, 2008.

O mesmo já não é tão eficaz no âmbito da proteção pelo direito das marcas, em que são prioritariamente satisfeitos os interesses do proprietário daquela marca. Ao contrário, a proteção específica é dotada de uma dimensão pública, ausente nos outros direitos da propriedade intelectual, aspecto que deve pautar as negociações nesta área.

Nesse cenário de diversidade, um regramento estabelecido no âmbito multilateral não pode ser sobreposto ao caráter territorial dos direitos de propriedade intelectual, pois não há renúncia ao regramento existente no plano nacional de cada Estado, em prol de uma regulação internacional.³⁴⁴

Assim, na economia globalizada, o caráter territorial dos direitos de propriedade intelectual contribui para a redução da efetividade de acordos multilaterais, o que demanda um grande esforço por parte do detentor de um produto beneficiário de uma IG para que faça valer seus direitos em outros territórios. A via alternativa encontrada para poupar estes esforços e ao mesmo tempo prover uma regulação mais aprofundada e reforçada do que aquela constante dos instrumentos multilaterais foi a via bilateral.³⁴⁵

2.3.1 Acordos bilaterais no campo das indicações geográficas

Os acordos bilaterais já foram o recurso utilizado para contornar as adversidades decorrentes da diversidade de proteções dispensadas aos produtos diferenciados desde o início de sua regulação. A diversidade de leis e mecanismos adaptados à regulação das indicações geográficas, na época essencialmente vinhos e destilados, existentes nos planos nacionais dos países começava a se revelar uma barreira às trocas comerciais.

³⁴⁴ ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de. The TRIPS Agreement, the Bilateral Agreements Concerning Geographical Indications and the Philosophy of the WTO. European Intellectual Property Review. Sweet & Maxwell. London, v. 27, n. 4, p. 150-153, apr. 2005.

³⁴⁵ ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de. The TRIPS Agreement, the Bilateral Agreements Concerning Geographical Indications and the Philosophy of the WTO. European Intellectual Property Review. Sweet & Maxwell. London, v. 27, n. 4, p. 150-153, apr. 2005.

O foco inicial da proteção, na esteira do que ensina Kelly Bruch,³⁴⁶ deu-se em torno da contrafação de bens individuais, sendo esta a primeira categoria de bens a se verem amparados por uma proteção. Seja pelo direito codificado,³⁴⁷ seja pela lógica da common law,³⁴⁸ jurisprudencialmente, começava a ser provida forma de repressão às falsas indicações de procedência.³⁴⁹

Inicialmente, pretendeu-se combater, com o uso da legislação já existente, a falsificação. Num segundo momento é que os países perceberão a necessidade de se estabelecer uma regulação mais específica. É durante este período, nos meados do século XIX, que pode ser observada uma verdadeira proliferação de leis contendo formas positivas de proteção, evidenciando-se o salto da mera proteção negativa, consistente no não fazer, para o nascimento da tutela específica desses signos.

Iniciou-se então uma fase de celebração de acordos bilaterais para reger os laços comerciais formados entre os países europeus. Foi a partir da determinação de que as delimitações geográficas deveriam ocorrer pela via judicial, e não pela administrativa, como vinham prevendo esses países, conduzidos pelo pioneirismo das regulações francesa e portuguesa, que é alavancada a edição de uma série de leis nacionais relativas à proteção da propriedade industrial.

Os tratados eram celebrados na busca de proteção para os seus produtos quando ingressavam em mercados estrangeiros. Entretanto, a ocorrência das constantes guerras no século XIX foi fator que impediu a consolidação desse sistema, fazendo com que suas disposições fossem com frequência descumpridas.

Outro fator que dificultou a sobrevivência desses acordos à ocasião foi o fato de que não havia ainda instrumentos multilaterais ou internacionais que ao menos pautassem padrões mínimos a serem seguidos, princípios ou diretrizes aplicáveis à celebração. Ademais, ao contrário do que se observa no atual cenário dos acordos bilaterais, naquele período, a solução das controvérsias decorrentes da celebração desses tratados carecia de efetividade. O mecanismo hoje existente é

³⁴⁶ BRUCH, Kelly Lissandra. Signos Distintivos de Origem: Entre o Velho e o Novo Mundo Vitivinícola. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. p. 73.

³⁴⁷ Como ocorre na maior parte dos países europeus, dentre os quais França, Portugal, Espanha, Alemanha e Suíça.

³⁴⁸ Notadamente o caso da Inglaterra.

³⁴⁹ BRUCH, Kelly Lissandra. Signos Distintivos de Origem: Entre o Velho e o Novo Mundo Vitivinícola. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. p. 74.

mais eficaz, tendo em vista que, em vez de ser acionado um órgão multilateral para solução de disputas, é estabelecido um procedimento arbitral, mais célere e seguindo as normas acordadas entre as partes.

Foi esta necessidade que levou os países a buscarem a multilateralização do assunto, tendo em vista a inabilidade desses acordos em um primeiro momento, na satisfação das carências protetivas emergentes das trocas comerciais.

Hodiernamente, os acordos bilaterais trazem disposições capazes de promover uma congruência mínima das disposições vigentes nos planos nacionais dos países envolvidos. Este fator passou a enquadrá-los como instrumentos hábeis a reforçar a proteção que seria dispensada meramente pelo plano multilateral.

Por meio da adoção desses instrumentos, busca-se a melhor gerência das questões relativas à coexistência entre a regulação específica e a regulação pelo direito das marcas, além da outorga de níveis de proteção mais elevados do que aqueles presentes nos instrumentos multilaterais. Tal como as marcas, as IGs são signos, mas merecem proteção diferenciada, tendo em conta o caráter público que a cerca.³⁵⁰

Assim, do primeiro ciclo de acordos bilaterais envolvendo o tratamento de indicações geográficas em seus temas, podem ser apontadas algumas diferenças relevantes. Naquele primeiro momento, observou-se a celebração desses acordos entre os Estados com vistas à obtenção de proteção aos produtos tutelados no plano nacional também em mercados situados além de suas fronteiras. O objetivo inicial era o de combater o uso indevido dos produtos nacionais por usurpadores.

Neste segundo ciclo, a proteção já se revela muito mais abrangente, tendo em conta as regulações internacionais até então inexistentes. A evolução das negociações no plano multilateral desde então constituiu uma alavanca para inclusão de uma maior amplitude temática e para o reforço do nível de proteção dispensado. Assim, pode-se dizer que os primeiros acordos bilaterais celebrados apenas tangenciaram a matéria, enquanto que os acordos celebrados após o

³⁵⁰ ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de. The TRIPS Agreement, the Bilateral Agreements Concerning Geographical Indications and the Philosophy of the WTO. *European Intellectual Property Review*. Sweet & Maxwell. London, v. 27, n. 4, p. 150-153, apr. 2005.

advento dos instrumentos multilaterais reúnem muito mais subsídios para criar uma disciplina efetiva por esta via.³⁵¹

O objetivo é sempre o de facilitar as trocas comerciais entre os países e proteger ao mesmo tempo o produtor e o consumidor, sem, contudo, que esta proteção venha a se tornar uma barreira ao livre-comércio. Trata-se de via necessária para favorecer a liberalização e a abertura dos mercados por meio da remoção das barreiras técnicas ao comércio.

Em especial no caso dos padrões europeus, estes funcionaram como forma de desenvolver e consolidar o mercado comum e a livre circulação de bens e serviços entre os membros, para além de representar ferramenta eficiente de auto e correção.³⁵² No entanto, a garantia de todas estas questões indispensáveis a um sistema efetivo de proteção das indicações geográficas não está presente da mesma forma em todos os países.

Seja pelas baixas adesões, seja pela dificuldade de aplicar as suas disposições, os tratados multilaterais não têm respondido à altura das necessidades impostas pela projeção cada vez maior deste tipo de produto no comércio internacional. Mas serviram a importantes propósitos: o de criar uma valorização deste segmento do comércio internacional e o da introdução de proteção, que, embora se apresente sob variadas roupagens, estabeleceu padrões mínimos no plano nas legislações nacionais.

Ausentes perspectivas otimistas acerca do desenrolar das negociações multilaterais neste tema, a forma encontrada de contornar a situação foi o investimento na via da regulação bilateral, por meio da celebração de acordos de livre-comércio (FTAs).³⁵³ É nesse cenário que se observa a formação de redes comerciais, assentadas sobre tratados bilaterais e regionais, como também sobre as TTP - *Transatlantic Partnerships*, ou Parcerias Transatlânticas.

A rápida expansão das relações comerciais somada à diversificação cada vez maior entre a composição destas relações entre os países, reunindo partes de culturas muito diversas, carente de harmonização, resultou nesta tendência à

³⁵¹ Destaca-se aqui o importante fator da coercibilidade nessa segunda fase, totalmente ausente na primeira.

³⁵² ALMEIDA, Alberto Ribeiro de. Private and public schemes of certification applied to geographical indications – USA and EU experience. The Wine & Law Program – Working Paper 3/2013. p. 4.

³⁵³ AGRI. DG AGRI working document on international protection of EU Geographical Indications: objectives, outcomes and challenges. p. 6 Disponível em: <http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/advisory-groups/international/2012-06-25/agri-working-doc_en.pdf>

celebração de acordos buscando a harmonia entre as disposições relativas ao assunto, evitando-se discrepâncias significativas quanto à forma de tratamento dispensado, a partir da formação de uma relação comercial pelo menos no âmbito do tratado celebrado, via de regra bilateral.³⁵⁴

Por meio da celebração desses tratados, portanto, buscou-se melhorar o equilíbrio entre as regulações, dando maior estabilidade às relações comerciais sob a égide destes acordos trazendo obrigações recíprocas entre os Estados. Tais acordos, em regra, requerem reciprocidade de proteção, fazendo com que muitos países em desenvolvimento, cujos sistemas são frágeis, insipientes ou simplesmente inexistentes, possam estabelecer uma forma de proteção, pelo menos para as IGs estrangeiras, que adentrem seu mercado. Esta seria uma via de fácil acesso para aqueles países em desenvolvimento que buscam ter suas IGs reconhecidas e protegidas também fora de suas fronteiras.³⁵⁵

Atualmente esses acordos promovem forma mais eficaz de proteção nesta área, colaborando para sua perpetuação como instrumento de tutela entre Estados. Destaca-se aqui o bom desempenho destes instrumentos nomeadamente no que toca à proteção contra a generificação das IGs, desvio de marca e uso não autorizado de IGs registradas. Por esta razão, já se observa em uma pluralidade de acordos regionais a inclusão de uma sessão a tratar sobre as IGs, entre as disposições sobre PI ou sobre o acesso aos mercados.³⁵⁶

Diante da crescente tendência observada à celebração de Acordos Regionais de Comércio entre países ou blocos,³⁵⁷ movimento que aponta para a instituição de um regramento bilateral ou plurilateral da área, desenvolveu-se estudo que buscou determinar como os direitos de propriedade intelectual eram abordados (e se o eram) nestes acordos. Para tanto, foi feito um levantamento, nos diversos

³⁵⁴ GIOVANNUCCI, D., T. JOSLING, W.A. KERR, B. O'CONNOR and M.T. YEUNG (2009). Guide to Geographical Indications – Linking Products and Their Origins, Geneva: International Trade Centre, 2009. p. 51.

³⁵⁵ GIOVANNUCCI, D., T. JOSLING, W.A. KERR, B. O'CONNOR and M.T. YEUNG (2009). Guide to Geographical Indications – Linking Products and Their Origins, Geneva: International Trade Centre, 2009. p. 51.

³⁵⁶ GIOVANNUCCI, D., T. JOSLING, W.A. KERR, B. O'CONNOR and M.T. YEUNG (2009). Guide to Geographical Indications – Linking Products and Their Origins, Geneva: International Trade Centre, 2009. p. 52.

³⁵⁷ A partir da terminologia “acordos regionais de comércio” devem ser compreendidos tanto acordos preferenciais de comércio quanto acordos de livre-comércio, atentando apenas para a diferença que o termo ARC é mais abrangente, segundo a definição apresentada pela OMC. O termo foi empregue seguindo os acordos de comércio celebrados no bojo da OMC e fundados sobre os artigos XXIV do GATT, V do GATS ou sobre a cláusula de habilitação.

tratados notificados à OMC e vigentes até o ano de 2010. Peculiaridades foram constatadas a partir do estudo realizado.

Ressalta-se primeiramente a inexistência de uma tendência à celebração destes acordos regionais somente entre países desenvolvidos ou em desenvolvimento entre si. Os laços são estabelecidos independentemente do nível de desenvolvimento.³⁵⁸

O estudo observou uma alta incidência nos acordos celebrados (165 dos 194 totais analisados no estudo) de disposições gerais acerca de direitos da PI, incluindo-se aí: cláusula de compromisso com a proteção dos direitos de PI, reafirmação do acordo TRIPS, referências às convenções da OMPI, princípios básicos, como o da nação mais favorecida e o do tratamento nacional, assistência, coordenação e cooperação, procedimentos de aplicação, medidas aduaneiras e referências a direitos de PI mencionados no TRIPS.³⁵⁹

Entretanto, a incidência de disposições relativas aos direitos de PI específicos já não foi tão acentuada. Dos 165 acordos que continham disposições relativas à PI, menos da metade abordou em seu texto disposições acerca de direitos específicos de PI.³⁶⁰ Dentre estes, apresentaram maior incidência nos referidos acordos as disposições em torno dos direitos de PI relacionados à categoria das IGs. Sua inclusão foi intensificada a partir do ano 2000, apresentando-se de forma ainda mais marcante nos acordos regionais de comércio envolvendo países americanos do que países de outros continentes.³⁶¹

Neste âmbito, além do alto número de países desenvolvidos que celebraram acordos, constatou-se que Chile e México lideram na frequência de

³⁵⁸ TAVENGWA, Raymundo Valdés and Runyowa. Intellectual property provisions in regional trade agreements. WTO: Economic Research and Statistics Division. 2012. Disponível em: <http://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd201221_e.pdf> Acesso em 22/02/2014. p. 9.

³⁵⁹ TAVENGWA, Raymundo Valdés and Runyowa. Intellectual property provisions in regional trade agreements. WTO: Economic Research and Statistics Division. 2012. Disponível em: <http://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd201221_e.pdf> Acesso em 22/02/2014. p. 8-9.

³⁶⁰ São levadas em conta as seguintes categorias: patentes; copyright; marcas; informações confidenciais; desenho industrial; indicações geográficas; circuitos integrados e design de layout; novas variedades de plantas; conhecimento tradicional; folclore e recursos genéticos; programas criptografados difundidos por sinal de satélite; e nomes de domínio. TAVENGWA, Raymundo Valdés and Runyowa. Intellectual property provisions in regional trade agreements. WTO: Economic Research and Statistics Division. 2012. Disponível em: <http://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd201221_e.pdf> Acesso em 22/02/2014 p. 20.

³⁶¹ TAVENGWA, Raymundo Valdés and Runyowa. Intellectual property provisions in regional trade agreements. WTO: Economic Research and Statistics Division. 2012. Disponível em: <http://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd201221_e.pdf> Acesso em 22/02/2014 p. 24.

inclusão das disposições sobre IGs em seus acordos de comércio, figurando estas em 92 e 83%, respectivamente, dos documentos celebrados por estes países.³⁶²

Observa-se que os tratados bilaterais tem sido utilizados de forma recorrente pela União Europeia para promoção da proteção individual de suas IGs em Estados terceiros, procurando reforçar o conteúdo de proteção destes produtos para além dos padrões básicos de proteção estabelecidos no acordo TRIPS, considerados insuficientes pela União Europeia para evitar o mau uso, a imitação e a invocação de IGs europeias de modo impróprio.³⁶³

Para a União Europeia, na atual conjuntura, é impensável a celebração de um tratado bilateral de que não conste um capítulo sobre IGs. Entretanto, a questão acarreta o envolvimento de uma vastidão de aspectos. Não se trata aqui de tentativa de meramente transpor uma legislação para que se faça valer no plano interno de países terceiros, pois tal procedimento seria infrutífero e não realista em muitos casos.

Os primeiros acordos a tratar do assunto das IGs versavam sobre vinhos e destilados, contendo provisões não apenas sobre o assunto das IGs, mas dispendo sobre práticas enológicas, proteção de termos tradicionais, rotulagem e apresentação, certificação e cooperação entre as partes. Acerca das denominações de origem protegidas e indicações geográficas protegidas, dispunham sobre a eliminação de semi-genéricos e de marcas iguais.³⁶⁴

A intenção que permeia o uso da via bilateral é a de concretizar os resultados que não estão sendo obtidos a partir das negociações multilaterais, incrementando-se as provisões básicas do acordo TRIPS. A este procedimento dá-se o nome “TRIPS +”, que engloba diversos temas.

Por exemplo, o estabelecimento de uma lista de nomes europeus a serem protegidos direta e infinitamente nos Estados terceiros em questão visa a

³⁶² TAVENGWA, Raymundo Valdés and Runyowa. Intellectual property provisions in regional trade agreements. WTO: Economic Research and Statistics Division. 2012. Disponível em: <http://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd201221_e.pdf> Acesso em 22/02/2014 p. 24.

³⁶³ ADVISORY GROUP INTERNATIONAL ASPECT OF AGRICULTURE. DG AGRI working document on international protection of EU Geographical Indications: objectives, outcomes and challenges. Ref. Ares(2012)669394 - 06/06/2012. Disponível em: <http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/advisory-groups/international/2012-06-25/agri-working-doc_en.pdf> Acesso em: 20/02/2014. p. 7.

³⁶⁴ ADVISORY GROUP INTERNATIONAL ASPECT OF AGRICULTURE. DG AGRI working document on international protection of EU Geographical Indications: objectives, outcomes and challenges. Ref. Ares(2012)669394 - 06/06/2012. Disponível em: <http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/advisory-groups/international/2012-06-25/agri-working-doc_en.pdf> Acesso em: 20/02/2014. p. 9.

evitar a usurpação. Dependendo do país com o qual a negociação é estabelecida, a lista incluirá as IGs que estiverem correndo maior risco de usurpação naquele mercado, sobre a qual houver maior interesse econômico ou maior potencial de desenvolvimento de produto similar.³⁶⁵

Por esta via, também é possível que a mesma proteção prevista pelo artigo 23, do acordo TRIPS, chamada proteção reforçada, destinada, pelo acordo apenas a vinhos e destilados, seja estendida a outros produtos beneficiários de IGs, tal como pretendido nos projetos de alteração conduzidos pela UE propostos na Rodada de Doha. Reduzindo-se o âmbito de incidência – do multilateral para o regional ou bilateral, por exemplo – é possível reduzir de maneira considerável os entraves nas discussões e o alcance de um denominador comum na regência dessas relações. A UE tem feito intenso uso desses instrumentos bilaterais e regionais para garantia de proteção às suas IGs fora dos limites das suas fronteiras, nos mesmos níveis outorgados em seu plano interno.

Ainda por meio das disposições dos acordos bilaterais é possível gerir melhor a coexistência das IGs com marcas anteriormente registradas com boa-fé. Segundo o princípio da coexistência, existindo uma marca anterior, esta não deve impedir posterior registro e proteção de uma IG, fato este que, igualmente, não invalidará ou cancelará a marca anterior. Este princípio foi reconhecido pela jurisprudência da OMC sobre o acordo TRIPS no painel WT/DS174, que considerou que o registro de uma IG, ainda que conflituosa com uma marca anterior, seria suficiente para constituir uma exceção aos direitos sobre as marcas.³⁶⁶

Busca-se ainda eliminar usos anteriores indevidos de IGs europeias, obter proteção administrativa, para evitar a necessidade de acesso às cortes do país terceiro, eliminar a necessidade de requerimentos individuais para que uma IG seja reconhecida, garantir um direito de uso e criar um mecanismo de cooperação e diálogo.³⁶⁷

³⁶⁵ ADVISORY GROUP INTERNATIONAL ASPECT OF AGRICULTURE. DG AGRI working document on international protection of EU Geographical Indications: objectives, outcomes and challenges. Ref. Ares(2012)669394 - 06/06/2012. Disponível em: <http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/advisory-groups/international/2012-06-25/agri-working-doc_en.pdf> Acesso em: 20/02/2014. p. 8.

³⁶⁶ WT/DS174.

³⁶⁷ ADVISORY GROUP INTERNATIONAL ASPECT OF AGRICULTURE. DG AGRI working document on international protection of EU Geographical Indications: objectives, outcomes and challenges. Ref. Ares(2012)669394 - 06/06/2012. Disponível em: <http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/advisory-groups/international/2012-06-25/agri-working-doc_en.pdf> Acesso em: 20/02/2014. p. 9.

2.3.2 Existência de disposições conflitantes

Ao planejar um tratado bilateral para regulação das IGs, é importante verificar o contexto do parceiro com o qual se está a negociar a assinatura do tratado, sua tradição histórica, agrícola, de regulação de marcas, bem como seu interesse na proteção jurídica do tema. Para tanto, colocam-se como fatores de análise a legislação do Estado na área dos direitos de PI, a hierarquia do país entre tratados internacionais e lei doméstica, bem como a vontade de proteger as IGs europeias.

Países vizinhos e de afinidade legislativa com a União normalmente possibilitam que se alcance com facilidade um acordo em torno das disposições desses tratados no campo das IGs, obtendo bom coeficiente de integração e complementariedade nos sistemas e registros.

A ideia é a de que todos os usuários de produtos beneficiários de IGs protegidas sejam protegidos pela lei de onde a IG se origina. Em termos práticos, cada parte literalmente exporta a parcela de sua legislação aplicável às IGs ao seu parceiro, que ficará responsável por aplicá-la, e o contrário também.

Com países não vizinhos, mas que já adotam sistemas de regulação próprio para IGs ou que tenha interesse em adotar um, contudo, o alcance da integração pode significar a necessidade de superar alguns desafios. A legislação conhecida sobre o assunto é em regra recente na gerência dos registros das IGs, onde uma integração completa do sistema de registros europeu seria bastante desejável. Nesses casos, é muito menor a vontade de europeus proprietários de IGs individuais enfrentar as formalidades de registro em mercados distantes.

Frequentemente, a proteção desses produtos nos países terceiros é feita pelo sistema de direito das marcas, ou sua legislação sobre IG não está ainda bem consolidada, ou simplesmente não existe sistema de proteção para IGs. Os acordos com países que não tem nenhuma tradição na proteção das IGs, como seria por exemplo o caso do Canadá, representam discussões muito mais difíceis, em que a coexistência com marcas anteriormente registradas realmente constituem um problema.

Ameaçam igualmente a estabilidade e a celebração destes tratados o fato de os parceiros da UE nestes acordos estarem a negociar paralelamente (ou já

terem assinado) acordos com países que defendem interesses antagônicos quanto ao tratamento dispensado às IGs.³⁶⁸ É o caso de parceiros que celebram acordos em paralelo com países como Austrália e Estados Unidos, cujo sentido das disposições adotadas de um e de outro lado podem causar conflitos comerciais no plano interno, abalando-se também os elos comerciais entre os países em questão.

Um país poderá assumir compromissos incompatíveis quando faz parte de mais de um acordo comercial preferencial, pois uma regra negociada em um acordo pode conduzir à perda do acesso a um determinado mercado para países externos ao dito acordo. O artigo XXIV, 6, do GATT, dispõe que, nessa hipótese, o Estado que estiver a perder determinada fatia de mercado em virtude da adoção de tarifas privilegiadas terá direito à compensação devida dos danos sofridos.³⁶⁹

A exemplo deste conflito, citamos o caso do Equador que, caso quisesse celebrar um acordo bilateral com a UE e, se existisse uma marca americana (Smith's Port Wine) lá registrada que usasse uma IG europeia em seu nome (Porto, no caso), o Equador estaria em um conflito simultâneo de obrigações contrárias, violando ambos os acordos. Da mesma forma devem ser protegidos nomes tradicionais, além das demais restrições.³⁷⁰

Esta realidade reflete-se igualmente no caso do acordo de livre comércio discutido entre Canadá e União Europeia, e cujas negociações foram concluídas, tendo chegado a um acordo entre seus elementos essenciais o presidente da Comissão Europeia, José Manuel Barroso, e o primeiro ministro canadense, Stephen Harper, no dia 18 de outubro de 2013. Os negociadores poderão dar então seguimento ao processo, para solução das questões técnicas suspensas e, após, caberá ao Conselho e ao Parlamento a aprovação do acordo.³⁷¹

Dentre as numerosas vantagens do acordo, a UE aponta o aprimoramento da proteção dos direitos da propriedade intelectual no Canadá,

³⁶⁸ Nomeadamente os acordos chamados de "Parcerias Trans-Pacíficas", como os acordos celebrados por Chile, Peru, Singapura, Malásia e Vietnã com Estados Unidos e Inglaterra.

³⁶⁹ VIJU, Crina; YEUNG, May T.; KERR, W. A. Geographical Indications, barriers to market access and preferential trade agreements. CATPRN Commissioned Paper 2012-01. Canadian Agricultural Trade Policy And Competitiveness Research Work. 2012. p. 2.

³⁷⁰ GIOVANNUCCI, D., T. JOSLING, W.A. KERR, B. O'CONNOR and M.T. YEUNG (2009). Guide to Geographical Indications – Linking Products and Their Origins, Geneva: International Trade Centre, 2009. p. 64.

³⁷¹ Canada-European Union (UE) Comprehensive Economic and Trade Agreement. Celebrado em 18 de outubro de 2013 um acordo político sobre os elementos essenciais de um acordo econômico e comercial global. (COMISSÃO EUROPEIA. Comunicado de Imprensa – IP/13/972. 18.10.2013. Disponível em: <http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-972_fr.htm>)

nomeadamente no que diz com relação à proteção das principais denominações europeias, o que promete fomentar as trocas entre os dois países em ambos os sentidos, representando um aumento de 23% neste volume após a entrada em vigor do acordo.³⁷²

No campo das IGs:

*CETA recognises the special status and offers protection on the Canadian market to a list of numerous European agricultural products from a specific geographical origin, so-called Geographical Indications (GIs). Examples are Grana Padano, Roquefort, Elia Kalamatas Olives or Aceto balsamico di Modena. The Agreement also provides for the possibility to add other products' names to the list in the future. In addition, thanks to the agreement, some prominent EU GIs such as Prosciutto di Parma and Prosciutto di San Daniele will finally be authorised to use their name when sold in Canada, which was not the case for more than 20 years.*³⁷³

Entretanto, o fato da aproximação da legislação canadense sobre os direitos de PI ao modelo de regulação em vigor na UE faz com que as disposições constantes do acordo no campo das IGs não estejam em consonância com os compromissos assumidos perante seu principal parceiro comercial, os Estados Unidos, a partir do NAFTA.³⁷⁴

Disto decorrem importantes questões comerciais a serem resolvidas pelo Canadá, em conjunto com UE e EUA, sob pena de os conflitos em questão resultarem no desfazimento de laços comerciais em importantes setores para todas as partes envolvidas, o que provavelmente virá a ser discutido em eventual demanda fundada sobre a violação das obrigações decorrentes do NAFTA pelo Canadá.³⁷⁵

O assunto é bastante sensível, pois a aceitação das regras relativas às IGs impostas pela UE resultariam em sérias restrições quanto à entrada de produtos americanos no mercado canadense. Seria este o caso da restrição à entrada de produtos americanos em desacordo com as regras impostas pela UE relativamente a produtos que tenham a mesma denominação de produtos europeus, por exemplo.

³⁷² COMISSÃO EUROPEIA. Comunicado de Imprensa – IP/13/972. 18.10.2013. Disponível em: <http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-972_fr.htm>

³⁷³ COMISSÃO EUROPEIA. Facts and figures of the UE-Canada Free Trade deal. MEMO/13/911. 18.10.2013. Disponível em: <http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-911_en.htm>

³⁷⁴ VIJU, Crina; YEUNG, May T.; KERR, W. A. Geographical Indications, barriers to market access and preferential trade agreements. CATPRN Commissioned Paper 2012-01. Canadian Agricultural Trade Policy And Competitiveness Research Work. 2012. p. 35.

³⁷⁵ Disponível em: <<http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=973>> <<http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/canada/>> em <http://madb.europa.eu/madb/barriers_crossTables.htm?table=countrymeasure>

Ademais, uma vasta gama de produtos agrícolas canadenses deverá se adequar às novas regras decorrentes do acordo.³⁷⁶ A UE, nesses casos, presta auxílio técnico para ajudar os países a alterarem suas legislações.³⁷⁷

No caso do acordo entre União Europeia e Coreia do Sul, o episódio se repete, com a diferença que o acordo preferencial já foi firmado, contendo, cada um deles, disposições antagônicas. Tendo aceitado os termos da proteção das IGS europeias no acordo assinado, a Coreia do Sul necessariamente teria de excluir alguns produtos de origem americana do seu mercado, em razão de estes serem produzidos ou comercializados em desacordo com as exigências europeias, nomeadamente, contrariando as disposições do sistema *sui generis* de proteção adotado pela UE.

Não obstante, este ato resultaria provavelmente na violação da cláusula que previne contra anulação ou redução de um benefício que reverteria aos EUA, em razão da negativa de acesso ao mercado sul-coreano a determinados produtos americanos.³⁷⁸ Este fato abriria espaço para uma demanda dos EUA, perante a OMC.

2.3.3 A administração das incompatibilidades

A possibilidade desta demanda legal é fundada sobre a quebra do equilíbrio dos benefícios entre as partes, preconizado no início do acordo, sem que tenha havido violação específica ou inconsistência com alguma obrigação legal, sendo contingente aos compromissos legais ordinários assumidos no bojo de um

³⁷⁶ VIJU, Crina. CETA and Geographical Indicators: Why a Sensitive Issue? Canada-Europe Transatlantic Dialogue: Seeking Transnational Solutions to 21st Century Problems. CETA Policy Brief Series, Outubro, 2013. p. 4. Pp. 10-11 dispõem acerca dos EPAs (Acordos Preferenciais Econômicos) com países africanos para implementação de disposições sobre IGS.

³⁷⁷ Evidentemente, de acordo com suas preferências. AGRI. DG AGRI working document on international protection of EU Geographical Indications: objectives, outcomes and challenges. p. 10-11. Disponível em: < http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/advisory-groups/international/2012-06-25/agri-working-doc_en.pdf >

³⁷⁸ VIJU, Crina; YEUNG, May T.; KERR, W. A. Geographical Indications, barriers to market access and preferential trade agreements. CATPRN Commissioned Paper 2012-01. Canadian Agricultural Trade Policy And Competitiveness Research Work. 2012. p. 3.

acordo.³⁷⁹ Aqui, o que se busca é um ajuste compensatório do dano causado, para que seja restaurado o equilíbrio entre os interesses das partes.³⁸⁰

O dano causado constitui ato lesivo aos benefícios e expectativas que passa a ter um país a partir da celebração de um acordo preferencial de comércio com outro parceiro, traduzido na mudança de seu regime comercial ou em uma falha na manutenção das suas obrigações que não seja propriamente inconsistente com o acordo. O dano ocorrido é visto como uma externalidade decorrente de uma mudança na política da parte ofensora, não tendo, porém, o ato desta parte sido inconsistente com suas obrigações perante o acordo discutido. Não há que se falar em violação de acordo aqui, mas em anulação ou em redução de um benefício.³⁸¹

Nessa esteira, com relação ao conflito decorrente da celebração simultânea de acordos pelo Canadá com EUA e UE, será necessário que os EUA provem de maneira consistente que as medidas adotadas pelo Canadá no seu acordo bilateral com a UE eram imprevisíveis, além de nulificar ou reduzir os benefícios antes acordados no bojo do NAFTA, no campo das IG. O acordo dispõe em anexo especificamente acerca da aplicabilidade deste conceito do GATT ao capítulo em que trata da PI.³⁸²

Contudo, entre os principais atores deste cenário, protagonistas do impasse verificado, algumas divergências permanecem. Prova disto é que a Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento (TTIP), em negociação entre EUA e UE, o tema das IGs e de outros direitos da PI foi deixado de lado, ao contrário da orientação firmemente prelecionada no bojo da reunião de 25 de junho de 2012, do Grupo Consultivo sobre Aspectos Internacionais da Agricultura.³⁸³

³⁷⁹ Viju, C., W.A. Kerr and C. Mekkaoui (2010). *Everything Is On the Table: Agriculture in the Canada-EU Trade Agreement*, CATPRN Commissioned Paper No. 2020-03, Canadian Agricultural Trade Policy and Competitiveness Research Network, <http://www.uoguelph.ca/~catprn/PDF/Commissioned_Paper_2010-03_Viju-Kerr-Mekkaoui.pdf> Acesso em 22/02/2014.

³⁸⁰ HERTZ, Allen Z. Intellectual Property Rights and Non-Violation Nullification or Impairment of Benefit, Audi Alteram Partem, October 7, 2010, Disponível em: <<http://www.allenzhertz.com/2010/10/intellectual-property-rights-and-non.html>> Acesso em: 22/02/2014.

³⁸¹ VIJU, Crina; YEUNG, May T.; KERR, W. A. Geographical Indications, barriers to market access and preferential trade agreements. CATPRN Commissioned Paper 2012-01. Canadian Agricultural Trade Policy And Competitiveness Research Work. 2012. p. 12.

³⁸² No entanto, foi apenas a partir do ano 2000 que este recurso decorrente da não-violação foi incluído no Capítulo 20, do NAFTA, pelo Anexo 2004. Disponível em: <<http://www.allenzhertz.com/2010/10/intellectual-property-rights-and-non.html>>

³⁸³ AGRI. DG AGRI working document on international protection of EU Geographical Indications: objectives, outcomes and challenges. Disponível em:

De acordo com o documento,

*Besides this economical importance, it should be recalled that GI's carry a strong political weigh in international negotiations, in particular for certain Member States who see it as a crucial offensive interest. For this reason, today, it would not be conceivable to negotiate a Free Trade Agreement (FTA) without an appropriate chapter on GIs.*³⁸⁴

As negociações objetivam a superação de obstáculos comerciais como direitos, regulamentações desnecessárias e restrições ao investimento em diversos setores econômicos, a fim de facilitar as relações comerciais e o investimento recíproco entre as duas zonas.³⁸⁵

De acordo com a Comissão Europeia, não há intenção de harmonizar as legislações da UE e dos EUA na esfera dos Direitos de PI. Afirma-se que ao permitir a análise de determinadas questões em matéria de PI, relevantes tanto para a UE quanto para os EUA, a Parceria poderia tornar o comércio mais fácil sem que ficassem enfraquecidas as normas existentes.

Mas as discussões permanecem sem um consenso:

“Ambassador Clarke’s successor as Chairman of the Special Session of the Council for TRIPS, Ambassador Darlington Mwape (Zambia) announced, upon assuming this office that the specific negotiating mandate of the Special Session was limited to the negotiations of a Multilateral Register of GIs for wines and spirits. He has strenuously resisted any calls for the extension of the Multilateral Register to products other than wines and spirits. In his report to the Trade Negotiations Committee (TNC) of 22 March 2011 he reiterated that “the specific negotiating mandate of the Special Session is limited to the negotiations of a Register of GIs for wines and spirits, and other TRIPS-related issues are being handled in another context and at a different level.” Ambassador Mwape is adhering to the strict letter of the Doha mandate. For the reasons mentioned above, there is no justification in principle for the differential treatment of wines and spirits in comparison with other products, both in relation to Article 23, as well as in relation to the multilateral register. If the extension of the register is to be addressed, it will have to be in the context of the general extension debate, as part of the periodic revisions of the TRIPS Agreement.”

De toda sorte, a via bilateral tem sido uma maneira útil, ainda que por vezes complicada, de obter reconhecimento e proteção internacional, quando esta

<http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/advisory-groups/international/2012-06-25/agri-working-doc_en.pdf> Acesso em: 22/02/2014. p. 4.

³⁸⁴ AGRI. DG AGRI working document on international protection of EU Geographical Indications: objectives, outcomes and challenges. Disponível em: <http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/advisory-groups/international/2012-06-25/agri-working-doc_en.pdf> Acesso em: 22/02/2014. p. 4.

³⁸⁵ COMISSÃO EUROPEIA. Comércio. Transatlantic Trade and Investment Partnership - TTIP <http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/questions-and-answers/index_pt.htm>

não é naturalmente outorgada pelos acordos internacionais. Como visto, a maior parte dos produtos abarcados pela tutela das IGs constitui vinhos e destilados (quase 85%).

É verdade que as negociações e a outorga da proteção geram custos. Não obstante, esta tem sido a forma menos onerosa encontrada para países em desenvolvimento para introduzir alguma forma de proteção para as IGs, sem que seja preciso lançar mão de grandes recursos para a implementação de um sistema inteiro de proteção a nível nacional, apesar de a sua presença ser conveniente. É um modo efetivo de coibir práticas como a generificação das IGs, o uso ilícito de marcas, ou o uso desautorizado das IGs listadas.

Com efeito, a compatibilidade entre as disposições dos tratados celebrados é importante fator a ser considerado no campo das IGs, mas a via bilateral tem-se mostrado efetiva na regulação do assunto e no estabelecimento de laços comerciais entre os Estados na área. Os instrumentos multilaterais já desempenharam importante papel no assunto, definindo padrões básicos a serem respeitados, sobre os quais um número considerável de legislações nacionais tem se assentado, visando ao aperfeiçoando seu regramento sobre o assunto.

Embora pareça cômodo para alguns países, seria leviano dizer que proteção a esta categoria da PI possa ser delegada tão-somente à via bilateral ou regional. Como visto, é indispensável que haja inclusão das disposições que regulam as IGs no âmbito nacional. A regulação no plano interno, a partir da legislação nacional evita questionamentos quanto à violação do princípio do tratamento nacional com relação aos governos que não protegem as IGs da mesma forma que o parceiro do acordo.³⁸⁶

A regulação deve começar de baixo para cima, do menor para o maior, para que possa realmente atender às necessidades do pequeno produtor, a fim de que os benefícios sejam distribuídos de modo equânime entre as diferentes etapas da cadeia produtiva.

No plano local, estruturas consolidadas de governança na cadeia produtiva têm o condão de reduzir os custos de transação e de aperfeiçoar a ação coletiva para o desenvolvimento de pesquisas, programas e estratégias de

³⁸⁶ GIOVANNUCCI, D., T. JOSLING, W.A. KERR, B. O'CONNOR and M.T. YEUNG (2009). Guide to Geographical Indications – Linking Products and Their Origins, Geneva: International Trade Centre, 2009. p. 52.

transferência do conhecimento. É amplamente conhecido que as IGs têm grande potencial de aporte de benefícios aos grupos interessados, mas nada disso é possível sem a existência de adequada governança que impeça a correta distribuição dos benefícios ao longo da cadeia produtiva.

Nesta senda, é preciso que a regulação local esteja adequada aos padrões estabelecidos internacionalmente, determinando a priorização do desenvolvimento interno da proteção, com o reforço das instituições democráticas e da transparência, em compasso com os princípios do direito administrativo global. O controle na origem, por instituições transparentes e imparciais, que não se deixem dominar pelos interesses privatistas, é essencial para que o benefício chegue de fato ao local e forneça as condições mínimas necessárias à celebração destes acordos.

Ademais, os acordos bilaterais ajudam a incentivar a adoção dessas medidas e controles. É preciso, porém, que no plano nacional os grupos interessados saibam fazer uso desse incentivo em seu favor, habilitando-se a desenvolver os *seus* arranjos produtivos locais, e não apenas a prover a proteção para as IGs estrangeiras para cuja proteção foi firmado o acordo.

É necessário que se desperte o interesse dos países por reforçar a regulação na área. Não se pretende aqui fazer valer a tutela *sui generis* sobre o direito das marcas ou vice versa. A intenção deste trabalho é a de elucidar a importância da presença de congruência mínima na regulação desta matéria, tornando-se o ambiente propício para o estreitamento de laços comerciais entre países fundado sobre o comércio de IGs, em profusão nos últimos anos como foi demonstrado neste estudo.

Nessa esteira, há que ser dada continuidade ao trabalho iniciado, atentando para as diferenças e incompatibilidades existentes entre as formas de regulação adotadas pelos países. Buscando suprir as deficiências observadas na regulação proposta pelos instrumentos multilaterais administrados pelas organizações internacionais formais – no caso das IGs, sendo estas eminentemente a OMC e a OMPI –, os países encontraram nos acordos regionais e bilaterais alternativas capazes de promover uma regulação mais “personalizada”.

CONCLUSÃO PARCIAL

Após quase 20 anos de sua vigência, a regulação internacional das IGs pelo Acordo TRIPS não conseguiu contornar o problema da diversidade regulatória nos planos nacionais, como era pretendido. As IGs têm-se feito consideravelmente mais presentes no âmbito interno dos países, que, atendendo aos clamores de regulação desta proteção, vêm gradualmente incluindo esta forma de tutela em suas leis nacionais.

Há ainda grande discrepância entre os principais marcos regulatórios encontrados no âmbito interno, decorrente da ausência de uma determinação positiva a partir do acordo TRIPS que estabeleça a forma como a proteção deve ser provida no âmbito nacional. Silenciando o acordo neste aspecto, cada Estado buscou adequar as novas disposições a sua cultura e estrutura jurídica. O que também não é errado, pois, como visto, a regulação das IGs depende de uma série de fatores que variam conforme a estrutura, organização, cultura e tradição jurídica de cada país.

Ainda que seguidas as diretrizes gerais do TRIPS, esta “liberdade” gerou ampla diversidade de conceitos e mecanismos de proteção. A fragmentariedade demanda iniciativas de regulação por vias diversas daquela proposta com o uso de instrumentos multilaterais, elaborados pelas instituições formais e fundados sobre a adesão pelos membros destas instituições para que funcionem de forma efetiva.

Muito embora existam vários instrumentos jurídicos que procuram assegurar a proteção destes importantes ativos, nenhum deles, na verdade, confere uma proteção suficiente e capaz de dotar os legítimos produtores de meios que efetivamente lhes permitam reagir contra usos parasitários em produtos não genuínos, quando levam seus produtos aos mercados estrangeiros. Esta deficiência não só lesa os seus legítimos interesses, mas também a imagem do país.

No que tange às temáticas polêmicas em torno do TRIPS, assume-se que, a partir da interpretação desta nova configuração que passa a assumir o cenário do comércio internacional, em que o público consumidor é mais exigente e procura por produtos cuja qualidade seja diferenciada, a proteção constante do artigo 22 é realmente insuficiente, da forma como é prevista hoje, para atender às

necessidades dos produtos beneficiários de IGs que não sejam vinhos e destilados. Estes bens, que vêm assumindo crescente projeção no mercado, devido ao aumento da demanda pelo público consumidor, cada vez mais exigente, deveriam ser alvo da mesma tutela de que são alvo os vinhos e destilados.

Todavia, o acordo atingiu de certo modo, seu objetivo de “facilitar” o funcionamento desta proteção, ao fixar princípios, diretrizes e padrões mínimos a serem incorporados no plano nacional por meio da elaboração de uma regulação interna capaz de tornar aplicáveis estes padrões.

Nessa esteira, foi dado um norte a ser seguido pelo legislador interno na incorporação dos princípios e disposições internacionais à lei doméstica.³⁸⁷ A forma como os membros procedem à gerência destas disposições no plano interno, contudo, não pode ser controlada pelo acordo. Por isso são observadas variações entre as formas de implementação destas disposições em cada Estado.

Campinos ressalta que os outros documentos (a Convenção de Paris e os Acordos de Madrid) não foram criados com o objetivo de proteger as indicações geográficas, mas os consumidores, buscando evitar que fossem induzidos ao erro, apenas estabelecendo sanções contra o uso de falsas indicações de proveniência.

O Acordo TRIPS estabeleceu-se fundado sobre intuito harmonizador. Entretanto, muito em razão da crise do multilateralismo, é verdade, não alcançou a efetividade desejada na gerência dessas relações. Esta situação terminou por resultar na ampla celebração de acordos bilaterais, cujas disposições fazem uso dos padrões estabelecidos pelos instrumentos multilaterais.

São adotados por estes acordos os níveis mínimos de proteção fixados multilateralmente. Isto, contudo, não afasta a conveniência da realização das mudanças previstas para elevação desses padrões. Apesar da crise, é consabido que somente a existência de regulação minimamente harmônica e eficaz no plano interno dos Estados poderá de prover proteção equilibrada.

Assim, observa-se um movimento cíclico, pois, novamente, não tendo sido satisfatoriamente preenchidas as necessidades emergentes da crescente demanda por estes produtos nas trocas comerciais, recorreu-se à via a que já se

³⁸⁷ KIREEVA, Irina; O’CONNOR, Bernard. Geographical Indications and the TRIPS Agreement: What Protection is Provided to Geographical Indications in WTO Members? *The Journal of World Intellectual Property* (2010) Vol. 13, no. 2, pp. 275–303. p. 276.

tinha recorrido nos idos do século XIX. Reinicia-se o ciclo de celebração de acordos bilaterais.

A celebração dos tratados regionais e bilaterais tem-se revelado como via alternativa para conquistar parâmetros mais elevados de proteção para estes produtos. Tendo em vista a insuficiência da tutela outorgada pelos acordos internacionais – seja por sua fragilidade, curto alcance ou baixo índice de adesões – as vias bilateral e regional têm-se revelado ferramentas efetivas na implementação da proteção no plano interno.

Entretanto, o uso dos tratados bilaterais pode suscitar conflitos reflexos justamente em razão da presença de interesses e níveis de proteção conflitantes entre os diferentes Estados. Disto decorre a necessidade de se ter em conta as formas de tutela hoje presentes em âmbito nacional. Sem dúvida a introdução de um sistema de notificação e registro seria altamente desejável, na condição de catalisador na realização dos objetivos desta proteção. A forma mais efetiva de contornar a diversidade existente é, conhecendo-a, regrá-la.

CONCLUSÃO

A emergência de um novo contexto de valorização da origem e da qualidade dos alimentos elevou os direitos privativos de propriedade industrial à condição de instrumentos de desenvolvimento de uma política de qualidade, de favorecimento das zonas rurais, de compensação dos produtores estabelecidos em zonas desfavorecidas e de afirmação no mercado de produtos tradicionais, controlados ao longo de toda cadeia produtiva.

A PAC nasceu com uma orientação protecionista, contra a corrente neoliberal do modelo económico comunitário. Visava a garantir o abastecimento e a autossuficiência em alimentos na UE, por meio do financiamento da produção agrícola, garantindo-se, assim, a continuidade da agricultura de qualidade na UE.

O desenvolvimento de uma política de qualidade por meio da implementação do sistema de DOPs e IGP's vem como compensação a esta atitude. Representando inestimável patrimônio para os produtores, esta forma de proteção fez frente ao cenário de crescente liberalização, dotando os produtores europeus de novo diferencial.³⁸⁸

A liberalização do comércio no setor agrícola procedeu à diminuição das subvenções à exportação para adotar mecanismos indiretos de proteção do seu setor agrícola contra a liberalização, e a via encontrada foi a da propriedade intelectual: atribuindo o diferencial da garantia da qualidade ligada à origem, foi possível fazer uso de mecanismo aceito pela comunidade internacional, para lidar com a competitividade.

Na nova ordem mundial, em que as trocas comerciais ocorrem de forma cada vez mais intensa, a presença de uma tutela minimamente harmônica para essa categoria de produtos é indispensável para que atinja os fins para qual as IGP's foram desenvolvidas. Todavia, este estudo não parece avançar, nomeadamente em razão do andamento das negociações multilaterais na OMC.

³⁸⁸ ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro. Indicações de proveniência, denominações de origem e indicações geográficas 5º Curso de Pós-Graduação em Propriedade Industrial organizado pela Faculdade de Direito de Lisboa e pela Associação Portuguesa de Direito Intelectual. Porto, 2004. Disponível em: <http://www.apdi.pt/pdf/Indicações_de_%20proveniência.pdf> Acesso em: 20/02/2014. p. 22.

Esta lentidão explica-se, em parte, pela crise do multilateralismo. O resultado de certo modo infrutífero, quando observado em conjunto com os objetivos constantes do preâmbulo acordo TRIPS, ilustra claramente a tendência ao fracasso do multilateralismo na imposição de um regramento das relações internacionais de comércio, o que remonta às primeiras tentativas regulatórias, desde a Convenção de Paris, passando pelos acordos de Madrid e de Lisboa, geridos pela OMPI.

O texto do TRIPS prevê a outorga de proteção dos direitos de propriedade intelectual e a garantia de que as medidas e procedimentos para a aplicação desses direitos não constituam em si barreiras ao comércio legítimo. A partir de sua adoção, o número de países que dispensam tratamento para as IGs em suas leis nacionais aumentou.

Entretanto, quanto à forma como se deu a internalização do TRIPS, observou-se de fato um nivelamento da proteção, porém assente sobre um patamar mínimo de proteção. Não se observa verdadeira harmonia entre os regramentos porque o TRIPS não estabeleceu esta necessidade, deixando seus membros livres para optarem pela tutela específica ou por aquela provida pelo direito das marcas.

Ainda que o sucesso do acordo TRIPS seja questionado como instrumento de regulação multilateral das IGs, é inegável que representou um importante passo na direção do reconhecimento universal da proteção desta categoria de direitos de PI. Embora forneça parâmetros de proteção menos rigorosos do que o padrão oferecido pelos instrumentos administrados pela OMPI, especialmente quando comparado ao Acordo de Lisboa, o TRIPS permanece como o instrumento multilateral com maior número de adesões, reunindo todos os Membros da OMC.³⁸⁹

O tema permanece como um dos mais contenciosos no âmbito da propriedade intelectual, e o progresso na área é de difícil alcance.³⁹⁰ O atual estágio das negociações no campo das IGs é de estagnação. Conforme o relatório de 2013, da OMPI, as negociações permanecem travadas acerca dos principais temas das

³⁸⁹ VIVAS-EUGUI, David; SPENNEMANN, Cristoph. The Evolving Regime for Geographical Indications in WTO and in Free Trade Agreements. CORREA, Carlos M.; YUSUF, Abdulaqawi A. (eds.). *Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement*. Kluwer Law International BV: The Netherlands, 2008. pp. 163-213. p. 163.

³⁹⁰ COMISSÃO EUROPEIA. <http://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/2012/value-gi/final-report_en.pdf>.

IGs: a criação de um sistema de notificação e registros e a expansão da proteção a produtos alimentares e agrícolas diversos.³⁹¹

Bem aponta Dwijen Rangnekar, em estudo realizado sobre a proteção do Chá Darjeeling, as grandes adversidades enfrentadas na proteção das IGs além das fronteiras nacionais, decorrentes desse impasse. A luta contra infringências relacionadas à denominação tanto no plano nacional quanto no internacional tornou-se parte da agenda do órgão responsável pela gerência das questões comerciais e outros assuntos relacionados ao chá, na Índia.³⁹²

Um dos problemas enfrentados na aplicação das IGs seria justamente a pluralidade de formas de proteção nos planos nacionais, que gera insegurança jurídica e altos custos ao produtor na proteção de seu produto em outro país, caso sofra algum tipo de lesão. A tutela dispensada varia conforme a cultura e a tradição, cada país elabora sua regulação tendo em conta as *suas* necessidades e o papel que as IGs desempenham em *sua* economia, em *seu* desenvolvimento rural.³⁹³

Kireeva e O'Connor apontam o sistema *sui generis* como o melhor método para alcançar os objetivos do próprio instituto e contornar a infrutífera tentativa de regulação multilateral. Observam otimistas o aumento recente no número de países a adotarem esta forma de regulação, estando atualmente em consideração sua implementação em países como Botsuana, Cambodja, Moçambique, Etiópia, Quênia e Laos. Por outro lado, discute-se se esta tutela não constituiria forma exagerada de protecionismo.

Do estudo realizado, o que parece indiscutível, todavia, é a necessidade da existência de uma forma de registro internacional das IGs, cuja criação está prevista no Mandato de Doha. A legitimidade da inclusão do assunto na pauta das discussões na organização não é discutida, ao contrário do tema relativo

³⁹¹ De acordo com o documento: "*Delegations are also divided on, among other things, the consequences of registration and whether the register applies to all members or only those agreeing to it.*" World Trade Organization Annual Report 2013. p. 26. Disponível em: <http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/anrep13_chap3_e.pdf> Acesso em

³⁹² Tea Board of India. <<http://teaboard.gov.in>>

³⁹³ Outro problema apontado pelo autor, no caso da proteção do chá Darjeeling, seria a hierarquia decorrente da diferenciação da proteção outorgada aos diferentes produtos beneficiários de IGs no bojo do acordo TRIPS: no caso do chá, este disfruta apenas da proteção outorgada sob a égide do artigo 22 do Acordo, que permite o uso do nome de uma IG ou seu nome traduzido em produtos que não sejam similares ao chá, no caso. RANGNEKAR, Dwijen. In: Giovannucci, D., T. JO, W.A. Kerr, B. O'Connor and M.T. Yeung (2009). Guide to Geographical Indications – Linking Products and Their Origins, Geneva: International Trade Centre, p. 160. Case studies. Darjeeling Tea.

à extensão da proteção, mas as discussões remanesçam acaloradas quanto à extensão que deveria ser atribuída aos efeitos decorrentes deste registro.

É essencial, para tanto, que exista um respeito mínimo das IGs no plano interno, a fim de facilitar a proteção desses produtos por outros países, para que beneficiem todos das mesmas garantias no comércio internacional. Ademais, a celebração de acordos bilaterais que se afirma novamente como tendência a contornar as diversidades regulatórias neste âmbito teria seu processo consideravelmente facilitado no momento em que fosse introduzido um sistema de registro. Seria, assim, possível saber que o produto já teria passado por um controle prévio e que faz jus à proteção dispensada.

Não se fala aqui na aspiração de democratizar as relações internacionais que têm lugar sob a égide de regimes e sistemas de direito internacional. O que se procura é reduzir as clivagens que hoje dificultam o ingresso daqueles atores menos favorecidos, que se colocam em posição de inferioridade, devido ao seu menor potencial econômico e de influência política na esfera internacional.

Acredita-se que a promoção da participação nas estruturas e regimes já existentes seria a resposta capaz de trazer resultados de modo mais célere e efetivo aos clamores urgentes de reorganização do cenário internacional, do que a criação de um novo sistema, fundado sobre nova dinâmica, para esta disciplina. Por esta via, busca-se oferecer igualdade de tratamento para todos envolvidos nestas relações, para que a proteção outorgada pelas IGs consiga de fato atingir o seu fim de promoção do desenvolvimento rural, da agricultura local e da valorização das tradições e conhecimentos transmitidos de geração em geração.

Assim, a regulação deste segmento da propriedade intelectual revela-se como forma de incentivar a manutenção de práticas que, se não preservadas e continuadas, tendem a desaparecer com os verdadeiros descendentes daqueles que iniciaram estas práticas. O movimento pelo reconhecimento e incentivo ao pequeno produtor, que segue a tradição e a cultura dentro da qual nasceu suas práticas, impede que a história se perca no tempo, fazendo com que seus valores perdurem e sejam transmitidos de geração em geração.

REFERÊNCIAS

ABBOTT, Frederick M.. Commentary: The International Intellectual Property Order Enters the 21st Century, 29 Vand. J. Transnat'l L. 471, 472 (1996) [hereinafter Abbott, International Intellectual Property]; Frederick M. Abbott, The New Global Technology Regime: The WTO TRIPs Agreement and Global Economic Development, 72 Chi.-Kent L. Rev. 385, 387–88 (1996).

Acordo entre a Comunidade Europeia e os Estados Unidos da América sobre o comércio de vinhos. Disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:087:0002:0073:pt:PDF>> Acesso em 22/02/2014.

ADVISORY GROUP INTERNATIONAL ASPECT OF AGRICULTURE. DG AGRI working document on international protection of EU Geographical Indications: objectives, outcomes and challenges. Ref. Ares(2012)669394 - 06/06/2012. Disponível em: <http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/advisory-groups/international/2012-06-25/agri-working-doc_en.pdf> Acesso em: 20/02/2014.

AGRI. DG AGRI working document on international protection of EU Geographical Indications: objectives, outcomes and challenges. Disponível em: <http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/advisory-groups/international/2012-06-25/agri-working-doc_en.pdf> Acesso em: 22/02/2014.

ALLAIRE, Gilles; BARJOLLE, Dominique; TISENKOPFS, Talis. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS - SINER-GI Sharing views on Quality Products Linked to Geographical Origin - How they can contribute to rural development? 31 January -1 February 2008. "Diversity of institutional framework for GI systems/markets according to the potential evolutions of the international trade regime". Disponível em: <<http://www.origin-food.org/2005/upload/Sinergi%20scenarios&result.pdf>> Acesso em: 20/02/2014.

ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de. Indicações de proveniência, denominações de origem e indicações geográficas 5º Curso de Pós-Graduação em Propriedade Industrial organizado pela Faculdade de Direito de Lisboa e pela Associação Portuguesa de Direito Intelectual. Porto, 2004. Disponível em: <http://www.apdi.pt/pdf/Indicações_de_%20proveniência.pdf> Acesso em: 20/02/2014.

ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de. The TRIPS Agreement, the Bilateral Agreements Concerning Geographical Indications and the Philosophy of the WTO. European Intellectual Property Review. Sweet & Maxwell. London, v. 27, n. 4, p. 150-153, apr. 2005.

ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de. Private and public schemes of certification applied to geographical indications – USA and EU experience. The Wine & Law Program – Working Paper 3/2013.

BANERJEE, Ritika; MAJUMDAR, Mohar. In the mood to compromise? Extended protection of geographical indications under TRIPS Article 23. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2011, Vol. 6, No. 9.

BODENHAUSEN, G.H.C. Paris convention for the protection of industrial property: as revised at Stockholm in 1967. Geneva: WIPO, 2007. 255 p.

BRUCH, Kelly Lissandra. Signos Distintivos de Origem: Entre o Velho e o Novo Mundo Vitivinícola. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011.

Canada-European Union (UE) Comprehensive Economic and Trade Agreement. Celebrado em 18 de outubro de 2013. Disponível em: <<http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/canada/>> Acesso em: 22/02/2014.

Caso Cassis de Dijon. CJUE Acórdão da Corte de Justiça. *European Court Reports*, p. 649 Acórdão de 20 de fevereiro de 1979, Assunto C-120/78. Disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61978J0120:EN:NOT>> Acesso em: 20.02.2013.

CAMPINOS, António. O Sistema de Lisboa – para onde ir? Forum sobre indicações geográficas e denominações de origem. Instituto Nacional da Propriedade Industrial: Lisboa, 2008.

COMISSÃO EUROPEIA. *Advisory Group on International Aspects of Agriculture*. Disponível em: <http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/advisory-groups/international/index_en.htm> Acesso em: 22/02/2014.

COMISSÃO EUROPEIA. Comunicado de Imprensa – IP/13/972. 18.10.2013. Disponível em: <http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-972_fr.htm> Acesso em: 20/02/2014.

COMISSÃO EUROPEIA. Facts and figures of the UE-Canada Free Trade deal. MEMO/13/911. 18.10.2013. Disponível em: <http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-911_en.htm> Acesso em 22/02/2014.

COMISSÃO EUROPEIA. Comunicado de Imprensa – IP/13/972. 18.10.2013. Disponível em: <http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-972_fr.htm> Acesso em 22/02/2014.

COMISSÃO EUROPEIA. Comunicação de 8 de Novembro de 1985 sobre a *Completion of the internal market: Community legislation on foodstuffs*, COM (85) 603.

COMISSÃO EUROPEIA. Comércio. Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP. 20/12/2013. Disponível em: <http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/questions-and-answers/index_pt.htm> Acesso em: 22/02/2014.

COMISSÃO EUROPEIA. Agriculture and rural development: *New framework for quality schemes in agriculture enters into force*. Disponível em: <http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/100_en.htm> Acesso em: 20/02/2014.

CORREA, Carlos M.; YUSUF, Abdulaqawi A. (eds.). *Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement*. Kluwer Law International BV: The Netherlands, 2008.

DEITOS, Marc Antoni. O contencioso internacional do comércio de pneumáticos – Politização da política externa e internacionalização da política doméstica. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010.

ERBER, Fabio Stefano. Eficiência coletiva em arranjos produtivos locais industriais: comentando o conceito. *Nova econ.* [online]. 2008, vol.18, n.1, pp. 11-31. ISSN 0103-6351. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/neco/v18n1/01.pdf>> Acesso em: 20/02/2014.

FRANCOIS, Joseph; MANCHIN, Miriam, NORBERG, Hanna; PINDYUK, Olga; TOMBERGER, Patrick. *Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment – Final Project Report, Prepared under implementing Framework Contract TRADE 10/A2/A16*. Centre for Economic Policy Research: London, 2013. Disponível em: <http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150737.pdf> Acesso em: 22/02/2014.

GERVAIS, Daniel. *Reinventing Lisbon*. *Chicago Journal of International Law*. 2010.

GERVAIS, Daniel. The Lisbon Agreement's misunderstood potential. In: *WIPO Journal* 2009, n. 1, p. 87-102. Disponível em: <<http://ssrn.com/abstract=1600144>>. Acesso em: 22/02/2014.

GERVAIS, Daniel. *Traditional Knowledge & Intellectual Property: A TRIPS-Compatible Approach*. *Michigan State Law Review*, 2005. pp. 137-166.

GIOVANNUCCI, D., T. JOSLING, W.A. KERR, B. O'CONNOR and M.T. YEUNG (2009). *Guide to Geographical Indications – Linking Products and Their Origins*, Geneva: International Trade Centre, 2009.

GUZMAN, Andrew T. *Global Governance and the WTO*. Harvard, 2004. Disponível em: <http://www.harvardilj.org/wp-content/uploads/2011/04/HILJ_45-2_Guzman.pdf> Acesso em: 22/02/2014.

GRAGNANI, Matteo. The law of the geographical indications in the EU. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2012, Vol. 7, No. 4.

HERTZ, Allen Z. Intellectual Property Rights and Non-Violation Nullification or Impairment of Benefit, *Audi Alteram Partem*, October 7, 2010, Disponível em: <<http://www.allenzhertz.com/2010/10/intellectual-property-rights-and-non.html>> Acesso em: 22/02/2014.

INTITUT DES APPELLATIONS D'ORIGINE CONTRÔLÉES – INAO. *Les fondements de l'appellation d'origine des vins fins*. Disponível em: <http://www.inao.gouv.fr/public/home.php?pageFromIndex=textesPages/_AOC_et__AOP232.php~mnu=232> Acesso em: 20/02/2014.

JOSLING, Tim. The War on Terroir: Geographical Indications as a Transatlantic Trade Conflict. Presidential Address. *Journal of Agricultural Economics*, Vol. 57, No. 3, 2006, pp. 337–363.

KEON, Jim. Intellectual Property Rules for Trademarks and Geographical Indications: Important Parts of the New World Trade Order. CORREA, Carlos M.; YUSUF, Abdulaqawi A. (eds.). *Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement*. Kluwer Law International BV: The Netherlands, 2008. pp. 149-161.

KIREEVA, Irina; O'CONNOR, Bernard. Geographical Indications and the TRIPS Agreement: What Protection is Provided to Geographical Indications in WTO Members? *The Journal of World Intellectual Property* (2010) Vol. 13, no. 2, pp. 275–303.

KNAAK, Roland. The Protection of Geographical Indications According to the TRIPS Agreement, as contained in *From GATT to TRIPS - The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*. BEIER, Friedrich-Karl; SCHRICKER, Gerhard (eds.), Munich, 1996 at pages 135-139.

LINDROSS, Anja; MEHLING, Michael. Dispelling the Chimera of 'Self-Contained Regimes' – International Law and the WTO. *European Journal of International Law*, vol. 16, n. 05, 2006.

LOCATELLI, Liliana. Indicações Geográficas e Desenvolvimento Econômico. BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otávio (org.). *Propriedade Intelectual e Desenvolvimento*. Boiteux: Florianópolis, 2007.

O'CONNOR, Bernard. Sui Generis Protection of Geographical Indications. This article is an adaptation of a speech presented at the Second Meeting of ORIGIN (Organisation for an International Geographical Indications Network) on November 28, 2003 in Alicante (Spain). Bélgica, 2005.

O'CONNOR, Bernard. *The Law of geographical Indications*. London: Cameron May, 2006. 500 p.

PORTO, Patrícia Carvalho da Rocha. Indicações geográficas: a proteção adequada deste instituto jurídico visando o interesse público nacional. Monografia de conclusão de curso UERJ. Rio de Janeiro: UERJ, 2007. Disponível em: <http://grotius.net/arquivos/200/outros_autores/ig.pdf> Acesso em: 20/02/2014.

PORTO, Patrícia Carvalho da Rocha. Indicações geográficas: a proteção adequada deste instituto Jurídico visando o (sic) interesse público nacional. Monografia de Especialização. Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007. 135 p.

POSTIGA, Andréa Rocha. Supressão do Exequatur no Regulamento Bruxelas I: Meio Próprio para Atribuir Maior Efetividade ao Reconhecimento das Decisões Judiciais?. DEL'OMO, Florisbal de Souza; DARCANCHY, Mara; SUSKI, Liana Maria Feix. *Vertentes do Direito Internacional Contemporâneo e Cidadania*. 1a ed. Millenium: Campinas, São Paulo, 2012.

PRAZERES, Tatiana Lacerda. *A OMC e os blocos regionais*. São Paulo: Aduaneiras, 2008.

RANGNEKAR, Dwijen. Case studies. Darjeeling Tea. *In: Giovannucci, D., T. Josling, W.A. Kerr, B. O'Connor and M.T. Yeung (2009). Guide to Geographical Indications – Linking Products and Their Origins*, Geneva: International Trade Centre, p. 160-161.

RANGNEKAR, Dwijen. The Socio-Economics of Geographical Indications: A Review of Empirical Evidence from Europe. UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development Series, Issue Paper 8, 2004.

SYLVANDER, Bertil; ALLAIRE, Gilles. 2007. WP3 Report: Conceptual Synthesis – Task 1. Strengthening International Research on Geographical Indications (Siner-GI) project. Disponível em: <<http://www.origin-food.org/2005/upload/Sinergi%20scenarios&result.pdf>> Acesso em: 20/02/2014.

TAVENGWA, Raymundo Valdés and Runyowa. Intellectual property provisions in regional trade agreements. WTO: Economic Research and Statistics Division. 2012. Disponível em: <http://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd201221_e.pdf> Acesso em 22/02/2014.

Tea Board of India. Disponível em: <<http://teaboard.gov.in>> Acesso em: 22/02/2014.

TORRES, Pedro Ballesteros. The Politics of Blending – EU Law versus the New World. *In: TONG – about wine – Every wine is a blend! N.º 15*. Belgium, 2013.

UNIÃO EUROPEIA. Regulamento (CE) n.º 1493/1999 do Conselho de 17 de Maio de 1999 que estabelece a organização comum do mercado vitivinícola. Disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999R1493:pt:NOT>> Acesso em: 20/02/2014.

UNIÃO EUROPEIA. Regulamento (UE) N.º 1151/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho de 21 de novembro de 2012, relativo aos regimes de qualidade dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios. Disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:343:0001:0029:pt:PDF>> Acesso em: 22/02/2014.

UNIÃO EUROPEIA. Regulamento (CE) N.º 510/2006 do Conselho de 20 de Março de 2006, relativo à protecção das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios. Disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:093:0012:0025:PT:PDF>> Acesso em: 22/02/2014.

USPTO. Disponível em: <<http://www.uspto.gov/trademarks/law/tmlaw.pdf>> Acesso em: 22/02/2014.

VARELLA, Marcelo Dias. BARROS, Ana Flávia Granja e. Indicações Geográficas e Arranjos Produtivos Locais. In: VARELLA, Marcelo Dias (Org. e coautor). *Propriedade Intelectual e Desenvolvimento*. Aduaneiras: São Paulo, 2005.

VIJU, Crina; YEUNG, May T.; KERR, W. A. Geographical Indications, barriers to market access and preferential trade agreements. CATPRN Commissioned Paper 2012-01. Canadian Agricultural Trade Policy And Competitiveness Research Work. 2012.

VIJU, Crina. CETA and Geographical Indicators: Why a Sensitive Issue? Canada-Europe Transatlantic Dialogue: Seeking Transnational Solutions to 21st Century Problems. CETA Policy Brief Series, Outubro, 2013.

VIJU, C., W.A. KERR and C. MEKKAOUI (2010). *Everything Is On the Table: Agriculture in the Canada-EU Trade Agreement*, CATPRN Commissioned Paper No. 2020-03, Canadian Agricultural Trade Policy and Competitiveness Research Network.

WIPO standing committee on the law of trademarks, industrial designs and geographical indications. *Geographical Indications: Document prepared by the Secretariat*. SCT/10/4 §28. Geneva, 2003. Disponível em: <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_10/sct_10_4.pdf> Acesso em: 20/02/2014.

WIPO. Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration: Objective and Main Features (e-advantages-update-Sept 1, 2007). Disponível em: <<http://www.wipo.int/lisbon/en/index.html>> Acesso em: 20/02/2014.

WIPO. Paris Convention for the Protection of Industrial Property. Disponível em: <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html> Acesso em: 22/02/2014.

WIPO. Madrid System for the International Registration of Marks. Disponível em: <<http://www.wipo.int/madrid/en/>> Acesso em 20/02/2014.

WIPO Magazine. Geographical Indications: From Darjeeling to Doha. Issue 4, 2007. Disponível em: <http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2007/04/article_0003.html> Acesso em: 20/02/2014.

WIPO. Las Indicaciones Geográficas: Introducción. Ginebra, 2011. Disponível em: <http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/geographical/952/wipo_public_952.pdf> Acesso em: 20/02/2014.

WIPO. Tratados administrados pela OMPI. Disponível em: <http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&search_what=B&bo_id=1> Acesso em: 22/02/2014.

WIPO/Strad/INF/6. Disponível em:
<http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/meetings/pdf/wipo_strad_inf_6.pdf>
Acesso em: 22/02/2014.

WIPO. World Intellectual Property Organization. Disponível em:
<<http://www.wipo.int>>. Acesso em: 22/02/2014.

WTO. World Trade Organization. Disponível em:
<http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm>. Acesso em:
22/02/2014.

WTO. The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1947). Disponível em:
<http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm> Acesso em
22/04/2014.

WTO. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Apr. 15, 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization. Disponível em: <http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htm> Acesso em: 22/02/2014.

WTO case European Communities—Protection of Trademarks and Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs, DS 174, 290.

WTO Council for Trade-Related Aspects, IP/C/W/117/Add.25. 16 September 2002, replies by Morocco.

WTO Council for Trade-Related Aspects, IP/C/W/117/Add.13. 16 February 1999, replies by Switzerland.

WTO Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. IP/C/W/117/Add.20, 16 October 2000, replies by Korea.

WTO Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. TN/IP/W/8, 23 April 2003. Multilateral system of notification and registration of geographical indications under article 23.4 of the TRIPS agreement. Communication from Hong-Kong, China. Disponível em:
<https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/e/TN-IP-W-8.pdf>
Acesso em: 22/02/2014.

WTO Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. TN/IP/W/12/Add.1. 4 May 2007. Side-by-side presentation of proposals. Disponível em:
<http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/ta_docs_e/5_1_tnipw12add1_e.pdf>
Acesso em: 22/02/2014.

WTO Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. TN/C/W/52, 19 July 2008. Draft modalities for TRIPS related issues. Communication from Albania, Brazil, China, Colombia, Ecuador, the European Communities, Iceland, India, Indonesia, the Kyrgyz Republic, Liechtenstein, the Former Yugoslav Republic

of Macedonia, Pakistan, Peru, Sri Lanka, Switzerland, Thailand, Turkey, the ACP Group and the African Group. Disponível em: <http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/september/tradoc_140562.pdf> Acesso em: 22/02/2014.

WTO Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. IP/C/W/253/Rev.1. Review under article 24.2 of the application of the provisions of the section of the TRIPS agreement on geographical indications. Disponível em: <http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/ta_docs_e/5_3_ipcw253rev1_e.pdf>

WTO. Background on the current situation. Disponível em: <http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/gi_background_e.htm#wines_spirits> Acesso em: 20/02/2014.

WTO. General Council – Trade Negotiations Committee Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Special Session. GEOGRAPHICAL INDICATIONS – Communication from the European Communities. TN/IP/W/11. 2005. Disponível em: <http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/september/tradoc_140476.pdf> Acesso em 20/02/2014.

WTO Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Special Session. Proposed draft TRIPS Council decision on the establishment of a multilateral system of notification and registration of geographical indications for wines and spirits. TN/IP/W/10/Rev.4. 2011. Disponível em: <http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/ta_docs_e/5_1_tnipw10rev4_e.pdf> Acesso em: 20/02/2014.

WTO. Annual Report 2013. Disponível em: <http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/anrep13_chap3_e.pdf> Acesso em 22/02/2014.

WTO. World Trade Organization. Disponível em: <http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm>. Acesso em: 20/02/2014.

WTO. IP/C/W/253/Rev.1. Review under article 24.2 of the application of the provisions of the section of the trips agreement on geographical indications: summary of the responses to the checklist of questions (IP/C/13 AND ADD.1). Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. 4 de abril de 2001. Disponível em: <http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/ta_docs_e/5_3_ipcw253rev1_e.pdf> Acesso em: 22/02/2014.

WTO. Doha Ministerial Declaration. 2001. Disponível em: <http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm> Acesso em: 22/02/2014.