

Maria Alice Camargo Calliari

**A QUESTÃO DA GENERICIDADE NO ÂMBITO
DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS**

Dissertação de Mestrado Profissional apresentada à Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação.

Orientador: Denis Borges Barbosa, Dr. Jur.

Rio de Janeiro
Março de 2010

FICHA CATALOGRÁFICA

C158 Calliari, Maria Alice Camargo

A questão da genericidade no âmbito das indicações geográficas / Maria Alice Camargo Calliari. - - 2010.

216 f.: il.

Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), Academia de Inovação e Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, 2010.

Orientador: Denis Borges Barbosa

1. Propriedade intelectual. 2. Indicação geográfica.
3. Genericidade – Dissertação. 4. INPI – Produção científica. I. Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Brasil). II. Barbosa, Denis Borges (Orient.). III. Título.

CDU: 347.77

FOLHA DE APROVAÇÃO

Maria Alice Camargo Calliari

A QUESTÃO DA GENERICIDADE NO ÂMBITO DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Rio de Janeiro, 12 de março de 2010

Denis Borges Barbosa, Dr. Jur., UERJ

Lucia Regina R. M. V. Fernandes, D.Sc., INPI

Patrícia Aurélia Del Nero, Dr. Jur., Universidade Federal de Viçosa

Jorge Tonietto, D.Sc., Embrapa Uva e Vinho

AGRADECIMENTOS

Agradeço muito especialmente ao apoio de minha família, que tanto contribuiu para manter a rotina doméstica em ordem enquanto me dedicava à elaboração desta dissertação.

O meu muito obrigado ao meu orientador, Dr. Denis Borges Barbosa, pelas rápidas, enriquecedoras e esclarecedoras respostas aos meus questionamentos, ao Dr. Breno Bello de Almeida Neves, meu Diretor no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, pelo apoio e oportunidade de participar desse Mestrado que tanto contribuiu para minha capacitação profissional.

Não poderia também deixar de agradecer ao Dr. Jorge de Paula Costa Ávila, Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, pelo admirável empenho na criação da Academia do INPI, à Dra. Lúcia Regina Moraes Valente Fernandes, pelo carinho e excelente contribuição, à Edith Busolo Skolimovski, pelo empenho e dedicação, à Dra. Patrícia Aurélia Del Nero, pela disponibilidade e atenção e ao Dr. Jorge Tonietto, pelo interesse e consideração.

À minha adorada labrador Mel, companheira incansável nas minhas longas horas de estudo, todo o meu amor e gratidão.

A todos os meus amigos, que compartilharam comigo minhas ansiedades, dúvidas e alegrias, no decorrer da elaboração desta dissertação, minha eterna amizade.

RESUMO

CALLIARI, Maria Alice Camargo. A questão da Genericidade no Âmbito das Indicações Geográficas. Rio de Janeiro, 2010. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia da Propriedade Intelectual e Inovação, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2010.

A presente dissertação discute a questão da genericidade no âmbito das indicações geográficas, considerando o valor social, econômico e cultural desse signo distintivo. Competição desleal, *free-riding* e falsificação surgem como grandes ameaças à preservação da identidade das indicações geográficas e uma das causas predominantes de sua degenerescência. Filosofias diversas, no que respeita ao entendimento conceitual das indicações geográficas, levam dois grandes blocos, liderados, um pelos Estados Unidos e o outro pela União Europeia, a uma batalha por termos como *Parma*, *Chablis*, *Champagne*, entre outros, que afeta as aduanas dos membros signatários do TRIPS, impactando negativamente no comércio internacional. Estudos de casos práticos relativos à genericidade ocorridos na União Europeia, como o caso *Feta*, e nos Estados Unidos, com o caso *Sidamo*, assim como a jurisprudência brasileira afeta ao uso genérico, como aquelas referentes ao *Cognac* e à *Champagne*, demonstram os critérios utilizados para determinação da existência ou não da genericidade, que foram aplicados em estudo de caso hipotético relativo à denominação de origem mexicana *Tequila*, no Brasil. É fundamental que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), entidade responsável pelo registro das indicações geográficas no Brasil, estabeleça critérios relativos à determinação da genericidade das indicações geográficas, para que possa emitir decisões transparentes e objetivas, contribuindo para garantir sua credibilidade institucional na matéria.

ABSTRACT

CALLIARI, Maria Alice Camargo. A questão da Genericidade no Âmbito das Indicações Geográficas. Rio de Janeiro, 2010. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia da Propriedade Intelectual e Inovação, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2010.

This dissertation discusses the issue of genericness in the geographical indications environment, considering the social, economic and cultural value of this distinctive signal. Unfair competition, free-riding and falsification emerge as major threats to the preservation of the identity of geographical indications and a predominant cause of its degeneration. Various concepts with regard to geographical indications, concentrate in two large blocks, led, one by the United States and the other by the European Union a battle for terms such as *Parma*, *Chablis*, *Champagne*, among others, which affects the members of the TRIPS, impacting negatively on international trade. Practical case studies on the genericness, as those occurred in the European Union, as the case *Feta*, and in the United States, as the case *Sidamo*, as well as case law related to the Brazilian generic use, such as those for the *Cognac* and *Champagne*, demonstrate the criteria used to determine the existence or not of genericness, which were applied to hypothetical case study of the Mexican designation of origin *Tequila*, in Brazil. It is essential that the National Institute of Industrial Property (INPI), the entity responsible for registering geographical indications in Brazil, establish criteria for determining the genericness of geographical indications, in order to deliver transparent and objective decisions and help ensure its credibility in this institutional field issue.

LISTAS DE ILUSTRAÇÕES

FIGURAS

Fig. 01 Representação gráfica da indicação de procedência Vale dos Vinhedos.....	21
Fig. 02 Rótulo dos vinhos de mesa exportados para a União Europeia antes da indicação de procedência	26
Fig. 03 Representação gráfica da indicação de procedência Pampa Gaúcho da Campanha Meridional.	31
Fig. 04 Representação gráfica da indicação de procedência Paraty	35
Fig. 05 Representação gráfica da indicação de procedência Vale do Sinos.....	37
Fig. 06 Lista de produtos Concurso Gourmet, 4 ^a Assembleia OriGin.....	38
Fig. 07 Representação gráfica da indicação de procedência Vale do Submédio do São Francisco	39
Fig. 08 Forma tradicional de moldagem para o queijo <i>Feta</i> e o queijo <i>Feta</i> em embalagem para venda	123
Fig. 09 Café <i>Ethiopia Sidamo</i>	136
Fig. 10 Café <i>Starbucks Coffee</i>	137
Fig. 11 Café <i>Ethiopian Sidamo</i>	137

Fig. 12 Conhaque S. João da Barra, destilado de cana de açúcar e extrato de alcatrão vegetal.....	148
Fig. 13 <i>Camus Cognac X O. Superieur</i> , destilado vínico proveniente do Distrito de <i>Borderies</i> , da região de <i>Cognac</i> , França.....	148
Fig. 14 Espumante da Peterlongo, com a denominação <i>champagne</i> , designando espécie de produto	164
Fig. 15 Espumante da Vinícola Miolo, utilizando a denominação “espumante”	165
Fig. 16 Restaurante Tequila (Brasil).....	186
Fig. 17 Producción Total: Tequila y Tequila 100% Volúmenes expresados a 40% Alc. Vol. millones de litros	191
Fig. 18 Exportaciones por DESTINO Volúmenes expresados a 40% Alc. Vol. millones de litros	192
Fig. 19 Exportaciones de Tequila - Top 10.....	192
Fig. 20 Consumo de agave para Tequila y Tequila 100% de agave (miles de toneladas)...	194

QUADRO

Quadro 01 Principais Disposições do <i>Wine Agreement</i> entre os Estados Unidos e a União Europeia	112
---	-----

LISTA

Lista 01 Marcas de domínio público.....	79
--	----

LISTAS DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABRABE	- Associação Brasileira de Bebidas
AOC	- Apelação de origem controlada
APACAP	- Associação dos Produtores e Amigos da Cachaça Artesanal de Paraty
APROPAMPA	- Associação de Produtores de Carne do Pampa Gaúcho
APROVALE	- Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos
CACCER	- Associação do Conselho das Associações dos Cafeicultores do Cerrado
CE	- Comunidade Europeia
CRT	- <i>Consejo Regulador de la Tequila</i> , Conselho Regulador da Tequila.
ECJ	- <i>European Court of Justice</i>
EMATER-MG	- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
EPAMIG	- Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais
FARSUL	- Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul
FDA	- <i>Food and Drug Administration</i>
FECA	- Fundo Espanhol de Garantia Agrária
HTTP	- <i>Hiper Text Transfer Protocol</i>
IBRAC	- Instituto Brasileiro da Cachaça
IG	- Indicação Geográfica
IGO	- indicação geográfica de origem
IMA	- Instituto Mineiro de Agropecuária
INAO	- <i>Institute National de las Appellations de Origine</i>
INPI	- Instituto Nacional da Propriedade Industrial
I.P.V.V.	- Indicação de Procedência Vale dos Vinhedos
IVV	- <i>Instituto da Vinha e do Vinho</i>
MAPA	- Ministério da Agricultura e Pecuária
MDIC	- Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
NESH	- Notas Explicativas do Sistema Harmonizado
O.I.V	- <i>ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA VIGNE ET DU VIN</i>
OIV	- <i>International Vine and Wine Office</i>
OMA	- Organização Mundial das Aduanas
OMC	- Organização Mundial do Comércio
OMPI	- Organização Mundial da Propriedade Intelectual
ONU	- Organização das Nações Unidas
PDO	- <i>Protected Designation of Origin</i>
PIF	- Produção Integrada de Frutas
SEBRAE/RS	- Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
TMEP	- <i>Trademark Manual of Examination Procedure - USPTO</i>
TRIPS	- <i>Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>
TTAB	- <i>Trademark Trial and Appeal Board</i>
TTB	- <i>Alcohol and Tobacco Tax Trade Bureau</i>
UNESCO	- <i>United Nations Educational Scientific and Cultural Organization</i>
USPTO	- <i>United States Patent and Trademark Office</i>
UCS	- Universidade de Caxias do Sul
WIPO	- <i>World Intellectual Property Organization</i>
WWW	- <i>World Wide Web</i>

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	10
1 PRINCÍPIOS DA INDICAÇÃO GEOGRÁFICA	15
1.1 HISTÓRICO GERAL	15
1.1.1 História das Indicações Geográficas brasileiras	21
1.1.1.1 Vale dos Vinhedos	21
1.1.1.2 Região do Cerrado Mineiro	27
1.1.1.3 Pampa Gaúcho da Campanha Meridional	31
1.1.1.4 Paraty.....	35
1.1.1.5 Vale do Sinos	36
1.1.1.6 Vale do Submédio do São Francisco	39
1.1.1.7 A Cachaça.....	40
1.2 FUNDAMENTOS ECONÔMICOS DA GENERICIDADE	46
1.3 DISCUSSÃO INICIAL DA QUESTÃO DA GENERICIDADE	59
1.4 DEFINIÇÃO, TERMINOLOGIA	66
2 A GENERICIDADE NO ÂMBITO DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS	73
2.1 DEFINIÇÃO.....	73
2.2 O DOMÍNIO PÚBLICO	86
2.3 DEGENERESCÊNCIA DOS SÍGNOS DISTINTIVOS	93
2.4 O IMPACTO DO USO GENÉRICO NO COMÉRCIO INTERNACIONAL	103
2.4.1 No Sistema de Proteção das Indicações Geográficas nos Estados Unidos	106
2.4.2 No Sistema de Proteção das Indicações Geográficas na União Europeia	113
2.5 A LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL E JURISPRUDÊNCIA RELATIVA À GENERICIDADE	122
2.5.1 Caso prático na União Europeia	122
2.5.1.1 O caso <i>Feta</i>.....	123
2.5.2 Caso prático nos Estados Unidos	134
2.5.2.1 – O caso <i>Sidamo</i>.....	135
2.6 A LEGISLAÇÃO NACIONAL E JURISPRUDÊNCIA RELATIVA À GENERICIDADE	146
2.6.1 Casos práticos no Brasil	147
2.6.1.1 O caso <i>Cognac</i>	147
2.6.1.2 O caso <i>Champagne</i>	157
2.7 COMO DETERMINAR A GENERICIDADE	169
2.7.1 Critérios adotados nos Estados Unidos	171
2.7.2 Critérios adotados na União Europeia	175
2.7.3 A situação no Brasil: simulação do caso <i>Tequila</i>	182
2.8 PROTEÇÃO CONTRA A GENERICIDADE.....	197
CONSIDERAÇÕES FINAIS	202
REFERÊNCIAS.....	206

INTRODUÇÃO

Nas províncias italianas os produtores de *Parmegiano-Reggiano* dispensaram grandes esforços para construir institucionalmente a qualidade de um produto tradicional, associado ao território e ao patrimônio cultural da região, que culminou com a criação de um queijo elaborado através de métodos específicos, leais e constantes, resultando num produto final de sabor distintivo sendo “encorpado e frutado com acento salgado”. Embora a tecnologia tenha mudado, o método de fabricação do *Parmegiano-Reggiano* permaneceu consistente por mais de 800 anos.¹

Entretanto, tal fato não impediu que a empresa Kraft Foods fabricasse sua versão americana do *Parmegiano-Reggiano* e o vendesse nos Estados Unidos desde 1945, intitulando seu produto como *Parmesan Cheese*, e utilizando para sua fabricação vários ingredientes usados no *Parmegiano-Reggiano*, mas com diferenças relacionadas ao método de fabricação, na apresentação comercial da venda do produto e na escala de produção.² Note-se que *Parmesan* é a tradução francesa para *Parmegiano*, e ambos significam “de Parma”.³

Os produtores do *Parmegiano-Reggiano* defendem que o queijo só pode ser produzido na região delimitada de produção, das províncias italianas, para que deste modo seja garantida a origem, o modo de produção, a qualidade e tradição deste queijo. Tais premissas constituem elementos essenciais para que um produto possa usufruir do benefício da indicação geográfica.⁴

¹ WAGGONER, J. M. - Brook. J. Int'l L., 2007, Vol 33: 2, fls. 570-571 - heinonlinebackup.com.

² WAGGONER, *ibid.*

³ DAVIS, B. *Italian Town Says British Butchers Just can Cut it*. In: Parma Ham Spot, Tradition collides with Commerce. Wall Street Journal, June, 2002. AT 1.

⁴ WAGGONER, *op.cit.*

Indicações geográficas são ativos de propriedade intelectual e são definidas, no tratado *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS)⁵ como indicações que identificam um bem como originário de um território, região ou localidade deste território onde uma determinada qualidade, reputação ou outras características deste bem é essencialmente atribuída a sua origem geográfica.

Assim, os produtores de *Parmegiano-Reggiano* acreditam que a *Kraft Foods* está infringindo a indicação geográfica *Parmegiano-Reggiano*.⁶

Por conta da forte proteção conferida às indicações geográficas pela União Europeia⁷ a *Kraft Foods*, desde 2002, foi obrigada a modificar a rotulagem dos produtos que exporta para a Europa onde consta o nome *Parmessello Cheese*, com vistas a se conformar aos regulamentos internos de proteção das indicações geográficas na União Europeia.⁸

No âmbito das negociações do Tratado TRIPS permanece a questão da proteção adicional, concedida atualmente para vinhos, conforme Artigo 23, para os demais produtos, capitaneada pela União Europeia, que sofre forte oposição pelo Novo Mundo.⁹

A preocupação referente a esta proposta é que a União Europeia venha a reapropriar termos como *Feta*, *Parmesan*, *Mozzarella* e *Champagne*, que os Estados Unidos consideram genéricos.¹⁰

⁵ WTO, 1994 World Trade Organization, The World Trade Organization (WTO) is the only global international organization dealing with the rules of trade between nations. At its heart are the WTO agreements, negotiated and signed by the bulk of the world's trading nations and ratified in their parliaments, <http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm>. Visitado em: 26 fev. 2010.

⁶ WAGGONER, *op.cit.*

⁷ ZYLBERG, P. *Geographical Indications v. Trademarks: The Lisbon Agreement: A Violation of TRIPS?* 11.U. Balt. Intell. Prop. L.J. 1,1, 2002.

⁸ MONTÉN, L. *Comment, Geographical Indications of Origin: Should They Be Protected and Why? – An Analysis of the Issue From the U.S. and EU Perspective.* In 22 Santa Clara Computer & High Tech.L.J. 339 ,2006.

⁹ SNYDER, D. *Enhanced Protection for Geographical Indications under TRIPS: Potential Conflicts under the US Constitutional and Statutory Regimes.* Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J, vol 18, 2008.

¹⁰ SNYDER, *ibid.*

Uma possível reapropriação desses termos afetaria consideravelmente os negócios e o comércio naquele país.¹¹

No Brasil a questão ainda se mostra nebulosa. Existem apenas dois casos, julgados no âmbito do judiciário, que é o caso *Champagne*¹² e o caso *Cognac (conhaque)*¹³ embora nenhum deles caracterize de fato declaração de genericidade.¹⁴

No âmbito administrativo o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e responsável pelo registro e concessão das indicações geográficas no Brasil¹⁵ não promulgou, até o momento, decisão considerando pedido de registro de indicação geográfica genérico.¹⁶

É objetivo deste trabalho apresentar como a questão da genericidade vem sendo tratada internacionalmente, com enfoque maior na União Europeia e nos Estados Unidos. Com base nos critérios adotados nas decisões ocorridas será apresentado um caso hipotético, onde serão aplicados tais critérios.

Na conclusão, pretende-se apresentar os pontos considerados mais relevantes para apreciação da genericidade das indicações geográficas.

No item 1 deste trabalho é mostrado o histórico e a terminologia das indicações geográficas no sentido de ressaltar que a evocação ao território, no

¹¹ SNYDER, *ibid.*

¹² RE 78835-GB Rel. Min. Cordeiro Guerra J. 26/12/74. Segunda Turma. DJ 28/02/75, Supremo Tribunal Federal

¹³ MS 0003187:93-DF j: 29/11/1994 1ª Turma DJ 13/02/1995 pg: 02190, Relator: Ministro Américo Luz

¹⁴ Nota-se ainda: "Se ambas as empresas exploram atividade turística ligada ao Rio Sucuri, não se pode vedar a nenhuma delas o uso da expressão "SUCURI", porquanto, mesmo considerado-a como de indicação geográfica, somente poderia ser usada por apenas um, no caso de inexistir outros prestadores de serviço que pudessem se valer do referido nome, o que não é o caso dos autos (...) Conforme preconiza o art. 180 da Lei n. 9.279, se o nome geográfico se houver tornado comum, designando produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica, não sendo passível de registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI (...) Assim, como no caso existem outros prestadores de serviço que podem se valer do nome geográfico "SUCURI", como referência ao Rio Sucuri, local onde tanto a requerida com a autora prestam serviço de turismo, é evidente a impossibilidade de exploração individual do referido nome." Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, 4ª Turma Cível, Des. Elpídio Martins, AC 2007.008755-3/0000-00, Julgado em 15.04.2008.

¹⁵ <<http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/instituto>>. Visitado em: 23 fev. 2010

¹⁶ <<http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/indicacao/pedidos-de-ig>>. Visitado em: 23 fev. 2010.

âmbito comercial, é costume de longa data. Já se falava dos vinhos de *Corínthio*, *Ícaro* e *Rhodes* no séc 4 a.C. na Grécia, do Mármore de Carrara e Vinhos de *Falerne*, na época do Império Romano.¹⁷

Pelo valor diferenciado desses bens no comércio eles foram inicialmente protegidos contra as falsas indicações pelas normas da concorrência desleal, conforme os primeiros acordos internacionais (Convenção da União de Paris e Acordo de Madrid) que abordaram a questão, até a evolução para a proteção pelo direito privado, com a denominação de origem.

Nota-se aí a preocupação com a proteção legal, de modo a que se possa dispor de provas concretas e inquestionáveis da indicação geográfica, que é atributo de extrema importância para que se possa evitar a indicação geográfica se torne de uso genérico.

No item 2 pretende-se abordar a genericidade sob vários aspectos: sua definição nos livros, dicionários, artigos e tratados internacionais. A questão do domínio público é particularmente relevante, pois tendo a sociedade se apossado do nome ele passa a ser de uso genérico, designando tipo de produto, e perdendo seu caráter singular de remessa ao território, assim como todos seus elementos imateriais de encantamento e sedução ligados à paisagem, clima e tradição, que atuam tão fortemente no imaginário das pessoas e agrupa o valor emocional ao bem objeto da indicação geográfica.

Como se dá esta perda da identidade? Abordando aspectos também relacionados à marca, onde se observa maior incidência de casos, e elaborando um paralelo de similaridade, o assunto é apresentado como degenerescência dos signos distintivos.

¹⁷ SEBRAE/RS. Cartilha A origem dos Produtos como Diferencial Competitivo – Indicações Geográficas – Guia de Respostas, fl.07. Porto Alegre/RS, 2006.

Os impactos da genericidade no comércio internacional, com uma visão nos sistemas de proteção da indicação geográfica nas duas grandes potências mundiais e que tem visões diferentes do papel desse ativo de propriedade industrial é certamente um dos itens mais relevantes, do ponto de vista prático, uma vez que afeta não só os interesses comerciais dos produtores e dos consumidores, mas também altera drasticamente a identidade do produto.

Nos casos práticos, nos âmbitos internacional e nacional, pretende-se apresentar os procedimentos adotados na aferição do uso genérico, donde serão extraídos os critérios que serviram de base para tal aferição.

Conforme já mencionado, no Brasil a jurisprudência no assunto ressalta dois casos que apresentam aspectos afetos a genericidade.

Assim, é intenção apresentar uma simulação de caso, no âmbito administrativo, fundamentado nas experiências internacionais.

A importância de se proteger as indicações geográficas, de modo a evitar sua degenerescência e consequente genericidade, assim como sugerir medidas de observância e zelo, por parte dos produtores, para manter a reputação deste signo distintivo é o assunto constante nessa dissertação.

Nas considerações finais objetiva-se, com base nos fundamentos dessa dissertação, ressaltar os aspectos mais importantes que devem ser considerados na determinação de critérios para aferição da genericidade das indicações geográficas, no âmbito administrativo da legislação e normativas nacionais.

1 PRINCÍPIOS DA INDICAÇÃO GEOGRÁFICA

1.1 HISTÓRICO GERAL

As referências mais antigas à denominação de origem vêm da Bíblia, com o “vinho de Samaria”, o “vinho de Carmelo”, o “vinho de Jesreel” e o “vinho de Helbon”, onde são mencionados. O hábito de designar produtos evocando a sua região e procedência continuou pela Antiguidade e pela Idade Média, apesar inexistir legislação sobre o assunto.

O primeiro sistema de classificação de vinhas do mundo foi introduzido em Tokaj-Hegyalja, no Império dos Habsburgos (hoje Hungria), em 1730.¹⁸

O desenvolvimento mais significativo, da cultura e regulamentação técnica e legal das indicações geográficas procede, indiscutivelmente, da Europa. Muñoz-Najan¹⁹ assinala que é muito antigo o costume de designar os produtos com o nome do lugar de sua fabricação ou de sua colheita. Por exemplo, o queijo Roquefort adquiriu sua notoriedade sob o nome de seu local de origem, desde o século XIV.

Segundo o Instituto da Vinha e do Vinho (IVV)²⁰ em Portugal, no ano de 1381, o vinho Moscatel de Setúbal já era exportado em grande quantidade para a Inglaterra.

O vinho do Porto, no século XVIII, era praticamente sinônimo de vinho para os ingleses, graças em grande parte ao Tratado de Methuen,²¹ assinado entre Portugal

¹⁸ WIKIPEDIA, <http://pt.wikipedia.org/wiki/Denomina%C3%A7%C3%A3o_de_Origem#cite_note-2>. Visitado em: 18 fev. 2010.

¹⁹ MUNÓZ-NAJÁN, A. Algunos apuntes sobre la protección de denominaciones de origen en países de economías emergentes: la Comunidad Andina. In: SIMPOSIO SOBRE LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LA INDICACIONES GEOGRÁFICAS, pg 2-15, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y Ministerio de la Industria, Energía y Minería de Uruguay, 2001.

²⁰ <<http://www.ivv.min-agricultura.pt/np4/91.html>>. Visitado em: 19 fev. 2010.

²¹ <http://pt.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Methuen>. Visitado em: 19 fev. 2010.

e a Grã-Bretanha em 1703, e que beneficiava este vinho com taxas aduaneiras especiais.

O vinho Madeira, cuja exportação já se fazia desde o século XVII²² era considerado de tal requinte na época que teve a peculiaridade de ser utilizado para perfumar os lenços das damas da corte, chegando também a ser citado como “essência preciosa” por Shakespeare (1564/1613) em suas peças Love’s Labour’s Lost (5.2.240) 2 Henry IV (2.1.36), e Richard III” (1.4.153).

Em 1907/1908²³, iniciou-se o processo de regulamentação oficial de várias outras denominações de origem portuguesas. Para além da região produtora de Vinho do Porto e dos vinhos de mesa Douro, demarcavam-se as regiões de produção de alguns vinhos, já então famosos, como é o caso dos vinhos da Madeira, Moscatel de Setúbal, Carcavelos, Dão, Colares e Vinho Verde.

Em 1756 o Marquês de Pombal²⁴ definia a Região Demarcada do Douro para proteger e promover ainda mais a produção do vinho do Porto.

Com a criação do Instituto da Vinha e do Vinho (IVV)²⁵, em 1986, organismo adaptado às estruturas impostas pela nova política de mercado decorrente da adesão de Portugal à União Europeia, surge nova perspectiva para a viticultura, e o conceito de denominação de origem foi harmonizado com a legislação comunitária e foi criada a classificação de "Vinho Regional", para os vinhos de mesa com indicação geográfica, reforçando-se a política de qualidade dos vinhos portugueses.

Na Espanha é interessante notar que, desde o século XVI, já havia a preocupação em se proteger os vinhos produzidos na Galícia,²⁶ especificamente na

²² <<http://www.ivv.min-agricultura.pt/np4/279>>. Visitado em 19 fev. 2010.

²³ <<http://www.ivv.min-agricultura.pt/np4/91.html>>. Visitado em: 19 fev. 2010.

²⁴ <http://pt.wikipedia.org/wiki/Denomina%C3%A7%C3%A3o_de_Origem#cite_note-2>. Visitado em 19 fev. 2010.

²⁵ <<http://www.ivv.min-agricultura.pt/np4/18>>. Visitado em: 19 fev. 2010.

²⁶ EIJÁN, S. *História de Rivadavia y sus Alrededores*. Madrid, 1920. p. 344.

Comarca do Ribeiro, conforme foi publicado nas *Ordenanças Municipais de Ribadavia*, em 1579, as quais dizem:

(...) que non se deve meter viño na vila de partes onde non se colle bo, o que producirá gran dano porque baixo unha cuba bo viño que se pode cargar sobre mar, polo tanto, non se pode meter viño algún na vila em ningún tiempo al año, de la outra parte del río Miño, ni dende el reigueiro de Jubin para fuera, ni dende el puente de Paoz para arriba, ni dende la Lazea de Fontán de Mendo abaxo, ni dende la Baroza arriba y desde los dichos téminos a dentre se pude meter em la dicha vila.

A França surge como o país com maior tradição em denominações de origem, que é considerada parte do patrimônio nacional, naquele país.²⁷

A França protege indicações geográficas desde legislação de 1924.²⁸

Esta lei impõe penalidades criminais àqueles que designam falsamente o lugar de origem do produto.²⁹ Sob o estatuto maçãs algerianas, por exemplo, não podem ser rotuladas como espanholas.³⁰

Rovano³¹ menciona que a lei de 1919 estabeleceu indicações geográficas como propriedade intelectual, permitindo que o produtor registrasse um nome geográfico como apelação de origem (AO), através de simples declaração.

Comenta ainda que conflitos foram gerados pelo fato das delimitações administrativas nem sempre coincidirem com o território econômico da AO. Uma emenda na lei mencionada, em 1927, instituiu critérios adicionais para os vinhos e concedeu o direito da AO somente para os vinhos originários de determinados vinhedos, crescidos em certas áreas, de acordo com práticas leais e constantes.

Finalmente, a lei de 1935 estabeleceu a apelação de origem controlada (AOC) para vinhos e bebidas espirituosas.³²

²⁷ CALDAS, A. S. *Novos usos do território: as indicações geográficas protegidas como unidades de desenvolvimento regional*. In: Bahia Análise & Dados Salvador, v.14, n.3, p. 593-602, dez 2004. Brasil, 2004.

²⁸ ROVANO, O. *France – the birth of protection beyond simple GIs*. In: *Monopolising Names? The Protection of Geographical Indications in the European Community*. IPR University Center, University of Helsinki, agosto 2006.

²⁹ ROVANO, *ibid.*

³⁰ ROVANO, *ibid.*

³¹ ROVANO, *ibid.*

³² ROVANO, *ibid.*

Assim, em 1935 surgiu a primeira apelação de origem francesa para *Chateauneuf-du-Pape*, tendo sido criado, neste mesmo ano, o *Institute National de las Appellations de Origine* (INAO), vinculado ao Ministério da Agricultura.³³

Segundo Caldas³⁴, a classificação do território como um sistema de denominações de origem é incentivado e bastante desenvolvido na Europa, a partir dos anos 1970, quando a União Europeia generalizou um sistema de qualificação e etiquetação de seus territórios visando relacionar o produto à sua região de produção, e aos produtores, responsáveis pelo processo de elaboração, identificados por características semelhantes utilizadas em seus processos de produção.

O exemplo mais clássico de um sistema de indicações geográficas é aquele que diz respeito ao mundo dos vinhos. A União Europeia é a maior produtora de vinhos de qualidade, sendo responsável por cerca de 66% da produção mundial de vinhos em 2006. Segundo dados da ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA VIGNE ET DU VIN (O.I.V)³⁵, em 2006 a França liderou a produção mundial de vinhos, em milhões de hectolitros, produzindo 52.004, seguida pela Itália, que produziu 50.556 e a Espanha, com 42.988.³⁶

Note-se que no ano de 2002, quando se trata de exportação de vinhos a Itália liderou o *ranking*, exportando 32% de sua produção, com a França exportando 27% dos seus vinhos produzidos. Apesar de a Itália exportar mais vinhos, o

³³ CALDAS, A. S. *Novos usos do território: as indicações geográficas protegidas como unidades de desenvolvimento regional*. In: Bahia Análise & Dados Salvador, v.14, n.3, p. 593-602, dez 2004. Brasil, 2004.

³⁴ CALDAS, 2004, *ibid.*

³⁵ Instituto Espanol de Comércio Exterior ICEX, *Vinhos em Números*.

<http://www.spainbusiness.com/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0...00.bin?doc=41711_06>. Visitado em: 19 fev. 2010[0].

³⁶ Instituto Espanol de Comércio Exterior ICEX, *Vinhos em Números*,

<http://www.spainbusiness.com/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0...00.bin?doc=41711_06>. Visitado em: 19 fev. 2010[0].

produzido na França alcança um valor de mercado 2,4 vezes superior ao exportado pela Itália.³⁷

A partir, principalmente, dos anos 70, a então Comunidade Europeia implementou esse sistema com o objetivo de sistematizar, organizar, padronizar, comercializar e promover os vinhos produzidos sob o sistema de indicações geográficas: aqueles do Porto e de Dão (Portugal), de Bordeaux, Provença e da *Champagne* (França – *appellation d'origine contrôlée*), de La Rioja, Ribera Del Douro, Ribeiro (Espanha – *denominación de origen*), do Sarre, da Mosela e Franken (Alemanha – *Gebiet*), da Sicília, Puglia, Toscana (Itália – *denominazione controllata*) entre outras.³⁸

Somente na Espanha, em 2007 existiam 134 regiões vinícolas reconhecidas. Segundo o Fundo Espanhol de Garantia Agrária (FECA) a produção de vinhos com denominação de origem na Espanha nesta época representou cerca de 33,1% da produção vinícola total.³⁹

No México, a *Tequila* é o melhor exemplo para ilustrar uma indicação geográfica de uma bebida alcoólica obtida de uma variedade agrícola, produzida numa limitada zona no México *el agave azul tequiliana Weber*.⁴⁰

Desde 1973 até 1982 foram realizadas gestões para que a *Tequila* fosse protegida como denominação de origem, com área geográfica delimitada envolvendo cinco estados da República do México.

Em conformidade com as regras da denominação de origem, para que seja denominada *Tequila* a bebida deve ser elaborada no México, na região tequileira delimitada e conter no mínimo 51% de agave azul Weber.

³⁷ RIBEIRO DE MELLO, L. M. *Produção e Comércio Mundial de Vinhos*. Embrapa Uva e Vinho, 2003.

³⁸ RIBEIRO DE MELLO, *ibid.*

³⁹ Instituto Espanhol de Comércio Exterior ICEX, *Vinhos em Números*.

<http://www.spainbusiness.com/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,00.bin?doc=41711_06>. Visitado em: 19 fev. 2010[0].

⁴⁰ CALDAS, A. S. Revista do Desenvolvimento Econômico, Salvador/BA, julho de 2003.

A região mexicana na qual se produz a *Tequila*, a poucos quilômetros da cidade de Guadalajara, foi declarada, em 2006, Patrimônio Mundial da Humanidade, pela United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO).⁴¹

No caso do Peru, as indicações geográficas assumem um *status* de importância de Estado e foram instituídas através do Decreto Legislativo 823 da Lei da Propriedade Industrial, que dispõe, em seu Artigo 218, que “es el Estado Peruano el titular de las denominaciones de origen peruanas y sobre ellas se concede autorizaciones de uso”.⁴²

Em 1990, através da *Resolución Directoral nº 072087*, de 12 de dezembro, a República o Peru declarou que a indicação geográfica *Pisco*, é uma denominação exclusiva para os produtos obtidos da destilação dos caldos resultantes unicamente da fermentação da uva madura, elaborada na costa dos estados de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua e nos vales de Locumba, Sama e Caplina do Departamento (Estado) de Tacna.⁴³

Mediante uma lei de 4 de março de 1992, a República da Bolívia autoriza o uso da indicação geográfica apenas ao *Singani*, um produto legítimo e exclusivo da produção agroindustrial boliviana. Trata-se de uma aguardente produzida pela destilação de vinhos de uva moscatel fresca, produzida, destilada e engarrafada nas zonas de produção de origem da região de Potosí.⁴⁴

Em novembro de 2000, a República da Venezuela, através da *Resolución nº 206*, de 14 de novembro, reconhece *Chuao* como indicação geográfica do cacau proveniente da zona de Chuao, um dos primeiros povoados fundados na Venezuela, na metade do século XVI, onde foi instalada uma fazenda de cacau em 1568, pertencente à família Caribe.⁴⁵

⁴¹ <<http://www.tequila-z.com/patrimonio.html>>. Visitado em: 19 fev. 2010[0].

⁴² CALDAS, 2003, *op. cit.*

⁴³ CALDAS, 2003, *op. cit.*

⁴⁴ CALDAS, 2003, *op. cit.*

⁴⁵ CALDAS, 2003, *op. cit.*

1.1.1 História das Indicações Geográficas brasileiras

Até o momento existem seis indicações geográficas brasileiras reconhecidas no Brasil sob a égide da lei 9.279/96, Lei da Propriedade Industrial, em vigor no Brasil desde 15 de maio de 1996.⁴⁶

A primeira indicação geográfica brasileira reconhecida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é o para o nome geográfico “Vale dos Vinhedos” na espécie indicação de procedência para vinhos tintos, brandos e espumantes, registro nº IG 200002, concedido em 22/11/02.

1.1.1.1 Vale dos Vinhedos



Fig. 01 – Representação gráfica da indicação de procedência Vale dos Vinhedos.

Fonte: <<http://www.inpi.gov.br>>. Visitado em: 19 fev. 2010.

Segundo o sítio do Vale dos Vinhedos na *internet*⁴⁷ o legado histórico e cultural deixado pelos imigrantes italianos está enraizado nas pessoas, seus costumes e, até mesmo, na paisagem do Vale dos Vinhedos. A construção de capelas, a devoção aos santos, o dialeto vêneto e, principalmente, o cultivo da videira e a produção do vinho são marcas da imigração.

⁴⁶ <<http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/indicacao/igs-registradas-no-brasil>>. Visitado em: 19 fev. 2010[0].

⁴⁷ <http://www.valedosvinhedos.com.br/conteudo.asp?sSecao=aprovale&sSubSecao=historico&sTipo=texto&sCodigoTexto=historico_aproveale>. Visitado em: 19 fev. 2010[0].

Curiosamente, foram os imigrantes alemães os primeiros a cultivar videiras de origem americana, como a uva tipo Isabel, plantada na Serra Gaúcha.⁴⁸

A partir de 1886 produtores da cidade de Caxias do Sul, de imigração italiana, importaram variedades viníferas Europeias, melhorando as castas das uvas e iniciando, assim, a vitivinicultura na região.

Até, aproximadamente, a década de 80 do século XX, os produtores de uvas do Vale dos Vinhedos vendiam sua produção para grandes vinícolas da região.⁴⁹

Na época, a preocupação estava voltada para o fornecimento de matéria prima e para a quantidade e a pouca quantidade de vinho que produziam destinavam-se ao consumo familiar.

Esta realidade mudou quando a comercialização de vinho entrou em queda e, consequentemente, o preço da uva desvalorizou. Os viticultores passaram então a utilizar sua produção para fazer seu vinho e comercializá-lo diretamente, tendo assim possibilidade de aumento nos lucros.

Apesar disso, ainda faltava qualidade ao produto e inexistia qualquer vinculação do produto com a região.

A evolução tecnológica das últimas décadas aplicada ao processo vitivinícola possibilitou a conquista de mercados mais exigentes e o reconhecimento dos vinhos do Vale dos Vinhedos.

Foi possível então efetuar o controle da fermentação, com utilização de leveduras e enzimas, assim como implementar os tanques de aço inoxidável para o processo de envelhecimento do vinho.

⁴⁸ <http://www.valedosvinhedos.com.br/conteudo.asp?sSecao=aprovale&sSubSecao=historico&sTipo=texto&sCodigoTexto=historico_viti>. Visitado em: 19 fev. 2010[0].

⁴⁹ MILAN, J.; ANDREIA, G., 2008. *Inserção no Comércio Internacional*. In: Simpósio Internacional sobre Indicação Geográfica, Porto Alegre/RS, outubro 2008. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/articulacao_institucional/oculto/sem-e-work/Jaime%20Milan%20-%20APROVALE.pdf/view>. Visitado em: 19 fev. 2010[0].

Assim, a evolução da vitivinicultura da região passou a ser a mais importante meta dos produtores do Vale. Para alcançar este objetivo e atender às exigências legais da Indicação Geográfica, seis vinícolas se associaram, criando, em 1995, a Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos (APROVALE).

Com o tempo, as funções da associação ampliaram-se e, consequentemente, expandiram os objetivos, que passaram a incluir:

- desenvolvimento e incentivo à pesquisa vitivinícola, assim como a qualificação do produto vinícola e seus derivados;
- implemento de ações que promovam a organização e preservação do espaço físico do Vale dos Vinhedos, promovendo estudos e agindo junto às autoridades competentes para a elaboração de Leis adequadas ao atendimento deste objetivo;
- estímulo e a promoção do potencial turístico da região, bem como o aprimoramento sócio cultural dos associados, seus familiares e da comunidade;
- preservação e proteção à indicação geográfica dos vinhos da região Vale dos Vinhedos.

Atualmente, a APROVALE conta com 31 vinícolas associadas e 39 associados não produtores de vinho, entre hotéis, pousadas, restaurantes, artesanatos, queijarias e outros.

As vinícolas do Vale dos Vinhedos produziram, em 2008, 7,6 milhões de litros de vinhos finos equivalentes a 10,10 milhões de garrafas.

O Vale dos Vinhedos, localizado entre os municípios de Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul, é a primeira região do Brasil a obter Indicação de Procedência de seus produtos, exibindo o Selo de Controle em vinhos e espumantes

elaborados pelas vinícolas associadas. Criada em 1995, a partir da união de seis vinícolas, a Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos (APROVALE) já surgiu com o propósito de alcançar uma denominação de origem. No entanto, era necessário seguir os passos da experiência, passando primeiro por uma Indicação de Procedência.

O pedido de reconhecimento geográfico encaminhado ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) em 2000 foi alcançado em 2002. Neste período, foi necessário firmar convênios operacionais para auxiliar no desenvolvimento de atividades que serviram como pré-requisitos para a conquista da Indicação de Procedência Vale dos Vinhedos (I.P.V.V.). O trabalho resultou no levantamento histórico, mapa geográfico e estudo da potencialidade do setor vitivinícola da região.

Enquanto a Universidade de Caxias do Sul (UCS) e a Embrapa Uva e Vinho trabalhavam na delimitação geográfica, traçando o perfil do Vale dos Vinhedos com estudos sobre questões topográficas, topo climáticas e mapa de solos, as vinícolas investiam em mecanismos para melhorar a qualidade da uva e, consequentemente, dos vinhos, além de ampliar a estrutura para o incremento do enoturismo.

A gestão, manutenção e preservação da indicação geográfica regulamentada passaram a ser responsabilidade do Conselho Regulador, criado em 2001. A partir daí, foi necessário criar um auto-regulamento, que representa a garantia de origem e qualidade dos vinhos do Vale dos Vinhedos ao consumidor.

Surge, então, o Selo de Controle Vale dos Vinhedos, outorgado pelo Conselho Regulador, exclusivamente para os vinhos e espumantes elaborados a partir de uvas provenientes do Vale dos Vinhedos e engarrafados na sua origem, além de serem aprovados em rigorosos testes realizados por um grupo de especialistas composto por técnicos da Embrapa Uva e Vinho e da APROVALE.

Os selos têm número para controle e são aplicados como lacre ligando a cápsula à garrafa, distinguindo-a das demais.

A conquista da Indicação de Procedência Vale dos Vinhedos tornou-se garantia de origem com qualidade do Vale dos Vinhedos.

Este título traz enormes vantagens para o viticultor e vinícola, especialmente para os consumidores e visitantes do Vale, que encontram na região uma infraestrutura de atendimento, respeito à natureza e às características dos valores sociais que determinam a essência do produto vinho, fruto da cultura familiar e razão da autenticidade do povo descendente de imigrantes italianos.

O visitante encontra, ainda, uma forte atividade relacionada ao enogastrroturismo.

Com a I.P.V.V. o mercado ganha um produto de maior valor agregado, gerando confiança ao consumidor que sabe que vai encontrar vinhos e espumantes de qualidade com características regionais.

A Indicação Geográfica (IG) Vale dos Vinhedos, única brasileira para vinhos, no Brasil, foi reconhecida pela União Europeia em 23 de janeiro de 2007, conforme publicação no OJ/EU 10.5.2007 2007/C/106 – 1 e “*quality type: Wine with a geographical indication*”.⁵⁰

Antes do reconhecimento da indicação geográfica os vinhos eram exportados para a União Europeia como vinhos de mesa, e nenhuma informação adicional de qualidade era colocada no rótulo, conforme mostra a Fig. 02.

⁵⁰ <<http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm?event=pwelcome&language=EN>>. Visitado em: 24 fev. 2010.

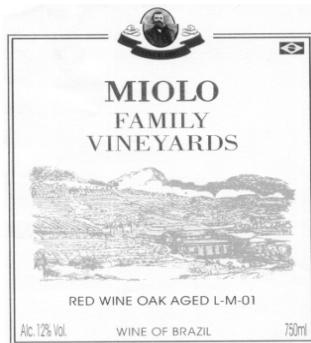


Fig. 02 – Rótulo dos vinhos de mesa exportados para a União Europeia antes da indicação de procedência.

Fonte: Associação dos produtores de vinho do Vale dos Vinhedos (APROVALE).

Após a indicação de procedência os vinhos passaram a ser exportados para a União Europeia como vinhos finos, com a informação do tipo de uva, data e local da colheita.

A indicação de procedência melhorou o acesso aos mercados internacionais em 22 países, com 10 das vinícolas associadas exportando seus produtos.

O selo também permitiu melhor posição de prateleira para os produtos beneficiados com a indicação de procedência.

Resultados significativos podem ser visto na produção:

- **Produção de vinhos finos no Vale dos Vinhedos de 2001 a 2007:**
 - Em média, 9,83 milhões de garrafas por ano, no período;
 - Em média, 1,96 milhões de garrafas, por ano, receberam o selo de indicação de procedência;
 - Em 2007, com a indicação de procedência foram exportados 434.000 litros de vinhos finos.
- **Produção de vinhos no Brasil em 2007:**
 - Com indicação geográfica: 1,3 milhões de litros,
 - Sem indicação geográfica: 348,9 milhões de litros,

- Total: 386,7 milhões de litros (incluindo 8,6 milhões de litros de espumantes e 9,9 milhões de litros de outros tipos).
- O Brasil produz 1,3% da produção mundial e 0,35% de sua produção tem indicação geográfica.⁵¹

Isto significa que os vinhos e espumantes elaborados no Vale dos Vinhedos e que ostentam o Selo de Indicação de Procedência do Vale dos Vinhedos passam a ser exportados para os países que integram a União Europeia agora podendo exibir nos rótulos a safra, as variedades que o compõem e a procedência.

1.1.1.2 Região do Cerrado Mineiro

A segunda, brasileira, é para o nome geográfico “Região do Cerrado Mineiro”, na espécie de indicação de procedência para o produto café, registro nº. IG 990001, concedido em 14/06/05.

Não foi solicitada representação gráfica para a indicação de procedência.⁵²

O café foi introduzido no Brasil na primeira metade do século XVIII, originário de plantações na América Central e na Guiana Francesa, e é hoje considerada bebida universal.

A cafeicultura brasileira desenvolveu-se no século XIX, ganhando primazia entre as culturas de exportação no país, acabando por superar o açúcar, a ponto de inspirar políticas governamentais nas primeiras décadas do século XX (Luna Filho, s/d).

⁵¹ MILAN, J.; ANDREIA, G. *Inserção no Comércio Internacional*. In: Simpósio Internacional sobre Indicação Geográfica, Porto Alegre/RS, outubro 2008. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/articulacao_institucional/oculto/sem-e-work/Jaime%20Milan%20-%20APROVALE.pdf/view>. Visitado em: 19 fev. 2010.

⁵² <<http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/indicacao/igs-registradas-no-brasil/indicacoes-geograficas-concedidas>>. Visitado em: 19 fev. 2010[0].

Atualmente o Brasil responde por cerca de 27% da produção mundial, tendo produzido cerca de 27,49 milhões de sacas de café, na safra 2000/2001.⁵³

Minas Gerais é o mais importante estado produtor de café do Brasil, com mais de 50% da produção total. A produção mineira de 14 milhões de sacas em média nos últimos cinco anos é superior à da média para o mesmo período do segundo maior produtor mundial, a Colômbia, cuja produção se situa em torno de 11 milhões de sacas.⁵⁴

A região do cerrado mineiro compreende 55 municípios, com 147 mil hectares de cafezais. Com temperatura média favorável, de 18 a 22 graus Celsius, estações bem definidas, com verão quente e chuvoso e inverno ameno e seco, baixa umidade relativa do ar e abundância de sol no período das colheitas, a região reúne condições privilegiadas para que os grãos absorvam e retenham o aroma e sabores distintivos de um café com padrão diferenciado de qualidade.

Assim, segundo Dias⁵⁵, uma das principais vantagens da região do cerrado para a produção do café são as condições geo-climáticas.

A acirrada concorrência internacional e o fato do café exportado em grãos ter características de *commodity* exigem o desenvolvimento de estratégias comerciais e mercadológicas para diferenciar o produto brasileiro, valorizando a notoriedade histórica do Brasil, enquanto tradicional produtor.

Assim, é importante a proteção legal nacional e internacional das indicações geográficas.

⁵³ DIAS, J.F.D.V.R. *A construção institucional da qualidade em produtos tradicionais*. Rio de Janeiro, 2005.146p. Dissertação (Mestrado em Estudos Internacionais Comparados) Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005.

⁵⁴ DIAS, *ibid.*

⁵⁵ DIAS, *ibid.*

Com a desregulamentação do mercado cafeeiro nos anos 90, o setor cafeeiro enfrentou sérias dificuldades no Brasil, assistindo à queda dos preços e a problemas de financiamento.

Foi pensada então estratégia de diferenciação pela origem e pela qualidade, transformando as vantagens comparativas do Café do Cerrado em efetivas vantagens competitivas.

Com a organização dos produtores criou-se, em 1990, a Associação dos Cafeicultores de Patrocínio que evoluiu, em 1992, para a Associação do Conselho das Associações dos Cafeicultores do Cerrado (CACCER), com o objetivo de gerir o *marketing* do café do cerrado, funcionar como canal político de representação e prestar aos associados orientações em todos os aspectos do seu agro negócio.

Em junho de 1993, com a assinatura de um protocolo de intenções envolvendo o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (EMATER-MG), a Universidade Federal de Uberlândia e a CACCER, dava-se início a um conjunto de ações conjuntas que conduziram à publicação da Portaria 165/95 do governo mineiro, que delimita oficialmente as regiões produtoras de café do estado (Sul de Minas, Cerrado, Jequitinhonha e Montanhas de Minas).

Em 1996 é publicado pelo Estado o Decreto nº 38.559, instituindo o regulamento Certicafé (Certificado de Origem para os cafés das quatro regiões delimitadas), atribuindo ao IMA as funções de emitir e controlar o uso do certificado.

Nota-se que o Decreto nº 38.559, criado pelo governador do Estado de Minas Gerais em 17/12/1996⁵⁶, institui que o certificado de origem constituirá documento

⁵⁶ <http://hera.almg.gov.br/cqi-bin/nph-brs?d=NJMG&f=G&l=20&n=&p=1&r=1&u=http://www.almg.gov.br/njmg/chama_pesquisa.asp&SECT1=IMAGE&SECT2=T

hábil para atestar a origem do café (capítulo III, art. 15, § 3º) e que deverá conter, no mínimo, região produtora delimitada, padrão, produtor, município, safra, número de registro e responsável pela emissão. O certificado de origem identificará a região produtora, as características e a qualidade do café (capítulo IV, art.17).

Estabelece, ainda, procedimentos relativos à fiscalização (capítulo VII).

A lei nº 9.279/96⁵⁷ considera a marca de certificação (art. 123) como aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com disseminadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada.

Estabelece ainda (art. 148) que o pedido de registro de marca de certificação conterá as características do produto ou serviço objeto da certificação e as medidas de controle adotadas pelo titular.

Nota-se que uma legislação estadual, o Decreto nº 38.559 estabelece procedimentos já contemplados por uma lei federal, a Lei nº 9.279/96, e questiona-se a possibilidade de um Estado da Federação emitir tal ato, face à competência da União Federal quanto à marca de certificação.

Hoje a CACCER coordena 09 associações e 05 cooperativas na região, com 3500 produtores de café.

O selo da indicação de procedência proporcionou reconhecimento em mercados exigentes, como os Estados Unidos e Japão, onde a *Cerrad Coffe* Japão vende exclusivamente o café da região do cerrado mineiro.

⁵⁷ HESOFF&SECT3=PLUROFF&SECT6=HITIMG&SECT7=LINKON&SECT8=DIRINJMG&SECT9=TODODOC&co1=E&co2=E&co3=E&co4=E&s1=Decreto&s2=38559&s3=&s4=certifica%E7%E3o+origem+cafe&s5=>. Visitado em: 20 fev. 2010[0].
<http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/marca/dirma_legislacao/oculto/lei_9279_1996_html?tr9#IIICPISCI>. Visitado em: 20 fev. 2010[0].

O volume comercializado atualmente, com a indicação geográfica, é de 100 mil a 120 mil sacas de café por ano. A produção segue para Europa, Japão e Estados Unidos.⁵⁸

1.1.1.3 Pampa Gaúcho da Campanha Meridional

A terceira, brasileira, é para o nome geográfico “Pampa Gaúcho da Campanha Meridional”, na espécie de indicação de procedência para o produto carne bovina e seus derivados, registro IG 200501, concedido em 12/12/06.⁵⁹



Fig. 03 – Representação gráfica da indicação de procedência
Pampa Gaúcho da Campanha Meridional.

Fonte: <<http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/indicacao/igs-registradas-no-brasil/indicacoes-geograficas-concedidas/>>. Visitado em 19 fev. 2010.

A região do Pampa Gaúcho da Campanha Meridional está situada no sul do Brasil, no Estado do Rio Grande do Sul, na divisa com o Uruguai. Região de clima temperado, com temperaturas médias de 18°C, formada basicamente por coxilhas (relevo plano, levemente ondulado) onde se situam os campos de produção pecuária e por várzeas que se caracterizam por áreas baixas e úmidas. A região sul do Brasil tem, na pecuária, uma tradição que teve início com a colonização do Brasil,

⁵⁸ <<http://www.cafedocerrado.org/?p=noticias&id=27>>. Visitado em: 19 fev. 2010[0].

⁵⁹ <<http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/indicacao/igs-registradas-no-brasil/indicacoes-geograficas-concedidas/>>. Visitado em: 19 fev. 2010[0].

onde os campos naturais ofereceram o suporte para o desenvolvimento desta atividade, em especial no Rio Grande do Sul.⁶⁰

São poucas regiões no mundo que apresentam uma diversidade de espécies campestras como as encontradas no “**Pampa Gaúcho da Campanha Meridional**”. Somente na família das gramíneas, este número chega a cerca de 400 espécies, enquanto para as leguminosas ultrapassa 200 espécies.⁶¹ Se associarmos as estas, outras famílias com exemplares campestras também numerosos como as compostas, *Ciperaceas* e outras, teremos um número, em termos de biodiversidade, que ultrapassa o total de espécies vegetais encontradas nas florestas tropicais úmidas.⁶²

Esta riqueza florística traz um fato pouco comum ao registrado no restante do mundo que é a associação de espécies C4, de crescimento estival, com espécies C3, de crescimento hibernal. A presença das espécies de inverno e a frequência com que estas ocorrem está associada às condições de latitude, altitude, fertilidade do solo e, sobretudo, ao manejo do pastoreio.

As pastagens naturais ainda representam a base da exploração pecuária no subtrópico brasileiro, somando 66% do total das áreas destinadas à pecuária. Esta participação é mais importante no RS (91%), especialmente na região do Pampa Gaúcho da Campanha Meridional.

Os campos no RS ocupam aproximadamente 40% da área total do estado, tendo a sua maior área concentrada junto à fronteira da Argentina e Uruguai. A delimitação para esta indicação geográfica intitulada “**Pampa Gaúcho da**

⁶⁰ <<http://www.carnedopampagauchocom.br/index.php?secao=secao&mostraconteudo=6>>. Visitado em: 19 fev. 2010[0].

⁶¹ <<http://www.carnedopampagauchocom.br/index.php?secao=secao&mostraconteudo=6>>. Visitado: em 19 fev. 2010[0].

⁶² <<http://www.carnedopampagauchocom.br/index.php?secao=secao&mostraconteudo=6>>. Visitado em: 19 fev. 2010[0].

Campanha Meridional" encontra-se dentro da área de maior proporção de campos naturais preservados do Brasil, um dos ecossistemas mais importantes do mundo.⁶³

O bioma Pampa representa uma das mais belas paisagens do mundo. As pastagens naturais recortadas por matas ciliares possuem uma das maiores diversidades florísticas.

São mais de um milhar as forrageiras e as matas ciliares somam mais de cem espécies nativas. A fauna é rica e rarefeita e o forte do Pampa é o equilíbrio. Não temos grandes árvores e nem grandes feras ou acidentes geográficos. A ondulação das coxilhas e o murmúrio das sangas formam uma paisagem bucólica, belíssima, em muito preservada por bovinos e equinos que, há quase quatro séculos, com sustentabilidade e eficiência representam a atividade agropastoril mais antiga do continente.

O gado e os cavalos trazidos pelos jesuítas no século XVII caíram no Pampa como um “maná”. O ambiente favorável multiplicou os rebanhos e as manadas xucras estimularam o nascimento do gaúcho que, a cavalo, sem fronteiras, aprendeu a obedecer aos limites estabelecidos pela natureza e pelo tempo.

Na campanha meridional encontramos as melhores pastagens naturais do Pampa Gaúcho. São nossas principais invernadas de boi. No século dezenove os imperiais somente dominaram os Farrapos quando passaram a invernar seus cavalos nesta região. Não é por acaso que os principais criatórios brasileiros de puro sangue inglês estão aí. Nascidos aqui disputam e ganham corridas em todo o mundo. É o berço do cavalo crioulo no Brasil. É a terra do churrasco, onde a carne não necessita temperos, tem sabor inigualável, é natural, produzida por um boi que pasta livre nas coxilhas e bebe água nas sangas.

⁶³ <<http://www.carnedopampagaúcho.com.br/index.php?secao=secao&mostraconteudo=6>>. Visitado em: 19 fev. 2010[0].

O projeto começou a ser desenvolvido no início de 2005 e é de responsabilidade da associação de criadores da região, a Associação de Produtores de Carne do Pampa Gaúcho (APROPAMPA), Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (FARSUL) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. A APROPAMPA, FARSUL e Sebrae/RS assinaram um protocolo de intenções com o frigorífico Mercosul, que é um tradicional exportador da região.

Somente os rebanhos das raças *Hereford* ou *Angus* e suas cruzas podem buscar o selo de certificação. Para isso, precisam ser criados em condições de pasto e solo específicas, além de seguirem regras técnicas de produção, como a rastreabilidade. Atualmente, 40 pecuaristas participam do projeto, mas a tendência é que o número aumente, uma vez que existem cerca de 600 mil produtores na região que abrange uma área de 500 mil hectares.

A carne protegida pela indicação de procedência irá abrigar rebanhos alimentados apenas com pastagens típicas da região - mais fina e que se adapta bem às raças britânicas. O objetivo, explicam os organizadores do projeto, é diferenciar a carne gaúcha daquela produzida no Centro-Oeste do País - quase toda da raça Nelore.

As normas incluem ainda a idade dos animais para abate, em média com 42 meses de idade, peso, grau de gordura na carne e conformação da carcaça. A rastreabilidade do rebanho também é obrigatória e os animais que forem adquiridos fora do Pampa, terão, em princípio, que ficar um ano em pastoreio nas regiões.⁶⁴

A preservação da biodiversidade chamou atenção da ONG inglesa BIRD LIFE que, em visita à região, observou que certo tipo de pássaro em extinção elegeu a

⁶⁴ <<http://www.carnedopampagaúcho.com.br/index.php?secao=secao&mostraconteudo=6>>. Visitado em: 19 fev. 2010.

região para seu *habitat*, e consolidou parceria com a APROPAMPA, vinculando internacionalmente a indicação e procedência à sustentabilidade ambiental.⁶⁵

O modelo de negócios escolhido foi oferecer a carne em apenas um ponto de venda, a Casa Moacir, na cidade de Porto Alegre/RS, para ser oferecida de forma diferenciada.⁶⁶

Após a indicação de procedência, verificou-se aumento das vendas no varejo em cerca de 20 a 30% nos cortes, conferindo valor agregado em 70% para o pequeno produtor e 30% para o grande produtor.⁶⁷

1.1.1.4 Paraty

A quarta, brasileira, é para o nome geográfico “Paraty”, na espécie de indicação de procedência para o produto aguardente de cana e aguardente composta azulada, registro IG200602, concedido em 10/07/07.⁶⁸

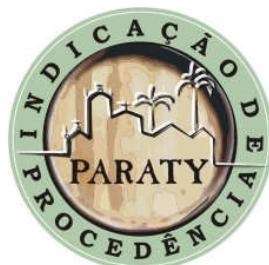


Fig. 04 – Representação gráfica da indicação de procedência Paraty.

Fonte: <<http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/indicacao/igs-registradas-no-brasil/indicacoes-geograficas-concedidas/>>. Visitado em: 19 fev. 2010.

⁶⁵ SOUZA, F. A. L. *Pampa Gaúcho da Campanha Meridional, Indicação de Procedência*. In: I Workshop EMBRAPA sobre Indicação Geográfica, Bento Gonçalves/RS, dezembro de 2009.

⁶⁶ SOUZA, *ibid.*

⁶⁷ <http://www.peabirus.com.br/redes/form/post?topico_id=17066>. Visitado em: 19 fev. 2010[0].

⁶⁸ <<http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/indicacao/igs-registradas-no-brasil/indicacoes-geograficas-concedidas/>>. Visitado em: 19 fev. 2010[0].

A região de Paraty, no Estado do Rio de Janeiro, tem longa história de tradição de cachaça. Lá chegaram as primeiras mudas de cana de açúcar da colonização portuguesa.

Segundo a associação dos produtores, resultados positivos já podem ser observados após a concessão do sinal distintivo: verificou-se maior visibilidade do produto no mercado, decorrente das notícias na mídia e da novidade do assunto, e a Associação dos Produtores e Amigos da Cachaça Artesanal de Paraty (APACAP) é frequentemente convidada a proferir palestras relatando sua experiência na obtenção do selo.

Ganhos econômicos, com acréscimo no preço da garrafa com indicação geográfica de 20 a 30% e aumento na demanda pelo produto em cerca de 40% são ótimos resultados alcançados.

Sendo Paraty uma região de natureza sobretudo turística, 90% das vendas da cachaça são efetuadas na região, sendo que os 10% da produção restante são enviados para as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Em 2010, mais dois produtores associados entrarão na produção.

1.1.1.5 Vale do Sinos

Uma das mais recentes, brasileiras, é para o nome geográfico “Vale do Sinos”, na espécie de indicação de procedência para o produto couro industrializado, registro IG 200702, concedido em 19/05/09.⁶⁹

⁶⁹ <<http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/indicacao/igs-registradas-no-brasil/indicacoes-geograficas-concedidas/>>. Visitado em: 19 fev. 2010[0].



Fig. 05 – Representação gráfica da indicação de procedência Vale do Sinos.

Fonte: <<http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/indicacao/igs-registradas-no-brasil/indicacoes-geograficas-concedidas/>>. Visitado em: 19 fev. 2010.

A região de Vale do Sinos tem uma tradição de 180 anos, iniciada com o *Know how* trazido pelos alemães, com mão de obra qualificada. A disponibilidade de couro era farta, na época, proveniente das charqueadas.

Em 1850 havia 48 curtumes na região, e a produção era quase totalmente voltada para o consumo doméstico de selas de cavalos e outros artefatos de couro.

À medida que foram aumentando as necessidades da população e com o advento da segunda guerra mundial iniciou a indústria do couro acabado e a comercialização desse produto, que goza, atualmente, de notoriedade de 150 anos.

A região produz 40% da produção total de couro acabado no Brasil, cerca de 40 milhões de unidades.⁷⁰

Os produtores da região do Vale do Sinos apresentaram-se na 4ª Assembleia do OriGin, organização internacional de produtores titulares de indicação geográfica, realizada em Teruel, Espanha, em junho de 2009, conferindo ao Brasil maior visibilidade de suas indicações geográficas.

O convite se deu pelo fato de ser uma indicação geográfica não agro alimentar, que é a única categoria que pode ser beneficiada pela indicação geográfica, na legislação da União Europeia.

⁷⁰ <www.courovaldedosinos.com.br>. Visitado em: 24 fev. 2010.

A apresentação do couro brasileiro provocou a criação de um grupo de trabalho, no âmbito desta associação internacional de produtores, com o intuito de preparar proposta à União Europeia para inclusão de produtos diferentes dos agros alimentares, em sua legislação referente à indicação geográfica.

Outro fato na 4ª Assembleia, que também contribuiu para a visibilidade das indicações geográficas brasileiras foi a inclusão de produtos brasileiros, com indicação geográfica ou apenas ainda depositados no INPI, no Concurso Gourmet, onde *chefs de cuisine* escolheram produtos para compor as receitas que constaram no *menu*.



Fig. 06 – Lista de produtos Concurso Gourmet, 4ª Assembleia OriGIn.

Fonte: Assembleia Geral da Organisation for a International Geographical Indications Network (OriGIn), 24 a 26 de junho de 2009, Teruel, Espanha.

1.1.1.6 Vale do Submédio do São Francisco

A mais recente indicação geográfica, brasileira, concedida o nome geográfico “Vale do Submédio do São Francisco” para os produtos uvas finas e mangas, registro IG 200701, concedido em 07/07/09.⁷¹



Fig. 07 – Representação gráfica da indicação de procedência

Vale do Submédio do São Francisco

Fonte: <<http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/indicacao/igs-registradas-no-brasil/indicacoes-geograficas-concedidas/>>. Visitado em: 19 fev. 2010.

A região está localizada em terras do sertão da Bahia e de Pernambuco, e demonstra boa adaptação das frutas sob o cultivo irrigado no clima quente e seco de semiárido do São Francisco.

O Brasil é o terceiro produtor de frutas mundial, e a região do Vale do Submédio do São Francisco já exporta para a União Europeia, Estados Unidos e Ásia, com sua produção conformada ao protocolo Produção Integrada de Frutas (PIF).

Com a indicação de procedência espera-se aumentar as exportações, que ainda são tímidas, com a agregação de valor da indicação geográfica às *commodities*.⁷²

⁷¹ <<http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/indicacao/igs-registradas-no-brasil/indicacoes-geograficas-concedidas/>>. Visitado em: 19 fev. 2010[0].

1.1.1.7 A Cachaça

O reconhecimento da cachaça como indicação geográfica não foi efetuado como as demais indicações geográficas brasileiras, ou seja, não foi objeto de registro no INPI.

Em 2001, com o aumento das vendas no exterior da aguardente de cana de açúcar destilada no Brasil, intensificou-se o interesse em proteger o termo “cachaça” internacionalmente. Diante das pressões e interesses o governo brasileiro publicou o Decreto 4.062, de 21 de dezembro de 2001.⁷³

O Decreto definiu as expressões “cachaça”, “Brasil” e “cachaça do Brasil” como indicações geográficas brasileiras.

Na verdade a expressão “cachaça” foi para fins do comércio internacional, conforme Art. 22 do TRIPS, que não exige que a indicação geográfica seja um nome geográfico.

A expressão “Brasil” foi para fins de adequação à Lei nº 9.279/96, que estabelece, nos arts. 177 e 178, que definem a indicação de procedência e a denominação de origem, que a indicação geográfica deve ser o nome geográfico do país, cidade, região ou localidade de seu território.

⁷² <www.cpatsa.embrapa.br>. Visitado em: 24 fev. 2010[0].

⁷³ GARCIA, G. F. C. *Desenho Industrial e Indicações Geográficas na ótica da Lei de Propriedade Industrial Brasileira*. Revista Brasileira de Direito Internacional, Curitiba, n.4, jul/dez, 2006. Disponível em <www.buscalegis.ufsc.br/revistas/index.php.../view.../22022>. Visitado em:19 fev. 2010[0]. Vide também LUNA-FILHO, Eury Pereira, CACHAÇA DO BRASIL E A INDICAÇÃO GEOGRÁFICA PROTEGIDA, 340 / PER n.n. 121, jan. 2002, Revista Jurídica Consulex. Brasília: Consulex, n.n. 121, jan. 2002, 2002. GONÇALVES, Marcos Fabrício Welge, Propriedade Industrial e a Proteção dos Nomes Geográficos - Indicações Geográficas, Indicações de Procedência e Denominações de Origem, Juruá, Curitiba, 2007. BARBOSA, Denis Borges, Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2a. Edição, Lumen Juris, 2003, nota "O decreto Nº 4.062, de 21 de dezembro de 2001 define as expressões "cachaça", "Brasil" e "cachaça do Brasil" como indicações geográficas e dá outras providências. Pelo decreto, o nome "cachaça", constitui indicação geográfica para os efeitos, no comércio internacional, do art. 22 de TRIPs. O nome geográfico "Brasil" constitui indicação geográfica para cachaça (sem prejuízo de usá-lo em conexão com outros produtos ou serviços), para os efeitos do CPI/96 e de TRIPs.

O Decreto manda conformar o uso da expressão à legislação vigente sobre cachaça e ainda prevê que caberá à Câmara de Comércio Exterior aprovar o regulamento de uso da indicação geográfica, de acordo com os critérios técnicos definidos pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e pelo Ministério da Agricultura e Pecuária.

Nota-se que o Decreto não definiu a espécie de indicação geográfica da cachaça, pois o art. 22 do TRIPS estabelece como critérios a qualidade, reputação ou outra característica do produto.

Assim, fica em aberto, para as medidas futuras, a escolha da melhor possibilidade, caso haja um depósito no INPI do regulamento de uso e da comprovação do critério que for mais adequado, para fins de registro no exterior.

O Decreto 4.062/01, apesar de não alcançar o efeito de proteção eficaz da indicação geográfica, por falta ainda de se efetuar o regulamento de uso, alcançou alguns resultados positivos no comércio internacional.

Hoje a Organização Mundial das Aduanas (OMA) reconhece a cachaça como bebida diferente do rum.⁷⁴

Até março de 2004 constava na nomenclatura da OMA, na subposição 22.08.40 – rum e tafia.

Após as negociações do governo brasileiro, que foram iniciadas em 2003, foi aprovada nova versão, em 2004, para entrada em vigor em 2007 do novo texto da subposição 22.08.40, onde passou a constar “rum e demais aguardentes de cana”.⁷⁵ Na época, ficou ainda de ser aprovada a definição legal deste Capítulo que abrange as bebidas oriundas da cana de açúcar.

⁷⁴ DIAS, J.F.D.V.R. *A construção institucional da qualidade em produtos tradicionais*. Rio de Janeiro, 2005.146p. Dissertação (Mestrado em Estudos Internacionais Comparados) Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005.

⁷⁵ LIMA, C. *A Experiência Brasileira Recente do IBRAC na Proteção da Cachaça*. In: XXIX Seminário da Propriedade Intelectual ABPI, 22 de agosto de 2009. <<http://www.abpi.org.br/semananteriores/programas/programa2009.pdf>>. Visitado em: 19 fev. 2010.

Em março de 2006 foram finalizadas as definições referentes às notas explicativas das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH)⁷⁶ para a nova definição: 22.08.40 – bebidas obtidas exclusivamente da destilação de produtos fermentados de cana de açúcar (suco de cana de açúcar, xarope de cana de açúcar, melaço de cana de açúcar) e tendo como exemplo rum, tafia, cachaça.

Assim, com as mudanças em vigor desde 2007 a cachaça, para fins tributários e aduaneiros, é classificada como aguardente de cana, e não mais confundida com rum, que é elaborado do melaço da cana de açúcar e diferente da cachaça, que é obtida da destilação do mosto fermentado do caldo da cana de açúcar, resultando em produto mais fresco.

Apesar dessas iniciativas nos Estados Unidos, entretanto, existem dois tipos de classificação para as bebidas, adotadas pelo Alcohol and Tobacco Tax Trade Bureau (TTB)⁷⁷: a classificação tarifária, para fins de aduana, e a classificação dos produtos com base nas definições de bebidas adotadas nos Estados Unidos.

Até 2000, a cachaça entrava naquele país classificada como “especialidade de bebida destilada”. A partir de 2000 a cachaça foi reclassificada e passou a ser enquadrada na mesma classe que o rum, que é definido nos Estados Unidos como “bebida destilada do caldo da cana de açúcar, do xarope da cana de açúcar do melaço da cana de açúcar ou outros derivados de cana de açúcar a menos de 95% de álcool por volume, possuindo características geralmente atribuídas ao rum e engarrafadas com não menos que 40% de álcool por volume”.

Como se pode observar, tal definição é tão ampla que contempla qualquer bebida que seja 100% cana de açúcar.

⁷⁶ LIMA, *ibid.*

⁷⁷ LIMA, *ibid.*

Como consequência o Brasil é obrigado a colocar no rótulo das cachaças exportadas para os Estados Unidos a expressão *Brazilian Rum*, prejudicando a identidade nacional da bebida como típica e exclusiva da aguardente de cana produzida no Brasil.⁷⁸

De fato, desde 2003 o Decreto 4.851, hoje revogado pelo Decreto 6.871 de 2009, já definia a cachaça como “bebida típica e exclusiva da aguardente de cana produzido no Brasil, além de definir também as normas técnicas de fabricação”.

Em 2006, foram retomadas negociações com os Estados Unidos para que se reconheça a cachaça conforme sua definição legislativa.

O Brasil tem hoje mais de 40.000 produtores de cachaça, que a produzem pelo método de alambique e pelo método de coluna.

Existem no mercado mais de 4.000 marcas de cachaça e o Brasil produz mais de 1,2 bilhões de litros por ano.⁷⁹

Assim, percebe-se a dificuldade de todos os produtores acordarem com as regras a serem estabelecidas no regulamento de uso, que é o documento no qual os produtores definem os critérios de fabricação do produto, entre outras providências relativas à gestão e ao zelo da indicação geográfica.

O Instituto Brasileiro da Cachaça (IBRAC), fundado em 2006 e que conta com mais de 300 associados, sendo representativo de grande percentual dos produtores de cachaça no Brasil, em conjunto com um grupo de trabalho constituído no âmbito da Câmara Setorial da Cachaça e no qual participam o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Ministério da Agricultura e Pecuária, Instituto Nacional da Propriedade Industrial e Ministério das Relações Exteriores, elaborou uma proposta de regulamento de uso da cachaça, que foi aprovada na 20^a

⁷⁸ LIMA, *ibid.*

⁷⁹ LIMA, *ibid.*

Reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Cachaça, em 02 de dezembro de 2009⁸⁰ e que será remetida a Câmara de Comércio Exterior, para aprovação, conforme estabelecido no Decreto 4.062 de 2001.

Entendemos que a promulgação do mencionado Decreto não obsta as iniciativas regionais de reconhecimento da cachaça, como ocorreu com Paraty, que deverão seguir o trâmite convencional de depósito do pedido de registro no INPI.

Percebe-se, assim, que a importância econômica e social da indicação geográfica, que se apresenta como um ativo de propriedade industrial no Brasil, de caráter privado coletivo, e que envolve, em sua inserção comercial, um forte componente de identidade cultural e tradição, preservando os saberes do povo.

Pelo histórico demonstrado nota-se que esta vantagem foi percebida desde a antiguidade.

No século XVIII, Portugal conseguiu taxas aduaneiras vantajosas em sua exportação do vinho do Porto para a Inglaterra, despertando seu interesse por proteger vinhos originários de seus territórios; a Espanha, em 1579, já focava sua atenção nos vinhos da Galícia, a França iniciou a classificação dos vinhedos em Bordeaux, no ano de 1895.

Tais fatos contribuíram para que a Europa, em 1970, iniciasse um programa de organização de seus territórios vinícolas, tendo por base a qualificação e etiquetação, com identificação dos produtores, sendo hoje a maior produtora mundial de vinhos de qualidade e mantendo forte tradição e reputação em produtos com indicação geográfica.

⁸⁰ <http://www.ibrac.net/index.php?option=com_content&view=article&id=140:aprovado-regulamento-de-uso-de-indicacao-geografica-para-a-cachaca&catid=3:noticias&Itemid=57>. Visitado em: 19 fev. 2010[0].

A relevância do componente social da indicação geográfica pode ser exemplificada pela fabricação de queijos europeus, beneficiados com este reconhecimento.

A forma de fabricação desses queijos é influenciada por fatores físicos e ambientais⁸¹: o queijo elaborado com leite cru era comum em regiões pobres em madeira, uma vez que tal fato dificultava o aquecimento do leite e o coalho a temperaturas muito elevadas; o saber fazer ou *Know How* desenvolvido pelos produtores, como a aplicação de uma camada de carvão no coalho do queijo *Morbier*, foi a solução encontrada para evitar que o queijo se alterasse.

As unidades do queijo *Emmental* pesam cerca de 100 quilogramas, porque os queijos eram outrora taxados por peça e não por peso, e nos Alpes suíços o queijo não podia ser descido diariamente para a aldeia, razão pela qual se trata ainda hoje de um queijo de massa dura em vez de um queijo fresco.

Ainda segundo Dias⁸², tais práticas coletivas refletem uma sociedade na sua organização, os seus valores, os seus usos, os seus gostos que, transmitidos ao longo de gerações, conferem ao produto uma profundidade temporal e patrimonial.

Este componente, constante em todo o histórico, é condição essencial para a indicação geográfica, além de contribuir para as eventuais necessárias mudanças nos padrões produtivos e na organização dos produtores, que acabam melhorando a qualidade do produto e desenvolvendo o espírito de cooperação, influenciando assim, no desenvolvimento socioeconômico da região.

No histórico da evolução brasileira das indicações geográficas notam-se os evidentes benefícios econômicos e agregação de valor direto a um produto nacional,

⁸¹ DIAS, J.F.D.V.R. *A construção institucional da qualidade em produtos tradicionais*. Rio de Janeiro, 2005.146p. Dissertação (Mestrado em Estudos Internacionais Comparados) Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005..

⁸² DIAS, *ibid.*

bem como dinamização econômica da região através da promoção de externalidades positivas, como a geração de emprego e renda oriunda de investimentos paralelos, como os ligados ao turismo: construção de hotéis, restaurantes e a ampliação na rede de serviços.

A inserção dos vinhos do Vale dos Vinhedos com indicação de procedência no comércio internacional, com o *status* de reconhecimento de indicação geográfica pela União Europeia, constitui relevante vantagem comercial do produto nacional, proporcionada por este ativo de propriedade industrial, e no mercado de vinhos, na qual a Europa reina soberana em quantidade, qualidade de produção e tradição.

Um ativo de propriedade industrial como a indicação geográfica, que proporciona relevantes vantagens econômicas e sociais para os produtores e para a região deve ser zelada e gerida de forma a preservar seu caráter e sua identidade.

Dessa forma a observância deve estar sempre presente, evitando tentativas de usurpação e riscos de genericidade, quando se observa, no mínimo, sérios prejuízos ao uso da indicação geográfica.

1.2 FUNDAMENTOS ECONÔMICOS DA GENERICIDADE

O conceito de indicações geográficas foi sendo desenvolvido lentamente no transcurso da história, e de forma natural, quando produtores, comerciantes e consumidores comprovaram que alguns produtos de determinados lugares apresentavam qualidades particulares, atribuíveis a sua origem geográfica, e começaram a denominá-los com o nome geográfico de procedência.⁸³

⁸³ <<http://www.carnedopampagauch.com.br/index.php?secao=secao&mostraconteudo=7>>. Visitado em: 19 fev. 2010.

Este fenômeno teve início com certos produtos, como os vinhos, nos quais o efeito dos fatores naturais era mais evidente.

Historicamente, produtos são rotulados e distinguidos desde os primórdios da era romana, quando os generais e o próprio imperador César recebiam ânforas de vinho com a indicação da região de proveniência e produção controlada da bebida de sua preferência, sendo punidos com pena de morte aqueles que traziam vinho falsificado.⁸⁴

A maior demanda pelos produtos, e seu preço elevado, facilitou o surgimento das falsificações, ou seja, na utilização desse nome geográfico em produtos que não tinham tal procedência.

Com o passar do tempo, foram surgindo normas específicas para regular a produção desses produtos e para controlar o movimento de mercadorias, objetivando conferir garantia mais eficaz à origem dos mesmos.⁸⁵

Não é possível saber exatamente quando surgiram tais normas, mas sabe-se da época medieval, de algumas provisões relativas a falsas indicações de proveniência de produtos. É conhecida da sociedade de Nuremberg regra que proíbe a venda de produtos com nomes falsos, por exemplo, apresentar um vinho francês como vindo de Rhines.⁸⁶

Marcas indicando a origem geográfica de produtos são o mais antigo tipo de marcas utilizadas por comerciantes, como meio de explorar a reputação local através do uso de signos distintivos com vistas a evocar uma origem em particular.⁸⁷

⁸⁴ <<http://www.carnedopampagauchocom.br/index.php?secao=secao&mostraconteudo=7>>. Visitado: em 19 fev. 2010[0].

⁸⁵ <<http://www.carnedopampagauchocom.br/index.php?secao=secao&mostraconteudo=7>>. Visitado: em 19 fev. 2010[0].

⁸⁶ ASLAND, J. *Protection of Geographical Indications – What is it and What's in it for Norway? – Thougts from the Outskirts of Europe*. University of Oslo, 2005.

⁸⁷ RANGNEKAR, D. *The socio-economics of geographical indications: A review of empirical evidence from Europe*. UNCTAD/ICTSD. Capacity building project on Intellectual property and sustainable development, 2004.

Na metade do século XIX, a Europa, vivenciando período de comprovado crescimento sócio-cultural e econômico, pôde comprovar que o controle pela qualidade de sua principal bebida, o vinho, era assunto da maior relevância.⁸⁸

Notou-se, na época, que a indicação da região em seus vinhos começava a agregar valor econômico ao produto, atribuindo-lhe reputação e identidade própria, tornando-o, portanto, mais valioso.⁸⁹

Percebeu-se, então, que os produtos de proveniência controlada e garantida podiam ser oferecidos no mercado por superior àqueles semelhantes, sem tais atributos, tendo em vista a confiança adquirida pelo consumidor, pautada na manutenção e controle das características inerentes ao produto ao longo do tempo.⁹⁰

Exemplos notáveis e clássicos são o *Champagne*, vinho espumante proveniente daquela região francesa, os magníficos vinhos da localidade francesa de *Bordeaux*, o presunto do território italiano de Parma, os queijos da região de Roquefort na França e de *Grana Padano*, na Itália, e os charutos de Cuba.⁹¹

Assim, a regulação legal das práticas comerciais, envolvendo os aspectos da concorrência desleal teve início com a Convenção de Paris, que em seu artigo 10 *bis* estabelece efetiva proteção contra a concorrência desleal, definida como qualquer ato contrário às práticas honestas em assuntos da indústria ou comércio.

O artigo 10 *bis* está entre as provisões da Convenção de Paris incorporadas no Acordo TRIPS em virtude de seu artigo 2.1, e é também incorporada no artigo 22.1 deste Acordo.

⁸⁸ <<http://www.carnedopampagauchinho.com.br/index.php?secao=secao&mostraconteudo=7>>. Visitado em: 19 fev. 2010.

⁸⁹ <<http://www.carnedopampagauchinho.com.br/index.php?secao=secao&mostraconteudo=7>>. Visitado em: 19 fev. 2010.

⁹⁰ <<http://www.carnedopampagauchinho.com.br/index.php?secao=secao&mostraconteudo=7>>. Visitado em: 19 fev. 2010.

⁹¹ <<http://www.carnedopampagauchinho.com.br/index.php?secao=secao&mostraconteudo=7>>. Visitado em: 19 fev. 2010.

É aceito, de maneira geral, que práticas comerciais que levam o público a erro quanto à origem dos produtos constitui ato de concorrência desleal.⁹² O uso de uma indicação geográfica para produtos ou serviços não originária da área indicada é indevido e pode enganar os consumidores.

Mais ainda, tal uso pode constituir em apropriação indébita do *goodwill* da pessoa legalmente instituída ao uso da indicação geográfica.⁹³

Uma ação referente à concorrência desleal que, dependendo da legislação nacional pode ser baseada em disposições legais, como promulgada por decisões judiciárias ou na *common law*, pode ser instituída no sentido de prevenir que competidores recorram a práticas enganosas no comércio.⁹⁴

As normas de concorrência desleal proporcionam remédios aos comerciantes e produtores prejudicados pelo uso não autorizado de indicações geográficas por terceiros, mais do que proteger as indicações geográficas em si.⁹⁵

Em nível nacional, a proteção contra competição desleal foi desenvolvida de diferentes formas nos diversos países. Apesar das condições para uma ação bem sucedida relacionada à competição desleal variar de país a país, os seguintes princípios básicos parecem ser reconhecidos, de modo geral. Para ser qualificada para proteção contra concorrência desleal, uma determinada indicação geográfica deve ter adquirido certa reputação ou *goodwill*. Ou seja, os compradores potenciais do produto devem associar a indicação geográfica com o lugar de origem dos produtos ou serviços. Tal fato deve fundamentar que o uso da indicação geográfica

⁹² WIPO, SCT/9/4, outubro 2002. Disponível em: <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_9/sct_9_4.pdf>. Visitado em: 20 fev. 2010.

⁹³ WIPO, *ibid.*

⁹⁴ WIPO, *Ibid.*

⁹⁵ WIPO, *Ibid.*

mencionada é enganoso, e que leva a erro os consumidores quanto à verdadeira procedência dos bens.⁹⁶

Em algumas legislações, a prova dos prejuízos ou a probabilidade de tais prejuízos causados por tais práticas enganosas são requeridas. Em jurisdições que aplicam a *common law*, a ação relativa ao *passing off* fornece proteção básica contra competidores desleais.⁹⁷

Passing off ocorre quando os produtos ou serviços de uma pessoa são representados indevidamente, como sendo de outra pessoa. Algumas jurisdições legais também adotaram estatutos, frequentemente baseados em decisões judiciais, que conferem proteção a indicações geográficas não registradas.⁹⁸

Entretanto, um objetivo que é comum a todas as diferentes abordagens é proporcionar um remédio efetivo contra práticas comerciais desonestas e ilegais de competidores. Em alguns países, estatutos específicos que reprimem a prática da concorrência desleal também cumprem o papel de proteger o consumidor.⁹⁹

Considerando que o princípio do uso enganoso da indicação geográfica que dá margem a uma ação de competição desleal é geralmente reconhecido, o resultado desta ação é incerto.¹⁰⁰

Na verdade, a questão é que a extensão da reputação adquirida pela indicação geográfica pode variar de país a país, uma vez que tal avaliação é de natureza subjetiva. Pode ser requerido que a indicação geográfica tenha sido utilizada no comércio durante certo tempo e que a associação entre a indicação

⁹⁶ WIPO, *ibid.*

⁹⁷ WIPO, *ibid.*

⁹⁸ WIPO, *ibid.*

⁹⁹ WIPO, *ibid.*

¹⁰⁰ WIPO, *ibid.*

geográfica e o local de origem dos produtos ou serviços tenha sido criada entre círculos relevantes.¹⁰¹

Portanto, uma indicação geográfica cuja reputação não haja sido estabelecida no mercado não pode ser protegida contra uso enganoso por competidores, através de ação contra a competição desleal. Ademais, a indicação geográfica que não foi usada por certo tempo pode vir a perder sua reputação e, portanto, não mais ser qualificada para proteção através das normas de concorrência desleal.¹⁰²

Indicações geográficas que se tornaram termos genéricos num determinado país perderam seu caráter distintivo e não são mais passíveis de proteção naquele país.¹⁰³

A proteção da indicação geográfica tendo por base as normas da concorrência desleal também, de modo geral, requer provas comprobatórias nos processos judiciais de que um público relevante associa produtos vendidos sob o selo da indicação geográfica com uma origem geográfica distinta e/ou com certas qualidades.¹⁰⁴

Critérios fundamentais, como área de produção, grau de reputação que deve ser associado ao termo geográfico específico, padrões de produção e o círculo de produtores que detém o direito de usar a referida indicação geográfica são considerados e devem ser demonstrados do contexto do processo judicial.¹⁰⁵

Uma vez que ações judiciais baseadas na concorrência desleal ou *passing off* são efetivas somente entre partes para o processo, a distintividade de uma

¹⁰¹ WIPO, *ibid.*

¹⁰² WIPO, *ibid.*

¹⁰³ WIPO, *ibid.*

¹⁰⁴ WIPO, *ibid.*

¹⁰⁵ WIPO, *ibid.*

determinada indicação geográfica precisa mostrar todo o tempo que os direitos da indicação geográfica devem estar sob observância.¹⁰⁶

Por outro lado, as dificuldades que podem surgir quando indicações geográficas são protegidas através das normas de concorrência desleal podem ser contrabalançadas por vantagens, como ausência de qualquer procedimento formal de registro.¹⁰⁷

Um regulamento administrativo para rotulagem de produtos e padrões de segurança alimentar representa meios para assegurar comércio justo e proteção ao consumidor.¹⁰⁸

No que se refere às indicações geográficas, alguns regimes regulatórios não permitem que os detentores de um *goodwill* coletivo vinculado a uma indicação geográfica tomem medidas individuais para proteger o *goodwill*.¹⁰⁹

Em vez disso, é previsto um mecanismo administrativo com vistas a prevenir o uso enganoso das indicações geográficas nos produtos. Quanto tal fato ocorre, à revelia desses mecanismos, sanções criminais são aplicadas. Neste caso, os regimes regulatórios permitem ações individuais de oposição ao uso enganoso da indicação geográfica, tanto para um rótulo em particular quanto para uma categoria de produtos.¹¹⁰

Quando as indicações geográficas são utilizadas em produtos cuja comercialização está sujeita a aprovação administrativa, como vinhos e destilados, tal procedimento deve ser aplicado também para controlar o uso da indicação geográfica no produto.¹¹¹

¹⁰⁶ WIPO, *ibid.*

¹⁰⁷ WIPO, *ibid.*

¹⁰⁸ WIPO, *ibid.*

¹⁰⁹ WIPO, *ibid.*

¹¹⁰ WIPO, *ibid.*

¹¹¹ WIPO, *ibid.*

No caso de procedimentos que requerem aprovação administrativa para rotulagem de produtos, a autoridade responsável pelos regimes de controle verifica se o produto que requer a comercialização está em conformidade com as normativas legais, incluindo a permissão para utilização da indicação geográfica no rótulo do produto.¹¹²

Bramley e Kirsten¹¹³ nos mostram a forte tendência, desde a década passada, por indústrias alimentares e produtores, de usar nomes regionais para distinguir produtos agro alimentares. É observado também que consumidores estão cada vez mais percebendo maior valor em produtos com referências à origem. Esse renovado interesse em “autenticidade”, “tradição”, comidas “salutares” e com “traceabilidade” resulta de uma série de fatores, como maior consciência pela segurança alimentar, status sócio cultural de consumir determinados alimentos e renovado interesse e nostalgia no patrimônio culinário.

O valor comercial dos nomes geográficos é confirmado pelo aumento do número de marcas sendo registradas incorporando nomes de regiões, no sentido das firmas identificarem e vincularem seus produtos a nomes de regiões renomadas.

Com essa iniciativa vem a ameaça de apropriação indébita, pois produtores nem remotamente vinculados à geografia ou aos valores e imagens da região, exploram nomes de regiões no intuito de obter lucro.

O sistema de indicações geográficas garante que somente os produtores localizados dentro da área geográfica delimitada se beneficiem da exploração comercial do patrimônio da região.

Assim, para prevenir apropriação indébita dos recursos locais, a proteção pelas indicações geográficas fornece ferramenta de valoração no mercado no

¹¹² WIPO, *ibid.*

¹¹³ BRAMLEY, C.; KIRSTEN, J.F. *Exploring the Economic Rationale for Protecting Geographical Indicators*. In: Agriculture, Agrekon, Vol. 46, Nº 01, março, 2007.

sentido de aumentar acesso a ele e promover nichos para tais produtos. Isso, por sua vez, tem importantes implicações no desenvolvimento rural, uma vez que proporciona oportunidade de melhor qualidade de vida com base nos recursos locais.

Em assim, a economia que suporta a proteção desses sinais distintivos é baseada nas teorias econômicas da informação e da reputação.

Tais teorias, segundo Bramley e Kirsten¹¹⁴, demonstram a importância de prevenir distorções no mercado que surgem quando há assimetria na informação entre os produtores e os comerciantes assim como de se evitar tais assimetrias na informação no que se refere ao resultado da qualidade.

É mostrado também que os consumidores não têm perfeito acesso à informação relativa ao preço dos produtos, e menos ainda no que respeita à qualidade dos mesmos. As mercadorias são classificadas com base no acesso à informação, e assim temos as *search goods*, onde os consumidores aferem a qualidade antes da compra, através de inspeção ou pesquisa, as *experience goods*, onde os consumidores podem aferir a qualidade após a compra, através do uso e da experimentação e as *credence goods*, onde a inspeção prévia nem o uso subsequente são suficientes para aferir a qualidade. Decisões de compra são baseadas principalmente na informação provida pelo produtor e, neste caso, a certificação cumpre um importante papel.

Como os mercados alimentícios são caracterizados pela variação na qualidade, somente o produtor tem consciência da qualidade do produto antes dele estar no mercado, enquanto o consumidor corre o risco de comprar um produto inferior devido à seleção adversa.

¹¹⁴ BRAMLEY; KIRSTEN, *ibid.*

Tal assimetria de informação impacta negativamente no mercado, pois produtores que mantêm a qualidade de seus produtos estão expostos à competição desleal, pois outros produtores vendem produtos de tipo semelhante, de qualidade inferior, a preços mais baixos.

No sentido de se protegerem de tal comportamento mercadológico os consumidores adotam estratégias variadas: uma delas é efetuar repetidas compras, desenvolvendo um forte senso de fidelidade à marca e vontade de pagar um *premium* pela reputação. Em contrapartida, produtores adotam estratégias para criar reputação em seus produtos.

O conceito de reputação, um dos elementos que podem definir a indicação geográfica, segundo o Acordo TRIPS em seu artigo 22.1, vem influenciar fortemente a falha de mercado associada com a assimetria na informação. Para que tal falha seja saneada faz-se necessária uma dinâmica entre três elementos: reputação da empresa, aprendizado do consumidor e escolha do vendedor por produtos de qualidade. Se a qualidade do produto não pode ser observada antes, consumidores tendem a usar como referência de qualidade produtos oferecidos pelo mesmo produtor no passado, como indicador de futuros níveis de qualidade.

A reputação, então, envolve expectativa de qualidade na qual os novos lançamentos extrapolam o comportamento no passado, e arrisca inferências sobre o comportamento futuro.

Em casos onde as decisões de compra são baseadas na reputação do produto, os produtores que decidem produzir com qualidade superior são forçados a investir em reputação.

Assim, no contexto da assimetria da informação a reputação tornou-se tanto um indutor quanto um indicador de qualidade.

Entretanto, o uso da reputação com sucesso, para recuperar a eficiência do mercado evitando as consequências da assimetria na informação requer que tal reputação seja protegida por um processo que pode ser entendido como “institucionalização da reputação”.

Sinais distintivos, como as indicações geográficas, são um caminho para atingir esta institucionalização, através de procedimentos que requerem formalização da relação entre o produto e a tradição da região, expressa pelos produtos dela provenientes.

Essa formalização deriva do uso e instrumentos legais para prevenir a apropriação indébita dos benefícios.

De fato, os requisitos para a proteção legal das indicações geográficas, como a delimitação da área geográfica, beneficiando apenas os produtores que estão localizados e produzindo na região, o regulamento de uso, onde os produtores definem as regras técnicas e comerciais de seus produtos, assim como aspectos referentes à comercialização e estrutura de controle, com regras de traceabilidade para garantir a origem dos produtos e aferição dos requisitos estabelecidos no regulamento de uso são elementos imprescindíveis para a consolidação da reputação.

Assim, as teorias referentes à informação e à reputação destacam duas importantes características na proteção as indicações geográficas, isto é, elas têm a função de atuar como medida de proteção ao consumidor (na assimetria da informação e na qualidade) e como medida de proteção ao produtor (através de seu papel de proteger a reputação como um ativo).

Ainda segundo Bramley e Kirsten¹¹⁵, além do seu papel de superar os efeitos prejudiciais da assimetria na informação e o *free riding* na reputação, indicações geográficas refletem valores inerentes associados à região, e assim, à qualidade regional. Como tal, o território vai além do seu papel simplesmente informativo e adquire características de um atributo.

Os recursos da região (paisagem, elementos culturais e históricos e o saber fazer regional) estão encapsulados no rótulo do produto, sintetizando aí os atributos territoriais, com o nome geográfico do produto.

É a característica do território como atributo que traduz melhor acesso aos mercados, maior competitividade e desenvolvimento sustentável.

O território, então, pode ser usado como base para diferenciação no mercado, se existir um vínculo perceptível, mas não necessariamente quantificável, entre a localidade de origem do produto e a presumida qualidade do mesmo.¹¹⁶

O potencial econômico desta abordagem é refletido no fato de que o valor de mercado de produtos com identificação de origem territorial é estimada em cerca de 7,5% do mercado europeu, equivalente a 45 bilhões de euros, com estimativa de crescimento na ordem de 1 a 2 bilhões de euros por ano.¹¹⁷

Os mesmos autores enfatizam que tal fato não deve ser interpretado como um mero fenômeno de moda, mas como um crescimento de mercado.

Dessa forma, o lugar de origem proporciona uma oportunidade única de posicionamento do produto no mercado. A premissa na qual o nicho de mercado baseado na origem é fundamentado é o fato de que o valor econômico de certos produtos pode ser atribuído ao ambiente único do qual eles se originam.

¹¹⁵ BRAMLEY; KIRSTEN, *ibid.*

¹¹⁶ THODE, S. F.; MASKULKA, J. M. *Place based marketing strategies, brand equity and vineyard valuation. Journal of Product and Brand Management*, vol. 7, nº5, p. 379-399, 1998.

¹¹⁷ TROGNON, L et al. *Consumers' attitudes towards regional food products. A comparison between five different European countries*. In: 67th EAAE Seminar, Le Mans, 28 a 30 de outubro de 1999.

Entretanto, um ponto que deve ser considerado são os diferentes enfoques sobre o grau de proteção das indicações geográficas, pelos países do novo mundo, liderados pelos Estados Unidos e pela União Europeia.

Segundo Farley¹¹⁸, não é de surpreender que os Estados Unidos não sejam os maiores promotores da proteção das indicações geográficas.

Países que se beneficiam mais desta proteção são aqueles que têm uma longa história de produção tradicional, como a maioria dos países europeus. Tais diferenças históricas auxiliam a explicar a postura que os Estados Unidos vêm adotando em relação às indicações geográficas, comparando com a postura adotada em relação com outros direitos de propriedade intelectual negociados no âmbito do Acordo TRIPS.

Entretanto, não só a incapacidade dos Estados Unidos de se beneficiar das indicações geográficas pela aparente penúria de produtos tradicionais, mas também pelo enfoque americano de que é mais importante proteger o consumidor das falsas indicações de origem do que garantir o *goodwill* da indicação geográfica.

De modo geral, se entende que não há direitos em um termo ou sinal até que ele tenha se tornado distintivo na percepção dos consumidores como um indicativo de origem. Assim, há uma relutância em se considerar tais designações como sendo alguma espécie de direitos de propriedade antes deles serem revestidos de significado pelo uso no comércio.

É razoável supor que o uso das indicações geográficas Europeias por produtores nos Estados Unidos é enganoso aos consumidores quanto à verdadeira origem dos produtos e prejudica a *goodwill* associada às indicações geográficas Europeias.

¹¹⁸ FARLEY, C.H. *Conflicts between US Law and International Treaties Concerning Geographical Indications*. *Whittier L. Rev.*, Vol. 22, No. 73, 2000.

Segundo Farley¹¹⁹, a *rationale*, ou o fundamento lógico para a proteção das indicações geográficas nos Estados Unidos é diferente da adotada em outros países.

Cita a *Scotch Whiskey Association*, que interpôs vários e mal sucedidos casos nas cortes americanas tentando evitar o uso de palavras e símbolos que considera como sugestivos de lugares de origem de vários *Whiskeys*.

Da mesma forma o *Institut National des Appellations d'Origine* tentou proteger as indicações francesas, nos tribunais americanos, assim como o *Havana Club Holding*, em relação aos charutos cubanos.

Por exemplo, se produtores nos Estados Unidos têm permissão para usar a designação *Roquefort* ou *Feta* em queijos similares aos originários da região francesa de *Roquefort* ou da Grécia, as indicações geográficas perderão sua distintividade, integridade e valor.

Mesmo havendo visões diferentes, os conflitos têm sido resolvidos através de acordos bilaterais entre partes interessadas, podendo então ser dito que indicações geográficas é o resultado de um processo onde a reputação coletiva é institucionalizada no sentido de solucionar certos problemas que surgem da assimetria de informação e do *free riding* na reputação.

1.3 DISCUSSÃO INICIAL DA QUESTÃO DA GENERICIDADE

Segundo Rovano¹²⁰, a proteção nacional das indicações geográficas se mostrava fraca fora de seus países de origem. Consequentemente, a partir do fim do século 19, surgiram vários tratados multilaterais para a proteção desse signo

¹¹⁹ FARLEY, *ibid.*

¹²⁰ ROVANO, O. *Monopolising Names? The Protection of Geographical Indications in the European Community*. IPR University Center, University of Helsinki, agosto 2006.

distintivo, com vistas a coibir os atos de concorrência desleal, que ainda atuam como uma complexa rede de proteção para as indicações geográficas na legislação internacional.

Depreende-se assim que tais disposições jurídicas auxiliam na preservação da identidade da indicação geográfica, atuando como valiosa ferramenta contra a generificação do termo.

A Convenção de Paris preocupa-se, por sua vez, em proibir toda falsa indicação de procedência que for utilizada com a intenção de fraudar, vedando somente as indicações que levem o consumidor a erro quanto à verdadeira origem do produto. É possível, no entanto, ressalvar a verdadeira origem do produto quando se utiliza uma indicação geográfica no rótulo do produto, como, por exemplo, *Champagne* da Califórnia, ou *Port* da África do Sul, que não constituem falsas indicações de procedência nos termos do art. 10 da Convenção de Paris.¹²¹

O Acordo de Madrid combate as indicações falsas, ou seja, aquelas inexatas quanto ao local de origem, e também as enganosas, que são aquelas que, correspondendo à realidade, enganam, contudo, o público consumidor.¹²²

A inovação do Acordo de Madrid em relação à Convenção de Paris é que o Acordo coibiu não somente as falsas indicações, mas também as enganosas, e conferiu maior proteção aos produtos vinícolas, quando os excetuou da genericidade, em seu artigo 4.¹²³

¹²¹ LOCATELLI, L. *Indicações Geográficas – A Proteção Jurídica sob a Perspectiva do Desenvolvimento Econômico*. Editora Juruá, Curitiba, 2007.

¹²² LOCATELLI, *ibid.*

¹²³ LOCATELLI, *ibid.*

Nota-se que a Convenção de Paris prioriza o consumidor, quando direciona suas regras no sentido de que o mesmo não seja enganado por uma falsa origem do produto, mais do que com a reputação e notoriedade da indicação geográfica.¹²⁴

A exceção dos vinhos do uso genérico, disposta no artigo 4º do Acordo de Madrid evidencia proteção especial aos produtos vitivinícolas.¹²⁵

O Acordo de Madrid não aumenta significativamente o nível de proteção para as denominações de origem provido na Convenção de Paris. Devido ao número limitado de Membros, não conseguiu proporcionar grande diferença do anterior já estipulado.¹²⁶

A inovação proporcionada pelo Acordo de Lisboa em relação aos Acordos anteriores, e no aspecto da concorrência desleal, está estabelecida no artigo referente à proibição de qualquer usurpação ou imitação das denominações, inclusive quando se ressalva sua verdadeira origem, além de instituir um sistema de registro internacional, de modo a minimizar o uso indevido das denominações de origem, único tipo de indicação geográfica aceito neste Acordo.¹²⁷

O Acordo TRIPS também prevê proteção ao consumidor de maneira que ele não seja induzido a erro. Por este fato, pode-se coibir qualquer uso de uma indicação geográfica, não bastando somente a indicação de uma falsa origem. Em seu artigo 22.2.b o TRIPS menciona que os Estados membros devem coibir qualquer utilização, no que respeita às indicações geográficas, de atos de concorrência desleal.¹²⁸

¹²⁴ LOCATELLI, *ibid.*

¹²⁵ LOCATELLI, *ibid.*

¹²⁶ DIAS, J. F. D. V. R. *A Construção Institucional da Qualidade em Produtos Tradicionais*. In: Dissertação de Mestrado UFRJ, 2005.

¹²⁷ DIAS, *ibid.*

¹²⁸ LOCATELLI, *op. cit.*

Nesse caso, o Acordo remete à Convenção de Paris, que conceitua esta norma, e enumera as condutas proibidas que configurem concorrência desleal.¹²⁹

A preocupação com os consumidores é ainda mais evidente no TRIPS quando o Acordo regula os possíveis conflitos entre marcas e indicações geográficas, e, sem referência às exceções, estabelece que os Estados membros devem recusar o registro de uma marca, ou invalidá-lo, quando consistir em uma falsa indicação geográfica, suscetível de induzir o consumidor a erro.¹³⁰

No mesmo sentido do Acordo de Madrid, o TRIPS também consolida proteção diferenciada às indicações geográficas de vinhos e bebidas alcoólicas, que se mostra mais rígida.

Sendo o ativo das indicações geográficas uma importante ferramenta no mercado, tanto para os produtores quanto para os consumidores, com reputação construída e atribuível, além da qualidade, aos aspectos referentes ao meio geográfico, tradição e *savoir faire* da região torna-se necessário seu zelo e cuidadosa gestão pelos produtores legalmente autorizados a usar esse sinal distintivo.

Mesmo que a diligência requerida seja aplicada, o abuso das indicações geográficas é um problema recorrente, prejudicando sua identidade e seu valor, e ameaçando a degeneração das mesmas, incorrendo na genericidade.

Asland¹³¹ afirma que produtores de outras localidades se aproveitam do valor comercial dessas designações. Por exemplo, mais de 90% dos produtos vendidos como *Lubecker Marzipan* nos anos 60 eram produzidos em Lubeck. Através de

¹²⁹ LOCATELLI, *op. cit.*

¹³⁰ LOCATELLI, *op. cit.*

¹³¹ ASLAND, J. *Protection of Geographical Indications – What is it and What's in it for Norway? – Thoughts from the Outskirts of Europe*. Bond Law Review, volume 17, nº 1, 2005.

várias decisões judiciais ao longo das décadas de 70 e 80 a indicação geográfica foi salva da degeneração e de ser estabelecida como produto de uso genérico.

Lubecker Marzipan é hoje registrado como indicação geográfica em conformidade com a *Agriculture Regulation* (Noruega).¹³²

As formas de abuso podem ser simples, como o uso pleno da designação em produtos sem o vínculo geográfico, ou mais sofisticadas, como o abuso do valor comercial e do *goodwill* vinculados às indicações geográficas.¹³³

O abuso pode ocorrer através do *free riding* na reputação ou na diluição das designações através o uso de expressões retificadoras, como “tipo”, “estilo”, “imitação” ou semelhantes, ou também através do uso da indicação geográfica em produtos da região correta, mas de baixa qualidade.¹³⁴

Além do problema do uso indevido das indicações geográficas por terceiros não autorizados, há a questão da generificação. Degeneração significa que a indicação geográfica não mais é reconhecida como indicação geográfica, mas simplesmente como descrição de tipo de produto, ou seja, é transformada em um nome comum.¹³⁵

Este é um grande problema para indicações geográficas famosas, como *Champagne* ou *Cognac*. O problema pode ser comparado com o existente em marca, onde as marcas mais fortes estão em perigo de degeneração em termos genéricos.¹³⁶

¹³² ASLAND, *ibid.*

¹³³ ASLAND, *ibid.*

¹³⁴ ASLAND, *ibid.*

¹³⁵ ASLAND, *ibid.*

¹³⁶ ASLAND, *ibid.*

Para evitar o abuso das indicações geográficas diferentes conceitos de proteção, tanto em nível nacional quanto em nível internacional, têm sido desenvolvidos.¹³⁷

Os conceitos de proteção podem ser rastreados em duas totalmente diferentes doutrinas. Algumas das dificuldades em estabelecer uma proteção internacional para indicação geográfica resultam do problema de adaptar esses dois conceitos de proteção.¹³⁸

O primeiro de tais conceitos é o relacionado às normas da competição desleal e das boas práticas de negócio, e consiste na já abordada proibição de levar o consumidor a erro. De acordo com tal conceito as indicações geográficas não parecem ser um ativo de propriedade intelectual. A proteção é indireta e reflete as proibições contra concorrência desleal e levar o consumidor a erro.¹³⁹

O segundo conceito é de caráter referente à propriedade intelectual e concede proteção direta da mesma maneira como das marcas registradas.¹⁴⁰

De acordo com esta forma de proteção, critérios relacionados ao vínculo geográfico, reputação e qualidade são examinados em um processo formal, e a indicação geográfica é registrada.¹⁴¹

O conceito da proteção através do registro, concedido oficialmente pelo país onde é requerida a proteção é, sem dúvida, muito mais eficaz e constitui prova inquestionável do reconhecimento da indicação geográfica.¹⁴²

Um dos aspectos legais que mais contribuem para a genericidade é o fato de que nenhum dos regulamentos relativos a indicações geográficas fornece uma definição ou especificam o significado de *misuse*, *imitation* ou *evocation*.

¹³⁷ ASLAND, *ibid.*

¹³⁸ ASLAND, *ibid.*

¹³⁹ ASLAND, *ibid.*

¹⁴⁰ ASLAND, *ibid.*

¹⁴¹ ASLAND, *ibid*

¹⁴² ASLAND, *ibid.*

Segundo Rovano¹⁴³ *misuse* pode ser entendido como sendo mais ou menos o uso idêntico da designação protegida, *imitation* como sendo o uso de uma designação capaz de causar confusão, e *evocation* como sendo o uso da designação que estabelece uma referência à designação protegida.

Apesar de tais interpretações proporcionarem alguma ajuda, ainda é impossível claramente definir os usos que são proibidos.

Como exemplo, temos o PDO *Pecorino Romano*, que é um queijo italiano duro e salgado produzido com leite de ovelha. A empresa Unilever usa este queijo em um de seus molhos para massa de marca Bertolli, que é vendido com expressão *pecorino romano e aglio*.

Mesmo sendo o molho para massa um produto diferente do queijo o uso da indicação geográfica PDO *Pecorino Romano* não estaria constituindo *misuse*, *imitation* ou *evocation*?

Mesmo que os consumidores não sejam enganados, não é certo considerar que as palavras e a figura no rótulo evocam o renomado queijo italiano nas mentes dos consumidores e estabelecem uma referência à designação protegida? Não seria o caso de *evocation*?

Tais situações demonstram que, independentemente das iniciativas relativas à proteção, zelo, gestão e observância das indicações geográficas aplicadas pelos produtores, ainda existem as questões legais, não totalmente definidas, que proporcionam insegurança jurídica nas questões relativas à indicação geográfica, e que têm papel determinante na questão da genericidade desses sinais distintivos.

¹⁴³ ROVANO, O. *Monopolising Names? The protection of Geographical Indications in the European Community*. IPR University Center, IPR Series A: 4, 2006.

1.4 DEFINIÇÃO, TERMINOLOGIA

A definição de indicação geográfica está diretamente vinculada à terminologia aplicável. O termo “indicação geográfica” e sua definição no âmbito internacional são relativamente recentes, pela adoção do Acordo TRIPS (Anexo 1C do Ato Final da Rodada do Uruguai das Negociações Multilaterais estabelecendo a Organização Mundial do Comércio, assinada em Marrakesh (Marrocos), em 15/04/1994, constante do Decreto nº 1.335 de 30/12/1994).

Antes da entrada em vigor deste Acordo, *indications of source* e *appellations of origin* eram os termos e conceitos legais utilizados por mais de cem anos na área que é agora comumente referida como “indicações geográficas”.

O termo *indication of source* é usado nos Artigos 1 (2) e 10 da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial de 20/03/1883 (“Convenção de Paris”). É também utilizada no Acordo de Madrid em Indicações para Repressão de Indicações de Origem e seu Registro Internacional de 14/04/1891 (“Acordo de Madrid em Indicações de Origem”).

Não há definição de *indication of source* nesses dois tratados, mas o Artigo 1 (1) do Acordo de Madrid em Indicações de Origem apresenta uma linguagem que esclarece o significado do termo. Esse artigo estabelece:

Qualquer produto que contenha uma falsa indicação pela qual um dos países a que se aplica o presente Acordo, ou um lugar situado em qualquer delas, seja direta ou indiretamente indicado como país ou lugar de origem será apreendido no ato da importação em cada um dos países.

Consequentemente uma *indication of source* pode ser definida como uma indicação referente a um país, ou a um lugar neste país, como sendo o país ou lugar de origem do produto. É importante que a *indication of source* evoque a origem geográfica do produto e não outro tipo de origem, por exemplo, a empresa que

fabrica o produto, já que tal menção não implica em qualquer qualidade especial ou características do produto no qual a *indication of source* é utilizada.

Exemplos de *indication of source* são as menções, no produto, do nome do país, ou designações como *made in....*

O termo *appellations of origin* é definido no Acordo de Lisboa para a Proteção das Denominações de Origem e seu Registro Internacional, de 31/10/1958 (“Acordo de Lisboa”)¹⁴⁴ como denominação de origem. Esse Acordo estabelece um sistema internacional de proteção para denominações de origem que já se encontram protegidas através da legislação nacional de um dos Estados membros do Acordo.

O Artigo 2 (1) do Acordo de Lisboa define o termo denominação de origem como:

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

No contexto desta definição a denominação de origem pode ser vista como um tipo especial de *indication of source*, pois o produto para o qual a denominação de origem é utilizada deve apresentar qualidade ou características que se devem exclusivamente ou essencialmente a sua origem. Exemplos de denominações de origem são *Bordeaux* para vinhos, *Tequila* para bebida alcoólica destilada, *Parma* para presunto e *Grana Padano* para queijo.

Aliás, a expressão *indication of source* foi previamente usada em negociações internacionais na Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) - organismo especializado da Organização das Nações Unidas (ONU) para Propriedade Intelectual - para designar tanto as *indications of source* como as

¹⁴⁴ http://www.wipo.int/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.htm. Visitado em: 19 fev. 2010[0].

*appellations of origin.*¹⁴⁵ Entretanto, as indicações geográficas têm hoje o significado preciso do Artigo 22.1 do Acordo TRIPS.

Entretanto “indicação geográfica”, *indication of source* e *appellation of origin* não são os únicos termos em uso. Temos, por exemplo, a Resolução ECO 2/92 do *International Vine and Wine Office* (OIV), que aplica os termos *recognized geographical indications* e *recognized appellations of origin* e menciona *recognized traditional denomination* sem definir esses termos.

Outro exemplo a ser citado é o Regulamento (CE) Nº 510 do Conselho, de 20/03/06, que substituiu o Regulamento o Conselho (EEC) Nº 2081/92, de 14/7/92, aplicável nos Estados membros da União Europeia que adota os termos “denominação de origem” e “indicação geográfica”.¹⁴⁶

A variedade na terminologia existente era tal que a Organização Mundial do Comércio (OMC) decidiu utilizar o termo “indicação geográfica” como um denominador comum para as várias expressões informadas por ocasião de um questionário, circulado entre os membros da OMC, referente às várias definições da matéria passível de proteção.¹⁴⁷ Esse sumário explica que, desde que o termo “indicação geográfica” tem um significado específico no Artigo 22.1 do Tratado TRIPS, outro termo indefinido deve ser usado como um denominador comum, com vistas a evitar que os direitos e obrigações dos membros da OMC pareçam prejudicados. O sumário apresentado utiliza o termo “indicação geográfica de origem (IGO)” para este fim.¹⁴⁸

¹⁴⁵ WIPO, SCT/8/5, abril 2002. Disponível em: http://www.wipo.int/sct/fr/meetings/session_8/doc/sct8_7p2.doc. Visitado em: 20 fev. 2010[0].

¹⁴⁶ WIPO, *ibid.*

¹⁴⁷ WTO document IP/C/W/253 encontrado em <<http://docsonline.wto.org/DDFDocuments/t/IP/C/W253.doc>>. Visitado em: 19 fev. 2010[0].

¹⁴⁸ WTO, *ibid.*

O TRIPS contém uma Seção lidando com a proteção de indicações geográficas (Parte II, Seção 3). O Artigo 22.1 deste tratado estabelece a seguinte definição:

Indicações Geográficas são, para os efeitos deste Acordo, indicações que identifiquem um bem como originário do território de um Membro, ou região ou localidade deste território, quando determinada qualidade, reputação ou outra característica do bem seja essencialmente atribuída à sua origem geográfica.

Esta definição é aparentemente baseada na definição de denominação de origem estabelecida no Artigo 2 do Acordo de Lisboa, com algumas diferenças: o Artigo 22.1 do TRIPS define indicações geográficas como “indicações que identificam um bem (...)", enquanto que o Acordo de Lisboa, em seu Artigo 2, define denominações de origem como o nome geográfico de um país, região ou localidade que serve para designar um produto (...). Designações diferentes de nomes geográficos, por exemplo, nomes não geográficos ou uma representação gráfica, não podem ser protegidos pelo Acordo de Lisboa.

A OMPI ressaltou que o termo “indicação geográfica” deve ser utilizado no âmbito do preciso significado legal estabelecido pelo Artigo 22.1 do Tratado TRIPS. Ressaltou também tal fato não parece criar novas definições do assunto, e que é importante que a expressão demonstre o vínculo entre a origem do produto e de suas características, que devem ser provenientes da região de origem do produto.¹⁴⁹

No âmbito nacional observamos que as primeiras medidas legislativas referentes à indicação geográfica foram estabelecidas por ocasião do Decreto nº 16.264 de 19/12/23 criador da Diretoria Geral da Propriedade Industrial e que dispunha proibição que marcas de indústria e comércio contivessem indicação de

¹⁴⁹ Doc. WTO SCT/7/4, encontrado em <<http://docsonline.wto.org/DDFDocuments/u/IP/C/W391>>. Visitado em: 19 fev. 2010[0].

localidade ou estabelecimento que não fossem da proveniência do produto, combinada ou não com nome suposto ou alheio.

Art. 80. Não podem gozar da proteção deste regulamento as marcas de indústria e de comércio que contiverem:

(...) 4.º, indicação de localidade ou estabelecimento que não seja da proveniência do produto ou artigo, quer a essa indicação esteja junto um nome suposto ou alheio, quer não.

(Decreto nº 16.264 de 19/12/23)¹⁵⁰

O código de 1945 (DL nº 7.903 de 27/08/45) também previa a repressão das falsas indicações de proveniência e também dispunha que o nome de país, região, localidade ou estabelecimento de notório conhecimento como centro de fabricação ou extração de produtos, estando ou não junto a essa indicação um nome suposto ou alheio, não pode ser registrado como marca de indústria e de comércio.

Das indicações de proveniência

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

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

Art. 101 Ninguém tem o direito de utilizar o nome correspondente ao lugar de fabricação ou de produção para designar produto natural ou artificial, fabricado ou proveniente de lugar diverso.

Parágrafo único. Consideram-se de fantasia, e, como tais, registráveis, os nomes geográficos de lugares que não sejam notoriamente conhecidos como produtores dos artigos ou produtos a que a marca se destina.

Art. 102 Não haverá falsa indicação de proveniência:

1.º) quando o produto for designado pelo nome geográfico, que, tendo-se tornado comum, exprima a sua natureza ou gênero, salvo tratando-se de produtos vinícolas;

2.º) quando o nome for de filial, sucursal, ou representante do titular de marca estrangeira, devidamente registrada no Brasil, autorizado a usá-la, devendo nesse caso o interessado indicar, nos produtos, o seu nome, sede ou domicílio do estabelecimento principal.

Art. 103 Não poderá a indicação de procedência constituir elemento característico de marca.

(DL nº 7.903 de 27/08/45)¹⁵¹.

¹⁵⁰ <http://www.inpi.gov.br/menu-superior/legislacao/pasta_legislacao/de_16254_1923_html/?searchterm=16.264>.

Visitado em: 19 fev. 2010[0].

¹⁵¹ <http://www.inpi.gov.br/menu-superior/legislacao/pasta_legislacao/de_16254_1923_html/?searchterm=16.264>.

Visitado em: 19 fev. 2010[0].

Nota-se que, em consonância com os dispostos nos tratados internacionais, as disposições legislativas nacionais na época se baseavam na repressão às falsas indicações de procedência.

O código de 1945 também instituiu as indicações de proveniência, primeira terminologia nacional no âmbito das indicações geográficas.

Ainda na mesma linha, o Código de Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/71), em vigor até 1997, previa a repressão às falsas indicações de procedência, proibia o registro de marcas de nome ou indicação de lugar de procedência e sua imitação suscetível de confusão, assim como a falsa indicação de procedência.

Art. 65. Não é registrável como marca:
 (...)

9) nome ou indicação de lugar de procedência, bem como a imitação suscetível de confusão;

10) denominação simplesmente descritiva do produto, mercadoria ou serviço a que a marca se aplique, ou, ainda, aquela que possa falsamente induzir indicação de qualidade ou procedência;

Art. 66. Não será registrada marca que contenha nos elementos que a caracterizem outros dizeres ou indicações, inclusive em língua estrangeira, que induzam falsa procedência ou qualidade.

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

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

Art. 72. Excetuada a designação de lugar de procedência, o nome de lugar só poderá servir de elemento característico de registro de marca para distinguir mercadoria ou produto procedente de lugar diverso, quando empregado como nome de fantasia.
 (Lei nº 5.772/71)¹⁵².

¹⁵² <http://www.inpi.gov.br/menu-superior/legislacao/pasta_legislacao/lei_5772_1971_html/?searchterm=5.772>. Visitado em: 19 fev. 2010[0].

Esse Código definia também a indicação de procedência como o nome de lugar notoriamente conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinada mercadoria ou produto.

A legislação em vigor desde 1997, a Lei 9.279/96, Lei da Propriedade Industrial (LPI) define duas espécies de indicação geográfica: indicação de procedência, baseada na reputação da região, e denominação de origem, que exige vinculação do produto com o meio geográfico da região.

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

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

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

(Lei 9.279/96)¹⁵³

¹⁵³ <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/pasta_legislacao/lei_9279_1996_html/?searchterm=5.772>. Visitado em: 19 fev. 2010[0].

2 A GENERICIDADE NO ÂMBITO DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

2.1 DEFINIÇÃO

A lei 9.279/96 estipula, em seu Artigo 180, que “quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica.”

Isso significa que indicações geográficas, registradas ou protegidas pelas normas da concorrência desleal, que não são mais percebidas pelo público como evocativas de uma origem específica, mas que designam um tipo ou categoria de produto, não possuem mais a função de atuarem como signos distintivos passíveis do benefício da indicação geográfica, passando a fazer parte do domínio público.

De fato, a linguagem é dinâmica, e as palavras mudam naturalmente de sentido. Nomes gramaticalmente corretos podem ter seu significado alterado, por seu uso coloquial. Um exemplo desta transformação é o nome *Belgian town Spa*, conhecido por suas fontes minerais térmicas, para *spa*, significando qualquer estância hidromineral.¹⁵⁴ A extensão do significado da palavra *spa* foi aumentada, pois hoje ela designa todos os lugares com fontes minerais, e não somente a região de Spa.

No Brasil podemos citar o queijo minas, que se tem a percepção geral que é visto como um tipo de produto.¹⁵⁵ Apesar de não haver depósito de pedido de registro de indicação geográfica no INPI¹⁵⁶ as referências ao queijo minas são direcionadas não mais para a sua região de proveniência (Estado de Minas Gerais), mas para a sua composição técnica.

¹⁵⁴ WEBSTER'S THIRD INTERNATIONAL DICTIONARY, UNABRIDGED. Ed Merriam-Webster, Springfield, Massachusetts, Estados Unidos, 2002

¹⁵⁵ BARBOSA, D. B. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. 2ª edição Lumen Júris, 2003, p. 913

¹⁵⁶ <<http://www.inpi.gov.br>>. Visitado em: 19 fev. 2010[0].

Apesar da Lei 9.279/96 estabelecer, nos Artigos 176 e 177 que a indicação de procedência e a denominação de origem sejam o nome geográfico do país, cidade, região ou localidade, tal exigência não é comum nas normativas internacionais, ressalvando o Acordo de Lisboa de onde, provavelmente, foi baseada tal redação.

De modo geral as indicações geográficas são nomes comuns, coloquiais, desenvolvidos do nome geográfico da localidade para o nome do produto.¹⁵⁷

Termos genéricos são termos que não possuem caráter distintivo.¹⁵⁸ Em outras palavras, tais termos não são capazes de distinguir produtos de lugares de origem diferentes ou indicar uma origem específica de mercadorias.

Um signo deve ser considerado genérico se descreve o tipo de produto para o qual está sendo empregado, ou porque perdeu seu caráter distintivo.¹⁵⁹

Quando a genericidade ocorre num determinado país, é possível para tal país recusar o reconhecimento ou proteção para este termo como indicação geográfica.¹⁶⁰ Por exemplo, o termo *cologne* atualmente designa um certo tipo de água de toalete perfumada, sem considerar se foi ou não fabricada na região de *Cologne*.

No contexto das indicações geográficas, termos genéricos são entendidos como designativos do tipo do produto ao invés de um produto denotando uma região geográfica específica e com certas qualidades e características, ou reputação, que são devidas a essa origem.¹⁶¹ Se um termo é considerado genérico ou não é relativo à percepção do consumidor e à estrutura legislativa aplicável.

¹⁵⁷ GARDINER, A. *The Theory of Proper Names: A Controversial Essay*, Ex-Library, Oxford U. P., 1954.

¹⁵⁸ WIPO, SCT/8/5 abril 2002, Disponível em: <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_8/sct_8_5.doc>. Visitado em: 20 fev. 2010[0].

¹⁵⁹ WIPO, *ibid.*

¹⁶⁰ WIPO, About Geographical Indications, 2010. Disponível em:

<http://www.wipo.int/geo_indications/en/about.html#generic>. Visitado em: 20 fev. 2010[0].

¹⁶¹ WIPO, *op.cit.*

É ainda citado como exemplo a *Section 126 do German Trademark Law* onde está estabelecido que “nomes, indicações ou signos de natureza genérica não são passíveis de proteção como indicação geográfica. Designações são consideradas genéricas quando, apesar de serem indicações geográficas conforme definidas na seção (1)¹⁶², perderam seu significado original e servem como nomes de produtos ou serviços ou como designações de tipo, natureza ou outras propriedades ou características de produtos ou serviços.”

Regulamentações nacionais específicas para termos genéricos podem ser limitadas a certos tipos de produtos.¹⁶³ Por exemplo, o *Code of Federal Regulations of the United States of America*, que estabelece as regras para rotulagem e publicidade dos vinhos, delega poder para o *Bureau for Alcohol, Tobacco e Firearms* para determinar se um nome possui significado geográfico, que é também a designação da classe ou tipo de produto, se tornou genérico”.

Outro exemplo de regulamentação que especifica a genericidade dos termos dos produtos é relativa ao *World Organization Agreement Implementation Act of Canadá*. Tal provisão é intitulada *Exception for Generic Names for Wines* e contém uma lista com designações de vinhos que não são consideradas protegidas pela legislação canadense aplicável para as indicações geográficas.¹⁶⁴

O primeiro tratado internacional relativo à propriedade industrial que abordou a questão do uso genérico das indicações geográficas foi o Acordo de Madrid, quando estabeleceu em seu Artigo 4º provisão especial para denominações

¹⁶² A seção (1) estabelece que as indicações geográficas deverão ser nomes de lugares, áreas, regiões ou países assim como outras indicações ou signos usados no comércio para identificar a origem geográfica dos produtos ou serviços.

¹⁶³ WIPO, SCT/8/5 abril 2002. Disponível em: <http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_8/sct_8_5.doc>. Visitado em: 20 fev. 2010[0].

¹⁶⁴ WIPO, *ibid.*

regionais referentes aos vinho, constituindo uma exceção, estipulando que cabe aos tribunais decidir se uma determinada indicação é ou não um termo genérico.¹⁶⁵

Antes do Acordo de Madrid a Convenção de Paris para a Conferência de Revisão de Bruxelas, em 1900, estabeleceu, no Artigo 10 *bis*, regra internacional básica de proteção contra concorrência desleal, ao estipular que seus membros signatários tomassem medidas para a efetiva proteção contra a concorrência desleal, definida como *any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters.*¹⁶⁶

O Acordo de Lisboa estipula que uma denominação de origem para a qual foi concedida proteção em um dos países membros do Acordo conforme Artigo 6º deste Acordo, não pode ser considerada que tenha se tornado genérica naquele país, desde que esteja protegida como denominação de origem no seu país de origem.¹⁶⁷

No âmbito do TRIPS e através do Artigo 24.6, é provida exceção à obrigação de se proteger indicações geográficas pelos membros da OMC se tais indicações geográficas forem consideradas genéricas.¹⁶⁸

Não há previsão em qualquer tratado internacional que lida com a possibilidade de um termo genérico se tornar uma indicação geográfica ou uma indicação geográfica se tornar genérica, e recuperar o *status* de indicação geográfica.¹⁶⁹

O Artigo 24.6 reconhece que alguns termos que solicitam indicação geográfica são nomes comuns de produtos e serviços nos membros signatários, e assim prevê a exceção geral de proteção para o uso de tais termos.¹⁷⁰

¹⁶⁵ O'CONNOR, B. *Protection of Geographical Indications in Selected Countries. In: The Law of Geographical Indications*, Cameron, May, 2004.

¹⁶⁶ O'CONNOR, *ibid.*

¹⁶⁷ O'CONNOR, *ibid.*

¹⁶⁸ O'CONNOR, *ibid.*

¹⁶⁹ O'CONNOR, *ibid.*

¹⁷⁰ O'CONNOR, *ibid.*

O Artigo 24.6 não adota o termo genérico, que é um termo importante na lei de marcas para descrever o assunto, mas utiliza a frase “*the term customary in common language*”.¹⁷¹

Para aumentar a proteção das indicações geográficas a União Europeia protege as denominações registradas contra a utilização, em rótulos, dos termos “gênero”, “tipo”, entre outros, seja qual for o tipo de produto no qual este rótulo deverá ser usado (*Reg 510/2006 Art 13(1) (b)*), conforme a seguir:

- b) Qualquer usurpação, imitação ou evocação, ainda que a verdadeira origem do produto seja indicada ou que a denominação protegida seja traduzida ou acompanhada por termos como «gênero», «tipo», «método», «estilo» ou «imitação», ou por termos similares;

Assim, o TRIPS esclarece que a indicação geográfica pode ser protegida em um determinado país, e ser um termo genérico em outro.¹⁷²

Na União Europeia, termos que uma vez se tornaram genéricos não podem mais ser registrados como indicação geográfica. Ao mesmo tempo, indicações geográficas registradas não podem se tornar genéricas.¹⁷³

Fodgren¹⁷⁴ comenta que tal fato gera importantes implicações para produtores fora da área geográfica delimitada, uma vez que o registro torna impossível para eles utilizar a indicação geográfica ou mesmo evocar sua genericidade. Assim, quando uma indicação geográfica desaparece do domínio público devido ao registro nas leis da União Europeia, a situação é irreversível.

Comenta ainda que, para aumentar ainda mais a proteção das indicações geográficas, os regulamentos da União Europeia proíbem o uso de rótulos retificadores, não importando o tipo de produtos nos quais serão usados.

¹⁷¹ O'CONNOR, *ibid.*

¹⁷² FODGREN, J. *Geographical Indications and Trademarks, Synergies and Conflicts in the International Market*. Universidade de Berkely, Califórnia/EUA, 2009.

¹⁷³ FODGREN, *ibid.*

¹⁷⁴ FODGREN, *ibid.*

Ressalta que as regras relativas à genericidade das indicações geográficas no Regulamento 510/2006 diferem daquelas estabelecidas no TRIPS. Segundo TRIPS a indicação geográfica pode se tornar genérica. O Artigo 24 (9) estabelece que seus membros signatários não são obrigados a proteger indicações geográficas que não estão protegidas em seu país de origem.

A proteção internacional requer a proteção doméstica a qual, por sua vez, requer que o signo não seja genérico. Note-se que é plausível que os países não desejem declarar suas pretensas indicações geográficas nacionais genéricas, desde que frequentemente elas representam grande valor econômico.¹⁷⁵

De fato, o risco da indicação geográfica se tornar genérica é grande quando se utiliza os termos “tipo”, “gênero”, entre outros, na rotulagem de produtos, pois tal fato permite que produtos de procedência diversa daquela da qual a indicação geográfica procede verdadeiramente, enfraquece a indicação geográfica, pois a identidade do território passa a ser vista conjuntamente com outras origens.¹⁷⁶

Essa permissão legislativa para produtos que não os vinhos e destilados (*TRIPS Artigo 23 (1)*) o Brasil adotou na Lei 9.279/96 estabelecendo, no Artigo 192, como sendo crime contra as indicações geográficas e demais indicações usar, em produto, recipiente, invólucro, cinta rótulo, fatura, circular, cartaz ou em outros meios de divulgação ou propaganda, termos retificativos, tais como “tipo”, “espécie”, “gênero”, “sistema”, “semelhante”, “sucedâneo”, “idêntico” ou equivalente, não ressalvando a verdadeira procedência do produto.

É razoável supor que apesar de legal, não há como desconhecer o enfraquecimento da indicação geográfica quando ela é atrelada aos termos mencionados: a exclusividade de seu uso, apesar de assegurada, no mínimo perde

¹⁷⁵ FODGREN, *ibid.*

¹⁷⁶ FODGREN, *ibid.*

seu brilho, ao qual se agrega os elementos imateriais da região que são tão caros e que constituem o apelo emocional da indicação geográfica, como a paisagem, o clima, o cheiro, a história, o povo, os costumes, que tanto contribuem para que o produto seja único.

O enfraquecimento da indicação geográfica é um elemento extremamente relevante para sua genericidade. Quando a indicação geográfica se torna genérica, sua preciosa exclusividade desaparece, não há mais como se distinguir a origem do produto. Entretanto, deve-se ressaltar que cabe a cada país declarar se uma indicação geográfica é ou não genérica, de acordo com suas normativas nacionais.¹⁷⁷

Diferente das indicações geográficas protegidas na União Europeia, as marcas registradas podem se tornar genéricas se seu titular é descuidado. Em outras palavras, um mero registro não confere às marcas proteção exclusiva e eterna. No entanto, os titulares de marcas devem manter sua distintividade mantendo o consumidor ciente de sua existência e unicidade.¹⁷⁸

Exemplos clássicos de marcas que caíram em domínio público e podem ser livremente usadas, uma vez que sua exclusividade desapareceu, podem ser vistas na Lista 1 a seguir.

Lista 1 – Marcas de domínio público

Fonte: <http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_generic_and_genericized_trademarks>. Visitado em: 20 fev. 2010.

Aspirin

Ainda marca da Bayer para ácido acetilsalicílico em cerca de 80 países, incluindo Canadá e muitos países da Europa, mas declarado genérico nos Estados Unidos.

¹⁷⁷ FODGREN, *ibid.*

¹⁷⁸ FODGREN, *ibid.*

Catseye

Originalmente marca para um tipo específico de instalação retro flexiva para segurança em estrada, agora um termo genérico.

Cellophane

Ainda marca registrada da Innova Films Ltd in Europe em muitas outras jurisdições. Originalmente marca da Dupont.

Dry ice

Marca da Dry Ice Corporation of America desde 1925.

E-mail

Solicitada por CompuService em 1983.

Escalator

Originalmente marca da Otis Elevator Company.

Freeware

Marca no começo dos anos 1980 de Andrew Fluegelman, mas a situação da marca foi abandonada pelo desaparecimento de Fluegelman' e sua morte presumida.

Heroin

Marca de Friedrich Bayer & Co em 1898.

Hoover

Esta marca é de um produto da *the Hoover Company, North Canton, Ohio*. Sua popularidade, principalmente na Irlanda e no Reino Unido levou a ser sinônimo de aspirador de pó.

Kerosene

Primeiro uso em 1852.

Lanolin

Registrado como marca como termo de preparação de gordura de carneiro e água.

Laundromat

Lavanderia por moeda.

Linoleum

Cobertura de chão originalmente inventada por Frederick Walton em 1884 e considerada genérica em vista de um processo judicial por infração de marca, em 1878, provavelmente o primeiro nome de produto a ser tornar um termo genérico.

Mimeograph

Originalmente registrado como marca por Albert Dick.

Netbook

Originalmente usada para descrever Psion's netBook, a marca foi legalmente cancelada em 2009 em vista de uma ação de cancelamento.

Pilates exercise system

Marca cancelada formalmente pela Corte em 2000.

Primal Therapy

Psicoterapia, registrada por Arthur Janoy em 1970; cancelada em 1978.

Thermos

Originalmente marca da Thermos GmbH, nome para *vacuum flask* declarada genérica nos Estados Unidos em 1963.

Videotape

Originalmente registrada como marca por Ampex Corporation, um primeiro gravador de áudio e vídeo.

Webster's Dictionary

Os editores com o vínculo mais forte com o original são Merriam-Webster, mas eles têm marca somente como Merriam-Webster, e outros dicionários são legalmente publicados como Webster's Dictionary.

Yo-Yo

Ainda marca registrada de Papa's Toy Co. Ltd para brinquedo de girar, mas declarada genérica nos Estados Unidos em 1965.

Zipper

Originalmente marca registrada de B. F. Goodrich.

No que respeita a marcas, os termos “*genericide*” (genericidade) e “*genericized*” (tornado genérico) não são termos técnicos, ou seja, não fazem parte do vocabulário especializado do setor, da nomenclatura. Na verdade, tais termos possuem definição específica dentro de um contexto, que pode ser diferente do significado no uso comum.¹⁷⁹

Termos alternativos foram sugeridos por vários comentaristas, como o juiz no *Plasticolor Molded Products v. Ford Motor Company*, que denominou *genericide* como *malapropism*, que é um adjetivo ou advérbio que significa “inapropriado” ou “inapropriedade”, derivado da expressão francesa *mal à propos* (literalmente *ill-suited*), e sugeriu *genericization* ou *trademarkicide*.¹⁸⁰

Nos Estados Unidos é possível proteger indicações geográficas como marcas, se o signo é utilizado de tal forma que identifica a origem de produtos e

¹⁷⁹ ALL EXPERTS. GENERICIZED: TRADEMARK: ENCYCLOPEDIA. Disponível em:

<http://en.allexperts.com/e/g/ge/genericized_trademark.htm>. Visitado em: 20 fev. 2010[0].

¹⁸⁰ ALL EXPERTS, GENERICIZED: TRADEMARK: ENCYCLOPEDIA. Disponível em:

<http://en.allexperts.com/e/g/ge/genericized_trademark.htm>. Visitado em: 20 fev. 2010[0].

serviços, e também se torna reconhecido pelos consumidores como sendo de uma determinada empresa, ou de um grupo de produtores.

É considerado, então, que o signo adquiriu “secondary meaning” ou "acquired distinctiveness".¹⁸¹ Na definição de Barbosa¹⁸²:

Esse uso ou divulgação deram à palavra ou imagem uma “significação secundária”. Este fenômeno pode ser descrito como o da criação de um novo sentido para a mesma palavra ou imagem, distinto daquele sentido original que vinculava tais signos ao domínio comum ou à exclusividade alheia. Esse novo sentido seria então apropriável.

O primeiro significado para os consumidores é a origem geográfica, o segundo significado para os consumidores é a origem da produção ou manufatura. Se um signo descriptivo adquire um significado secundário do ponto de vista do consumidor, o signo possui capacidade de identificação da origem, podendo assim, ser protegido como marca.

Por causa desta característica da lei de marcas dos Estados Unidos, as indicações geográficas podem também ser protegidas como marcas ou marcas coletivas.

Assim, nos Estados Unidos se considera que o termo geográfico é genérico quando esse termo é tão usado que os consumidores o percebem como designando uma categoria dos produtos ou serviços do mesmo tipo, ao invés de sua origem geográfica.

Como exemplo, a palavra *apple*, que não pode ser protegida como marca para *apples* porque a palavra *apple* é um termo genérico para frutas.

¹⁸¹ A definição desse termo, segundo a decisão americana no caso Vision Sports Inc. vs Melville Corp. (9th Circ. 1989) é “quando os compradores (público) associarem a imagem com uma fonte particular”. Vide sobre a moção, TEIXEIRA, Cassiano Ricardo Golos, Concorrência desleal: Trade Dress, Revista Eletrônica do IBPI, no. 1, 2009, p. 4 e seg., encontrado em <<http://www.ibpibrasil.org/media/bceac241c78c151affff802bac144226.pdf>>.

¹⁸² BARBOSA, D. B. *Proteção das MARCAS Uma Perspectiva a Semiológica*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. § 4.1. Significação secundária - criação do conteúdo da imagem-de-marca pelo público.

Muitos países, como os Estados Unidos, não protegem indicações genéricas porque acreditam que elas são incapazes de identificar a origem de um negócio específico (ou a origem específica coletiva de produção).

Uma vez que a designação é genérica nos Estados Unidos, qualquer produtor é livre para utilizar esta designação em seus produtos ou serviços.¹⁸³

Ainda nos Estados Unidos, a doutrina relativa à genericidade no âmbito das marcas encontra dificuldades em sua aplicação nas marcas que designam produtos únicos, ou seja, aqueles que designam um gênero de produto distinto, pois tais marcas frequentemente agregam duplo significado, que denotam tanto o produto quanto sua origem sendo assim, alvo fácil para a genericidade.¹⁸⁴

Tal problema é particularmente notado no caso das marcas de certificação que evocam a origem geográfica e/ou o método de produção. A natureza coletiva de tais marcas as conduz para o duplo significado mencionado, enquanto a doutrina de marcas oferece pouca proteção contra a genericidade. A vulnerabilidade específica de tais marcas justifica salvaguardas adicionais.¹⁸⁵

Segundo Pager¹⁸⁶, desde *anti-Monopoly*, a doutrina de marcas nos Estados Unidos vem lutando para estabelecer um padrão aplicável para a genericidade de marcas que descrevem produtos únicos.

A definição padrão para *generic*, no que respeita a marcas, isto é, um termo que descreve um tipo (*genus*) de produto ao invés de uma origem específica (*species*), se enquadra inconfortavelmente na realidade do mundo atual da propaganda dirigida do produto segmentado, baseado na competição voltada para a diferenciação.

¹⁸³ <www.uspto.gov/web/offices/dcom/globaaiip/geographicalindication.htm>

¹⁸⁴ PAGER, S. *Creeping Genericide, the Dilemma of Geographical/Process Certification Marks*.

<<http://faculty.law.pitt.edu/madison/wipip2006/abstracts/pager.abstract.doc>>. Visitado em: 20 fev. 2010[0].

¹⁸⁵ PAGER, *ibid.*

¹⁸⁶ PAGER, *ibid.*

Revela ainda que muitos produtos hoje possuem atributos distintivos que potencialmente poderiam definir uma categoria única. Entretanto, a dificuldade surge em determinar qual o gênero e qual a espécie.

Ressalta que o teste de genericidade de *Hand* acessando o primeiro significado da marca, pelo consumidor implica num ponto de referência incerto, uma vez que marcas dominantes sempre definem o gênero e denotam *dual meaning*, ou seja, são ao mesmo tempo genéricas e distintivas: pense em *Xerox*, *Kleenex*, *Tupperware* ou *Band-Aid*. Quanto mais único o produto, maior a possibilidade do duplo significado ocorrer. Assim, o teste de *Hand* deve ser aplicado cuidadosamente, sob o prejuízo de se chegar facilmente à genericidade da marca.

Pager¹⁸⁷ ainda comenta que muitas indicações geográficas denotam duplo significado, como, por exemplo, *champagne*, que é um tipo de vinho espumante produzido de acordo com o *mèthode champenoise* associado à região de Champagne, na França. *Tequila* é um tipo de aguardente de agave tradicionalmente produzido de acordo com processo específico na região de Tequila, no México. Pela lei americana, tais produtos são marcas de certificação, a menos que tenham se tornado genéricos.

Conclui que, diferente da União Europeia, os Estados Unidos reconhecem a possibilidade de indicações geográficas se tornarem genéricas e que o componente geográfico da marca de certificação pode ou não ter um significado no âmbito do consumo. Entretanto, mesmo se a marca se torna geograficamente genérica, esse fato não vai eclipsar sua utilidade como padrão de produção.

Assim, mesmo considerando que *champagne* não mais significa origem francesa, vinhos espumantes não deveriam ser vendidos com este nome a menos

¹⁸⁷ PAGER, *ibid.*

que fossem produzidos de acordo com o *mèthode champenoise*. Além disso, se parte significativa do mercado concorda que existe certo significado ao lugar de origem, a rotulagem deve obrigar o uso desse lugar de origem, por exemplo, *Califórnia champagne*, não somente *champagne*, com vistas a evitar ambiguidade quanto à origem do produto.¹⁸⁸

2.2 O DOMÍNIO PÚBLICO

De maneira bastante abrangente pode-se entender domínio público como sendo uma fonte livremente disponível para toda a sociedade sem a necessidade de autorização ou pagamento de licença, em contraste com a propriedade objeto dos direitos de propriedade intelectual, regulada por um ou mais titulares desses direitos.¹⁸⁹

Obras protegidas pelo direito autoral, como livros, desenho, pintura, gravura, escultura, litografia, filmes, composições musicais, obras dramáticas, obras audiovisuais, obras fotográficas, poemas, peças musicais, entre outras, são protegidas independente de registro, pelo prazo de 70 (setenta) anos contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao falecimento do autor.¹⁹⁰

Fica assegurada a tutela dos direitos relativos a programa de computador pelo prazo de cinquenta anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao da sua publicação ou, na ausência desta, da sua criação.¹⁹¹

¹⁸⁸ PAGER, *ibid.*

¹⁸⁹ BARBOSA, D. B. *Dominio Público e Patrimônio Cultural*. In: Luiz Gonzaga Silva Adolfo e Marcos Wachowicz. (Org.). *Direito da Propriedade Intelectual*. 01 ed. Curitiba: Juruá, 2006, v. I, p. 01-479, encontrado em: <<http://denisbarbosa.addr.com/bruno.pdf>>. visitado em: 26 fev. 2010.

¹⁹⁰ Lei de Direito Autoral 9.610/98. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/programa/pasta_legislacao>. Visitado em: 20 fev. 2010[0].

¹⁹¹ Lei de Programa de Computador 9.609/98. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/programa/pasta_legislacao>. Visitado em: 20 fev. 2010[0].

A proteção da topografia de circuitos integrados será concedida por 10 (dez) anos contados da data do depósito ou da primeira exploração, o que tiver ocorrido primeiro.¹⁹²

O registro de topografia de circuitos integrados extingue-se pelo término do prazo de vigência ou pela renúncia do seu titular.

Interessante notar que a Lei 11.484 de 31/05/2007, que dispõe, entre outras questões, sobre a proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados, dispõe expressamente em seu art. 38 § único, que, “extinto o registro, o objeto da proteção cai em domínio público”.

A obra intelectual passa a pertencer ao domínio público quando decorreu o prazo legal de sua proteção, seus autores falecem sem deixar sucessores ou quando o autor for desconhecido, ressalvada a proteção legal dos conhecimentos étnicos e tradicionais, se for o caso.¹⁹³

Patentes, desenhos industriais, marcas e indicações geográficas são também monopólios concedidos pelo Governo, para estimular a inovação, como as invenções, e os desenhos industriais e o comércio, através das marcas e das indicações geográficas.

As patentes e os desenhos industriais são monopólios temporais, concedidos aos titulares desses direitos, por períodos de 20 (vinte) anos e de 10 (dez) anos, prorrogáveis até 25 (vinte e cinco) anos, respectivamente, conforme a Lei 9.279/96.

A marca pertencerá sempre à empresa que a registrou, a menos que seja cedida, desativada ou não renovado o seu registro. As marcas vigoram pelo prazo de 10 (dez) anos, prorrogáveis por períodos iguais e sucessivos.¹⁹⁴

¹⁹² Lei 11.484 de 31 de maio de 2007. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/topografia-de-circuitos/legislacao>>. Visitado em: 20 fev. 2010[0].

¹⁹³ www.inpi.gov.br

¹⁹⁴ Lei 9.279/96, Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br>>.

Quando cessa o prazo de proteção, o conteúdo desses ativos passa a fazer parte do domínio público, ou seja, qualquer pessoa pode se utilizar do conhecimento contido na patente, ou do aspecto visual ornamental do produto do registro de desenho industrial.¹⁹⁵

A patente, o registro de desenho industrial e as marcas também podem se extinguir pela renúncia de seu titular, pela caducidade, por falta de pagamento da retribuição anual e, em sendo seu titular domiciliado no exterior, pela falta de constituição de procurador qualificado.¹⁹⁶

As indicações geográficas não têm prazo estabelecido para a sua vigência, porém entende-se que ela irá vigir enquanto persistirem as razões pelas quais o registro foi concedido, inexistindo instrumento administrativo hábil de cancelamento ou nulidade para esse ativo de propriedade industrial.¹⁹⁷

Embora a perda da exclusividade seja uma constante para todos os ativos de propriedade intelectual quando eles passam a fazer parte do domínio público, nota-se que o fazem de maneiras diferentes.

No caso das patentes, desenhos industriais, obras protegidas pelo direito de autor, programas de computador e topografia de circuitos integrados seu conteúdo permanece inalterado.

No caso das patentes e desenhos industriais, por exemplo, seus conteúdos técnicos e a forma plástica ou o conjunto ornamental de linhas e cores são publicados, mas não podem ser utilizados pela sociedade até que se extinguam os direitos do titular da patente ou do registro de desenho industrial, mas o público pode obter cópias dos documentos de patente e de registro de desenho industrial.

¹⁹⁵ WIKIPÉDIA. Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain>. Visitado em: 24 fev. 2010.

¹⁹⁶ Lei 9.279/96, Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br>>.

¹⁹⁷ Lei 9.279/96. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br>>.

No caso dos livros, por exemplo, a situação é inversa: o conteúdo revelado numa obra publicada pode ser utilizado livremente sendo a restrição, neste caso, para a cópia não autorizada da obra literária.

As marcas podem vir a sofrer um processo de degenerescência, no qual elas perdem seu caráter distintivo da empresa e passam a significar o tipo de produto em si.

As indicações geográficas são também suscetíveis de passarem por tal processo, havendo tal previsão no art. 180 da lei 9.279/96, que estabelece que “quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica”.

Nota-se aí que as marcas e as indicações geográficas, por serem ativos de propriedade industrial voltados para o comércio, quando caem em domínio público perdem seu conteúdo distintivo inicial, que era de evocação empresarial, para as marcas, e territorial, para as indicações geográficas.

Em ambos os casos a degenerescência resulta na transformação desses signos distintivos de objetos protegíveis por direitos exclusivos de propriedade intelectual para objetos de domínio público.

A origem dos direitos de propriedade intelectual surge das razões de interesse público de várias ordens, sendo que na maior parte dos casos, estamos perante de certo reconhecimento coletivo de um esforço individual, com maior ou menor mérito, de ordem intelectual.¹⁹⁸

É o caso das patentes e dos registros de desenhos industriais, cujo título é conferido pelo Estado como forma de recompensar o esforço intelectual dos seus criadores.

¹⁹⁸ MARQUES, M. C. *As Licenças de Direitos da Propriedade Intelectual e a Defesa da Concorrência*. In: Direito Industrial vol. III, Almedina, Coimbra, 2003.

De fato, é certo que qualquer que seja a natureza específica dos direitos de propriedade intelectual, estes são constituídos por características com caráter exclusivo conferindo, a seus titulares, propriedade sobre um bem imaterial, com exclusão dos demais.¹⁹⁹

Os titulares desses direitos são legalmente autorizados para explorar economicamente suas criações, em caráter exclusivo, podendo proibir que quaisquer terceiros possam fazer uso comercial desse bem incorpóreo, sem o seu consentimento.²⁰⁰

Em uma patente encontramos claramente este direito, que se apresenta como uma restrição à livre concorrência, uma vez que somente o titular da patente, ou pessoa por ele autorizada, pode explorar o objeto de sua patente, exercendo direito exclusivo.

Assim, torna-se um incremento à competitividade entre os diversos agentes econômicos, e um estímulo para o desenvolvimento tecnológico no país.

Para lançarem novos produtos e serviços junto ao consumidor as empresas frequentemente recorrem às marcas.

Assim, podemos afirmar que a existência deste tipo de direitos privativos, exclusivos, embora temporalmente limitados, é uma inevitável consequência da sociedade moderna, de economia de mercado e de livre concorrência.

Essa livre concorrência é estimulada pelos direitos de propriedade industrial no sentido de que, as empresas que não possuem tais monopólios se verão compelidas a adotar novas estratégias e a desenvolver novos produtos, sob pena de perderem definitivamente a concorrência.²⁰¹

¹⁹⁹ Lei 9.279/96. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br>>.

²⁰⁰ Lei 9.279/96. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br>>.

²⁰¹ OCHOA, T. T. *Origins and Meanings of Public Domain*. In: University of Dayton Law Review, vol. 28:2, 2002.

Dessa forma se verifica um equilíbrio entre a exclusividade obtida pelos direitos de propriedade intelectual e a falta de propriedade que caracteriza o domínio público, ou seja, “something that we enjoy every day without thinking about it.”.²⁰²

No que respeita às indicações geográficas a questão do domínio público pode ser entendida como a perda da evocação territorial que emerge do produto em prejuízo de sua identificação como tipo de produto ou de serviço. Ou seja, o nome geográfico se tornou de uso comum e não remete mais à sua região de proveniência. Assim, a base jurídica da exclusividade do nome geográfico, antes restrita aos produtores da região, conforme art. 182 da lei 9.279/96, não mais existe.

De outro lado, pode-se alvitrar que as características que fundamentam a indicação geográfica, ou seja, a reputação da região seu meio geográfico, enquanto mantidos, não poderiam permitir que a indicação geográfica pudesse cair em domínio público. Nessa interpretação diferencia-se a degenerescência da indicação geográfica, situação onde ela perde seu conteúdo identificador do domínio público, ou seja, mantido o conteúdo identificador da origem, a indicação geográfica nunca poderia ser livremente acessada pelo público em geral, desde que seu uso sempre será restrito aos produtores da região.

No que respeita a questão da livre concorrência e a proteção da indicação geográfica pela propriedade industrial observa-se que às entidades comerciais que desejem aumentar sua competitividade de negócios não cabe a possibilidade de contratos de licença da indicação geográfica, como existe no caso da patente, pela restrição de seu uso aos produtores do local, conforme já mencionado.

Dessa forma parece que a competitividade se daria entre os próprios produtores da região. Embora todos eles possuam legalmente o direito ao uso do

²⁰² OCHOA, *ibid.*

nome geográfico, cada entidade procuraria desenvolver novos modelos de negócios, tecnologias e *Know how*, entre outras inovações, e novas marcas, no sentido de se diferenciar no mercado.

Nesse momento entra em destaque a questão da marca, uma vez que a concorrência se daria entre as empresas sócias da associação dos produtores que tem a exclusividade de uso do nome geográfico da região.

A jurisprudência internacional ressalta o caráter de propriedade coletiva das indicações geográficas, assinalando que este instituto responde a uma lógica comum que afeta o interesse público.²⁰³

Segundo Martin²⁰⁴, a sentença do Tribunal de Justiça de 10 de novembro de 1992 decidiu:

De um exame comparativo dos direitos nacionais, resulta que a finalidade das indicações de procedência é informar ao consumidor que o produto é proveniente de um lugar, de uma região ou um país específico. A essa origem geográfica pode estar vinculada uma reputação maior ou menor. Em relação à denominação de origem, ela garante, além da procedência geográfica do produto, o fato de que o produto foi fabricado de acordo com critérios de qualidade ou normas de fabricação, destinadas a reprimir a publicidade enganosa, inclusive a exploração abusiva da fama alheia. Em contrapartida, as denominações de origem estão protegidas por regras especiais formuladas nas disposições legislativas ou regulamentações, que as estabelecem.

Tribunal de Justicia de las Comunidades.

A Resolução INPI nº 75 de 28/11/00 que estabelece as condições para o registro das indicações geográficas determina que, para o registro de uma indicação de procedência é necessária a comprovação de que o nome geográfico tenha se tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação do produto ou de prestação do serviço; a existência de um regulamento de uso e de uma estrutura de controle sobre os produtores ou prestadores de serviço que tenham a pretensão de obter o reconhecimento da indicação geográfica.

²⁰³ OCHOA, *ibid.*

²⁰⁴ MARTÍN, C. C. *Las Bases Históricas y Administrativas Del Derecho Vitivinícola Español, El Sistema Jurídico e las Denominaciones de Origen*. Instituto Andaluz de Administración Pública, Sevilla 2008

Assim ao contrário do que ocorre na Espanha, as indicações de procedência, assim como as denominações de origem, no Brasil, estão também protegidas por normas legais e regulamentação.

A questão que surge é se, considerando que as duas espécies de indicação geográficas, no Brasil, têm a obrigatoriedade de apresentar um regulamento de uso e uma estrutura de controle, a diferença básica entre elas seria que, na indicação de procedência é necessário a comprovação do fato da região ter se tornado conhecida, e na denominação de origem se exige a demonstração de que o produto ou serviço de determinada região possua qualidade ou características que se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico daquela região, a suscetibilidade dessas duas espécies de cair em domínio público seria igual?

O próximo item a ser abordado, referente à degenerescência dos signos distintivos, pode sinalizar indicativos sobre esta questão.

2.3 DEGENERESCÊNCIA DOS SIGNOS DISTINTIVOS

A degenerescência da marca pode ser entendida quando existe um registro de marca válido, mas que, ao longo do tempo, o termo utilizado para designar determinado produto ou serviço veio a perder a distintividade, que é a característica essencial da marca, conforme a lei, a doutrina e a jurisprudência.²⁰⁵

²⁰⁵ FRÓES, C. H. C. *Marca: Aquisição de Distintividade e Degenerescência*. In: Propriedade Intelectual Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa, série GV law, Saraiva, 2007.

No entendimento de Correa:²⁰⁶

A notoriedade, no seu sentido mais amplo, é o fenômeno pelo qual a marca, tal qual um balão de gás, se solta, desprendendo-se do ambiente em que originariamente inserida, sendo reconhecida independentemente de seu campo lógico-sensorial primitivo. A notoriedade é correlata à genericidade. A genericidade é o negativo (= imprestabilidade universal para servir como elemento de identificação de um produto ou serviço, por refletir, no plano lógico-sensorial, o próprio produto ou serviço). A notoriedade é o positivo (= idoneidade universal, absoluta para servir de elemento de identificação de um produto ou serviço). Notoriedade é magia e magia é a capacidade de se criar o efeito sem a causa, produzindo do nada. Notória a marca, e a sua utilização impregna de magia qualquer produto, tornando-o vendável. A vendabilidade do produto emerge do poder de distinguir, do poder de atrair o público.

Fenômeno vinculado à metonímia, que é a situação em que se designa um objeto por uma palavra que tenha com ele relação de contiguidade ou de adjacência.

É, por exemplo, o caso de denominarmos “gilete” qualquer lâmina de barbear. Na verdade, Gillette é o sobrenome do inventor e primeiro fabricante desse tipo de lâmina de barbear.

Observa-se que os casos de degenerescência das marcas ocorrem em grande parte com as invenções pioneiras, como é o caso do *Celophane* e *Aspirin*, pelo fato do público facilmente associar o termo designativo da marca ao tipo de produto uma vez que existe apenas aquele tipo de produto no mercado, que é protegido por patente e garante seu monopólio por muitos anos.

A falta de outras lâminas de barbear, por exemplo, do mesmo tipo daquelas fabricadas pela Gillete e consequentemente de outras marcas, induz o consumidor a utilizar a marca como designativa do tipo de produto.

A degenerescência das indicações geográficas está estabelecida no art. 180 da lei 9.279/96, onde é disposto que quando um nome geográfico se houver tornado de uso comum, designado produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica.

²⁰⁶ CORREA, J. A. B. L. F. “O Fenômeno da Diluição e o Conflito de Marcas”. Revista da ABPI, Nº 37, nov/dez 1998, p. 293.

Pode-se identificar um limite jurídico à degenerescência das indicações geográficas: o que está estabelecido nas convenções internacionais.²⁰⁷

Barbosa²⁰⁸ menciona que a ressalva da genericidade, como isenção da aplicação das regras de indicação de procedência, notadamente do art. 10 da Convenção de Paris²⁰⁹ e o art. 4º do Acordo de Madrid²¹⁰, tem vasto amparo na legislação nacional e internacional.

Observa que a exceção relativa aos produtos vinícolas deve ter aplicação restrita e coloca aí importante consideração: a exceção – que não existe genericidade quanto a produtos vinícolas – é de direito real ou no campo a concorrência desleal?

Barbosa²¹¹ cita Pontes de Miranda, que confere interpretação restritiva com respeito aos princípios básicos da Propriedade Industrial, ao evidenciar que a exceção não afeta o direito real, mas somente as condições potenciais de concorrência desleal.

Continua, mencionando que os Estados vinícolares e vinifabricantes mais interessados interpretam o art. 4º do Acordo de Madrid como vedativo de uso do vocabulário, ou seja, restrição ao uso de vocabulário, como na língua portuguesa, de champanhe, conhaque, etc.

Barbosa entende que a verdadeira interpretação do art. 4º do Acordo de Madrid, conforme lhe dão a Grã-Bretanha e a Suécia, é impedir que se use o nome da região vinícola como elemento de concorrência desleal, ou de granjeamento desleal de clientela, que deve ser considerada à vista de um mercado específico, definido por produto, por espaço geográfico e num tempo específico.

²⁰⁷ ALMEIDA, A. F. R. *Denominações Geográficas*. In: Direito Industrial, vol. III, Almedina, Coimbra, 2003.

²⁰⁸ BARBOSA, D. B. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, 2ª edição Lumen Júris, 2003.

²⁰⁹OMPI, Paris Convention. Disponível em: <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html>. Visitado em: 02 fev. 2010.

²¹⁰OMPI, Arreglo de Madrid. Disponível em: <http://www.wipo.int/clea/en/text_html.jsp?lang=ES&id=4049>. Visitado em: 02 fev. 2010.

²¹¹ BARBOSA, *op. cit.*

Conclui que a designação tornada genérica, mesmo para produtos vinícolas, não pode impedir o registro de marcas, tampouco o simples emprego de palavra da língua: conhaque, champanhe ou champanha.

Conforme dispõe o art. 6º do Acordo de Lisboa de 31/10/1958, relativo à proteção das denominações de origem e seu registro internacional, uma denominação de origem uma vez protegida num Estado parte deste Acordo, no termos do art. 5º, não pode mais ser considerada como genérica neste país, enquanto for protegida como denominação de origem no país de origem.²¹²

Por outro lado, o Acordo de Madrid, de 14 de abril de 1891, relativo à repressão das falsas indicações de proveniência nas mercadorias, determina no seu art. 4º que cabe aos tribunais de cada país decidir quais as denominações que, em virtude do seu caráter genérico, não se aplicam das disposições do citado Acordo, mas as denominações regionais de proveniência dos produtos vinícolas não ficam compreendidas nas exceções estabelecidas neste artigo.

Apreende-se daí que é competência dos tribunais de cada país decidir quando é que uma denominação tem caráter genérico não sendo, por isso, abrangida neste Acordo considerando, é claro, a exceção da aplicação desta regra às denominações de origem dos produtos vinícolas, que não podem ser consideradas genéricas pelos tribunais de qualquer país membro signatário deste Acordo.

No Acordo TRIPS o art. 24 estabelece que, se um Estado membro da OMC considerar uma indicação geográfica genérica ou que esta tenha caído em desuso no país de origem este Estado membro não fica obrigado a proteger essa indicação geográfica.

²¹² ALMEIDA, *op. cit.*

Almeida²¹³ considera essa perspectiva legal exageradamente protecionista. Entende que, na prática, não se pode evitar a degenerescência, e entende que a transformação da denominação de origem em designação genérica pode seguir duas linhas distintas: uma objetiva e outra subjetiva.

Na linha objetiva o desaparecimento da eficácia distintiva da denominação de origem é um fato que a constatação impõe, e afere-se esta situação quando a denominação de origem se torna uma designação usual e genérica de um determinado tipo ou espécie de produtos, e a remissão à região de procedência como designativa de produto único com tipicidade é perdida.

Ressalta também, que só existe degenerescência se diversos produtos considerados pelo público do mesmo tipo, provenientes de diversos locais (não sendo esta proveniência significativa aos olhos do público), estão em concorrência no mercado.

Outro aspecto que deve ser considerado, nesta linha objetiva, é a percepção de uma parte substancial do público consumidor, assim como dos meios comerciais interessados, como os concorrentes, produtores e retalhistas, de que a denominação de origem é um designação genérica.

Observa-se que nesta linha objetiva a vontade do titular da indicação geográfica ou da marca não é relevante: se desaparece a eficácia distintiva desaparece igualmente o direito, evitando que se estabeleça um monopólio de produção em favor do titular do sinal.

²¹³ ALMEIDA, *op. cit.*

Na definição de Barbosa²¹⁴:

O efeito é descrito no direito comum como *perda do objeto do direito*²¹⁵. Com efeito, sendo o efeito da marca registrada a construção de uma propriedade ou exclusividade sobre o uso de um signo em determinado mercado, a perda da distintividade retira o pressuposto deste uso exclusivo. Ocorreria o fenômeno descrito no Código Civil de 1916 em seus artigos 77 e 78, I²¹⁶.

Como já foi visto, a carência de distintividade obstaria o registro; a perda desta, em momento posterior, eliminaria o pressuposto do registro.

Ressalta-se que esta tese objetiva desenvolveu-se principalmente no direito norte-americano no domínio das marcas, e que esta posição não prevalece nos países europeus, sendo rejeitada na França, mas seguida até recentemente pela Itália e aceita em algumas correntes em Portugal.²¹⁷

Importante mencionar que, devido a esta concepção objetiva, as denominações de origem Europeia tem tido dificuldade de obter proteção nos Estados Unidos.

Na linha subjetiva o desaparecimento do direito só pode resultar da vontade do seu titular, que pode ser entendida como fundamento da degenerescência ou como exceção à degenerescência.²¹⁸

No primeiro caso é necessária uma intenção clara da parte do titular do direito no sentido de aceitar a perda do seu direito: não se presume o abandono do direito,

²¹⁴ BARBOSA, D. B. *Proteção das Marcas - Uma Perspectiva Semiológica*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, 4.2.2. Perda de objeto do direito.

²¹⁵ BARBOSA, *Ibid.* [Nota do Original] Neste sentido, LEONARDOS, Gustavo. "A Perspectiva dos Usuários dos Serviços do INPI em Relação ao Registro de Marcas sob a Lei 9.279/96". p. 5 In: http://www.leonardos.com.br/Textos/pdf/PerspectivaU_.pdf. Acessado em: 17 fev.2006.

²¹⁶ BARBOSA, *Ibid.* [Nota do Original] "Art. 77. Perce o direito perecendo o seu objeto." "Art. 78. Entende-se que pereceu o objeto do direito: I. Quando perde as qualidades essenciais, ou o valor econômico. (...)." Não encontra artigo correspondente no Código Civil de 2002.

²¹⁷ ALMEIDA, *op. cit.*

²¹⁸ BARBOSA, *op. cit.*, *loc. cit.*

não se aceita a renúncia tácita; não se tolera abusos cometidos por terceiros que possam pôr em risco o direito.²¹⁹

Na linha subjetiva se considera que, mesmo que na prática a denominação de origem se tenha tornado uma denominação genérica o seu uso pelos concorrentes continua interdito.

Nesta linha basta a continuação do uso da denominação de origem para demonstrar a vontade de preservar o direito, afastando-se qualquer hipótese de renúncia.

No segundo caso, relativo à vontade como exceção à degenerescência, o titular promove esforços no sentido de impedir a transformação da denominação de origem em designação genérica, agindo contra os consumidores e concorrentes.

Quanto a isso, diz Barbosa²²⁰:

d) A efetiva defesa da marca pelo titular.

No sistema europeu²²¹ e francês²²², a inação do titular em sua defesa, ou a má administração da marca, por excesso, são requisitos essenciais para a declaração judicial de caducidade por generificação. Assim, o simples fato do conhecimento e uso do signo por todos não leva à eliminação da exclusividade.

À falta de uma prescrição legal, é de se entender que, no sistema constitucional brasileiro, esse é um teste para se verificar a razoabilidade da declaração de generificação, e não uma exigência impositiva.

Nessa linha subjetiva procura-se um equilíbrio entre o respeito pelo direito do titular da indicação geográfica e o interesse geral do comércio.

²¹⁹ Mesmo na corrente objetiva, narra Barbosa, op. cit.: "Há um elemento volitivo, além do factual: a perda pode ser consequência da falta de efetiva defesa da marca pelo seu titular ou por inação deste último, com renúncia ao direito por carência de *animus*".

²²⁰ BARBOSA, op. cit., 4.2.4.3.2. Dos índices para declaração de generificação de marca.

²²¹ Directiva -89/104/CEE - Artículo 12 - Causas de caducidad. 2. A si mismo, podrá ser declarada la caducidad de una marca que, con posterioridad a la fecha de su registro: a) Se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada

²²² Art. L. 714-6. Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait: a) La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service . Notam Joana Scmidt-Szalewski e Jen-Luc Pirre, em Droit de La Propriété Industrielle, Litec. 2a Ed., p. 196. 2001. « L'article L. 714-6 dispose désormais que lorsqu'une marque est devenue la désignation usuelle dans le commerce du produit ou service, elle encourt la déchéance, lorsque cette dégénérescence résulte du fait du titulaire, qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter (action en contrefaçon, avertissement, etc. »

Em Portugal, um Parecer da Câmara Corporativa (Diário das Sessões, 147, 1937) defende que a denominação de origem se converteria em designação genérica se fossem verificados dois requisitos: que a denominação de origem se tenha tornado a designação única e necessária ao produto e que os titulares da denominação de origem tenham dado seu consentimento generalizado do nome.

Interessante notar que tais critérios podem ser aplicados ao caso do queijo “minas”.

Como cita Barbosa²²³, a expressão “de minas” pode ser usada para designar queijo branco produzido em qualquer estado brasileiro, mas não poderá ser registrada como marca, e nem será admitida propaganda que indica qualquer falsa referência de origem, como “queijo de Minas Gerais” ou “produto do Estado de Minas”, conforme estabelece o art. 180 da Lei 9.279/96 e o art. 4º da Resolução INPI 75/00.

Se considerarmos que o parágrafo único do art. 1º da dita Resolução estabelece que o registro de indicação geográfica é de natureza declaratória e implica no reconhecimento das mencionadas indicações geográficas, é razoável considerar que havia uma indicação geográfica para o produto queijo, com o nome geográfico Minas Gerais, embora ela não tenha sido formalizada e requerida proteção através do registro no INPI.

Assim, podemos supor que ocorreu a degenerescência da indicação geográfica, pois “minas” se tornou a designação única e necessária ao produto, designando um tipo de queijo, na percepção dos meios comerciais (consumidores, concorrentes, comerciantes) e que os titulares da indicação geográfica, por não terem tomado medidas de proteção, como o registro, e não terem promovido

²²³ BARBOSA, D. *Uma Introdução a Propriedade Intelectual*. Lumen Júris, 2003. Rio de Janeiro, p.913.

esforços no sentido de impedir a transformação da indicação geográfica em designação genérica, agindo contra os consumidores e concorrente, deram, tacitamente, seu consentimento generalizado ao uso do nome “minas”, perdendo a exclusividade do uso pelos produtores, e permitindo que “minas” caísse em domínio público.²²⁴

Se não houvesse a transformação da indicação geográfica “minas” em designação genérica provavelmente teríamos uma indicação geográfica da espécie indicação de procedência e tudo indica, com uma grande reputação.

Embora a denominação de origem, pela influência do meio geográfico no produto proveniente de uma determinada região, e pela maneira como tais condições afetam o dito produto acarretando em produto único, parece ser menos suscetível a degenerescência, e também pelas características organoléticas que, em tese, não se pode reproduzir fora da região delimitada, é razoável supor que uma forte reputação, consolidada pela tradição e que se mantenha de forma sustentável pelos usos leais, antigos e constantes do comércio, possa, de igual forma, reduzir sua suscetibilidade à degenerescência.

²²⁴ Como demonstração desse denodo, vide o Acórdão do TRF2: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE REGISTRO DE INDICAÇÃO GEOGRÁFICA COMO MARCA. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA E INCONDICIONAL. BORDEAUX. CENTRO PRODUTOR DE VINHOS. As indicações geográficas, assim como o brasão, as armas e a bandeira, não podem ser registráveis como marca, a teor do contido no item 9, do art. 65, da Lei nº 5.772/71, proibição que foi renovada na atual Lei de Propriedade Industrial, nos termos do art. 124, inciso IX, da Lei n. 9.279/1996. A indicação geográfica tem proteção absoluta no direito da propriedade industrial, não sendo passível de registro. Ainda que se entendesse relativa a proteção de indicação geográfica, padeceriam de nulidade registros de marcas utilizando a expressão “BORDEAUX” para distinguir serviços de bufê, gelo e substâncias para gelar, na medida em que se verifica afinidade de tais produtos/serviços com a atividade vinícola através da qual a região de BORDEAUX, na França, se tornou mundialmente conhecida. Embargos infringentes conhecidos e improvidos. EI 9602241772 11.04.2008. VOTO-VENCIDO (DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO) Em que pese a denominação “BORBEAUX” designar região francesa notoriamente conhecida, não me parece que o uso de tal expressão como marca, para identificar prestação de serviços de restaurantes e/ou bufês, bem como fornecimento de gelo ou substância para gelar, possa ensejar qualquer tipo de confusão no espírito do consumidor, estabelecendo vinculação de falsa procedência, levando-o a pensar estar diante de serviços ou produtos procedentes daquela região.

Barbosa²²⁵, no entanto, sugere que haja um interesse público em proteger os signos distintivos contra a degenerescência:

Ora, já que existem garantias do exercício de tais liberdades sem a eliminação da exclusividade constitucional, a generificação deve ser severamente limitada. Pois, indubitavelmente, declarar a perda do objeto do direito de propriedade pelo excesso de fama afeta o estatuto constitucional da propriedade.

Notou o voto divergente de Oscar Dias Correa no já citado RE-107892/PR.

Que o acórdão afirme - “constituiu, a seu turno, a palavra fórmica expressão vulgarizada de sorte a integrar o vocabulário comum” é outra coisa. Mas, seria o caso de indagar se, por isso, perdeu quem a criou o direito ao seu uso exclusivo, e surgiria o problema da garantia ao nome comercial, à propriedade imaterial. *O que não pode receber resposta positiva sem negação expressa dos textos legais que a asseguram.*²²⁶

8. Por isso mesmo, ao contrário do que afirma o eminentíssimo Relator, e com a escusa pela ousadia da divergência, vejo contraste entre o acórdão recorrido e o RMS 9.592, invocado pela Recorrente - e junto em cópia a fls. 429/434: ali como aqui se cuidou da defesa de marca e direito ao seu uso exclusivo: Lux e Fórmica. E é patente que se caracteriza ilegal utilização de propriedade registrada, em desleal concorrência: procura-se, com falsa indicação, afirmar a especialização em produto -“fórmica”. – da qual a Recorrente tem exclusividade.

E mais adiante, frisando a medula constitucional do interesse comprometido:

10. Mas, Senhor Presidente, examinando-o pela alínea a²²⁷, também o acolho. Parece-me - e aqui um dado preliminar, diria de conveniência legal - se deve, tanto quanto possível, valorizar a garantia da propriedade imaterial.

Em época de intenso e rápido progresso tecnológico, quando o avanço das técnicas e das invenções é o mais importante marco da civilização e da cultura, impõe-se assegurar-lhes a propriedade. Isto se compreendeu, entre nós, tanto que a Constituição dedicou-lhe o § 24 do artigo 153, explicitando-o ao lado da garantia da propriedade, em geral.

²²⁵ BARBOSA, D. B. *Proteção das Marcas - Uma Perspectiva Semiológica*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, 4.2.4.3.1. O contraste dos interesses constitucionais no instituto da generificação

²²⁶ BARBOSA, *ibid* [Nota do original] Nota do autor: o voto examina aqui a tese de que, examinando-se a vulgarização, tratar-se-ia exclusivamente de matéria de fato, estranha ao âmbito do RE.

²²⁷ BARBOSA, *ibid* [Nota do Original] Nota do autor: o voto aqui considera o requisito do RE na Carta de 1969, de que só se admite o apelo quando haja violação de norma constitucional.

2.4 O IMPACTO DO USO GENÉRICO NO COMÉRCIO INTERNACIONAL

Por mais de dez anos, Europa e o resto do mundo debatem sobre a proteção das indicações geográficas. De fato, desde 1994 vem ocorrendo muitas reuniões (e discussões) entre a União Europeia e as outras nações, na procura de regras que possam ser compartilhadas no âmbito das indicações geográficas.²²⁸

Duas diferentes filosofias estão em pauta, o que pode explicar porque, apesar de em grande parte interdependente, os dois principais atores envolvidos (União Europeia e Estados Unidos), no bloco liderado pela Nova Zelândia, manifestam entendimentos filosóficos diferentes sobre a questão.²²⁹

Por um lado o Velho Mundo, junto com outras nações emergentes, está comprometido em intensificar sua vasta cultura gastronômica de excelência, tentando definir uma estrutura apropriada baseada em regras mais restritivas.²³⁰

Por outro lado o Novo Mundo, liderado pelos Estados Unidos, junto com a Argentina, Austrália, mas também Japão e Nova Zelândia querem um sistema de proteção menos rígido, mantendo o *status quo*, sem ter que prover proteção adicional para determinados produtos.

Muitas reuniões multi e bilaterais têm ocorrido na Organização Mundial do Comércio (OMC) no âmbito da Rodada de Doha dedicadas a esta questão, mas até agora o progresso tem se mostrado raro.²³¹

As indicações geográficas, sua definição, a *rationale* para sua proteção tem sido, historicamente, assunto de calorosos debates na comunidade internacional.²³²

²²⁸ BASEDOW, J. R.; BONVICINI, D. *The EU-US trade dispute on Geographical Indications. Two Scorpions in a Bottle?* <http://129.194.160.51/webdav/site/mia/users/lmene_Ajala/public/WTO%20Seminar%202009/Basedow,_Bonvicini_-_The_EU-US_trade_dispute_on_Geographical_Indications.pdf>. Visitado em: 26 fev. 2010

²²⁹ BASEDOW; BONVICINI, *Ibid.*

²³⁰ BASEDOW; BONVICINI, *Ibid.*

²³¹ BASEDOW; BONVICINI, *Ibid.*

Países vem há muito discutindo sobre a extensão da proteção de “suas” indicações geográficas. Calorosos defensores da proteção das indicações geográficas, países europeus tem, tradicionalmente defendido que a indicação geográfica não deveria ser usada por terceiros, considerando que este signo identifica características únicas, qualidades e reputação dos produtos por ele designados.

Se outros usarem a indicação geográfica de maneira imprópria os consumidores ficariam confusos sobre a verdadeira origem dos produtos.

Nesse sentido, os Estados Unidos e outros países do Novo Mundo vem geralmente se manifestando no sentido de que muitas indicações geográficas são termos genéricos em seus territórios, como *Champagne* e *Chablis* e assim, os consumidores não poderiam ser confundidos quanto à origem dos produtos identificados por esses termos.

Assim, esses países tradicionalmente defendem o direito de seus nacionais usarem indicações geográficas genéricas estrangeiras em seus países uma vez que consideram seu uso adequado.

No meio desse debate internacional o Acordo TRIPS, estabelecendo padrões mínimos de proteção para as indicações geográficas que os membros signatários deveriam cumprir, significou uma importante vitória para a Europa.

O Acordo TRIPS também estabeleceu proteção extra para as indicações geográficas relativas a vinhos e bebidas espirituosas.

Os membros signatários tiveram também que concordar com a *built-in-agenda* no sentido de participarem de negociações futuras com vistas a expandir a

²³² CALBOLI, I. *Expanding The Protection of Geographical Indications of Origin Under Trips: "Old" Debate Or "New" Opportunity?* Marq. Intell. Prop. L. Rev., 2006 - heinonlinebackup.com

proteção adicional concedida aos vinhos e bebidas espirituosas para outros produtos.

No sentido de incluir os *non-Gloriented countries*, o Acordo TRIPS permitiu certas exceções relativas a palavras consideradas genéricas nos países dos membros signatários. Entretanto, o tom que predomina sobre este assunto é resultado de negociações Europeias que promovem uma forte e adicional proteção para as indicações geográficas.

Assim, acordos bilaterais têm sido celebrados para proteger as indicações geográficas. Apesar dos acordos geralmente especificarem as indicações protegidas em suas áreas específicas, é comum as partes falharem em determinar o escopo da proteção.²³³

Tal fato dá às cortes liberdade de decisão, por exemplo, quando uma indicação geográfica se tornou genérica.

Um exemplo é o tratado de 1910 entre Portugal e Estados Unidos sobre os nomes Porto e Madeira, para serem protegidos nos Estados Unidos, e uma vez que o escopo não estava claramente definido, o debate concernente aos termos *type* ou *kind* foi levado em conta neste acordo.

Acordos bilaterais é ainda um instrumento efetivo para desenvolver proteção internacional das indicações geográficas, e a União Europeia é a principal defensora de aumentar essa proteção.

É procurando a proteção TRIPS-plus, que adota padrões mais extensivos e elimina algumas opções dos padrões do TRIPS, através de acordos bilaterais que se recuperam indicações geográficas que se tornaram genéricas, requerendo que se

²³³ ROVANO, O. *Monopolising Names? The Protection of Geographical Indications in the European Community*. IPR University Center, University of Helsinki, agosto, 2006.

cesse o uso genérico (*pashing out*) e estabelecendo a preponderância das indicações geográficas sobre os direitos marcários, mesmo estes sendo anteriores.

Um bom exemplo é o *Wine Agreement* entre Austrália e União Europeia, que estabeleceu o *pashing out* do uso genérico dos termos *Champagne* e *Chianti*.

Outro acordo relevante é o *Wine Agreement* entre Estados Unidos e União Europeia, em 2005, que também estabeleceu o *pashing out* do uso genérico de termos como *Champagne*.

2.4.1 No Sistema de Proteção das Indicações Geográficas nos Estados Unidos

Em contraste com as legislações específicas para proteção das indicações geográficas em muitos países europeus da União Europeia, a proteção das indicações geográficas nos Estados Unidos deriva de uma coleção de leis não relacionadas e de regulamentações.²³⁴

O *Lanham Trademark Act of 1946*, conforme revisão em 1999 (*the Lanham Act*) tem o mais significante impacto nas indicações geográficas, mas outras legislações relevantes incluem certas regulamentações do *United States Alcohol, Tobacco and Firearms* (BAFT), que provê proteção para indicações geográficas de vinhos e bebidas espirituosas.²³⁵

A proteção das indicações geográficas nos Estados Unidos deriva do princípio da *common law*, onde nenhuma pessoa pode obter o direito exclusivo de usar um nome geográfico.

Assim na seção 5 (b) do *Trademark Act* de 1905 o Congresso internalizou este princípio proibindo o registro de qualquer marca que fosse *merely a*

²³⁴ O'CONNOR, B. *Protection of Geographical Indications in Selected Countries*. In: *The Law of Geographical Indications*, Cameron May, 2004.

²³⁵ O'CONNOR, *ibid.*

geographical name or term. Também o *Lanham Act*, em 1946, proibiu o registro de marcas que eram *primarily geographical descriptive*.

Historicamente, assim como no momento presente, a função da lei de marcas americana não concede proteção para indicações geográficas, a não ser que elas tenham adquirido um significado secundário (*secondary meaning*) suficiente para ser qualificada como marca. Esta lei entende que a indicação geográfica pode, com o tempo, vir a denotar não somente uma indicação da origem geográfica, mas também a origem específica de um negócio, através do desenvolvimento do *goodwill*, que proporcionou à marca um segundo significado para os consumidores.

A marca de certificação é a principal maneira pela qual a indicação geográfica pode ser protegida de se tornar genérica, pela lei americana.

A marca de certificação não pode ser usada pelo titular da marca, mas por terceiros aos quais o titular da marca, em *bona fide*, permite o uso.

O objetivo da marca de certificação, no âmbito das indicações geográficas, é claramente indicar que determinados produtos são provenientes de uma região específica.

Por exemplo, *Pamigiano Reggiano*, para queijos, certifica que os produtos com essa marca são originários da região *Parma-Reggio* da Itália, especialmente da zona compreendendo o território das províncias de *Parma*, *Reggio Emilia*, *Modena* e *Mantua*, na margem direita do rio *Pó* e *Bolonha* e da margem esquerda do rio *Reno*.

A marca de certificação indica não somente a origem geográfica, mas também as qualidades particulares ou características do produto em questão.²³⁶

Como exemplo, a marca de certificação *Roquefort* só pode ser usada em produtos para indicar que os mesmos são manufaturados com leite de ovelha

²³⁶ O'CONNOR, *ibid.*

somente, e que foi curado nas caves da *Community of Roquefort, Department of Aveyron, France.*

Vinhos são protegidos por diferente procedimento. *Appellations of origin* são registradas e protegidas, ambas referentes a regiões dos Estados Unidos e de países estrangeiros.²³⁷

Uma *appellation* é necessária quando o vinho é rotulado com designação de uva varietal, quando apresenta a data da *vintage*, quando é denominado *estate bottled* ou quando usa um dos dezessete nomes regionais, como *Burgundy* or *Champagne*, mas não se origina desta região.²³⁸

Os Estados Unidos protegem algumas indicações geográficas estrangeiras que não foram registradas como marcas de certificação. O *Trademark Trial and Appeal Board*, uma corte administrativa de recursos dentro do *United States Patent and Trademark Office* recentemente considerou que *Cognac* é protegido como uma marca de certificação não registrada nos Estados Unidos.²³⁹

O *Trademark Trial and Appeal Board* entendeu que *Cognac* é uma *common law* marca de certificação regional, e não um termo genérico, uma vez que compradores nos Estados Unidos primariamente entendem que *Cognac* se refere a um *brandy* originário da região *Cognac* na França, e não a um *brandy* produzido em outro lugar.

A percepção do consumidor também revelou que eles entendem que a produção do *brandy* é submetida a um controle e a determinados padrões, e que o uso da designação é limitado.

²³⁷ O'CONNOR, *ibid.*

²³⁸ JOSLING, T. *The War of Terroir: Geographical Indications as a Transatlantic Trade Conflict*. In: *Journal of Agricultural Economics*. Vol. 57, nº3, 2003

²³⁹ O'CONNOR, *op. cit.*

O *Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB)* regulamenta o uso das indicações geográficas em bebidas alcoólicas, incluindo vinhos, através do *United States Regulation on Labelling of Wines*.

O *US Regulation* exige obrigatoriedade na rotulagem do vinho produzido nos Estados Unidos ou importados. Desde 2003 o TTB estabeleceu a necessidade do *Certificate of Label Approval* para os produtores nacionais, engarrafadores de bebidas alcoólicas e importadores americanos.

Este certificado é necessário para engarrafar e retirar bebidas alcoólicas da área onde a bebida foi engarrafada ou embalada, ou para retirar os produtos importados da custódia da *US Customs and Border Protection*.²⁴⁰

O TTB promulgou extensivos regulamentos que estabelecem a maneira como as indicações geográficas podem ser reconhecidas como possuindo um significado geográfico, incluído aquelas que são distintivas e referentes a vinhos de uvas específicas, assim como as apelações de origem referentes a vinhos.

Assim o TTB desenvolveu uma classificação de nomes geográficos para vinhos:

- Nomes genéricos, como *vermouth* e *sake*, que podem ser usados sem a necessidade de registro;
- Nomes semigenéricos, que são também designações de tipos de uva, como *Angélica*, *Burgundy*, *Claret*, *Chablis*, *Champagne*, *Chianti*, *Malaga*, *Marsala*, *Madeira*, *Moselle*, *Port*, *Rhine Wine*, *Sherry*, entre outros, que podem ser usados se a correta região de origem é diretamente usada em conjunto com o nome;

²⁴⁰ O'CONNOR, *op. cit.*

- Nomes não genéricos, não distintivos, como *América, Califórnia, Lake Eire, Napa Valley, New York State, French, Spanish*, entre outros, que podem ser usados sem necessidade de registro para vinhos originados do nome da região;
- Nomes não genéricos, distintivos, como *Bordeaux Blanc, Bordeaux Rouge, Chateau Margaux, Chateau Lafite, Liebfraumilch, Lacryma Christi*, entre outros, que podem ser usados somente para vinhos originários da região informada.

Se um vinho não é protegido pelo TTB, seu usuário deve provar que consumidores e operadores da cadeia produtiva do mercado dos Estados Unidos estão familiarizados com esse vinho e que ele não é genérico.

A proteção das indicações geográficas no caso de bebidas espirituosas é menos clara do que no caso dos vinhos.

- Designações genéricas, como *London dry Whisky* e *Geneva gin* podem ser usadas sem restrição, entretanto o BATF pode entender que tal nome é genérico;
- Designações não genéricas e distintivas, como *Swedish punch, Eau Vie de Dantzig (Danziger Goldwasser), Ojen* entre outras, podem ser usadas para bebidas espirituosas produzidas em outros lugares se o produto é similar ao original e termos como *type* ou *American* são diretamente usados em conjunto com o nome geográfico;
- Designações não genéricas e não distintivas, como *Greek Brandy, Cognac, Armagnac, Pisco brandy, Jamaica rum, Puerto Rico Rum* entre outras, só podem ser usadas para bebidas espirituosas produzidas na região de origem.

A *Food and Drug Administration (FDA)*, é a autoridade competente que regulamenta os rótulos de alimentos e drogas nos Estados Unidos, e determina as circunstâncias nas quais determinados queijos podem ser identificados por nomes de regiões específicas.

Essas regulamentações, que descrevem o método de preparação requerido para denominar os queijos por nomes específicos, incluem nomes com discutível significância geográfica, como *Edam*, *Gorgonzola*, *Gouda*, *Gruyère*, *Limburger*, *Mozzarella* e *Roquefort*, entre outros.²⁴¹

Cada uma dessas categorias define o queijo em questão por referência ao método de produção, ao invés da origem geográfica, na verdade tratando a designação como um nome genérico para um tipo particular de queijo.

O *Wine Agreement* (OJ 2006 L 87/2) entre os Estados Unidos e a União Europeia foi celebrado com vistas a superar os desentendimentos entre as duas partes, relativos ao comércio dos vinhos, que se estendia por cerca de vinte anos.²⁴²

A indústria de vinhos americana reclamava que a União Europeia não reconhecia suas práticas da viticultura como consistentes com as regulamentações Europeias, embora as autoridades Europeias concedessem exceções temporárias por alguns anos.

A grande reclamação da União Europeia era que vinhos originários de países terceiros estavam sendo permitidos nos Estados Unidos com rótulos que continham nomes considerados indicações geográficas na União Europeia, havendo aí vários termos semigenéricos, como *Burgundy* e *Chianti*, que estavam sendo usados em vinhos não europeus nos Estados Unidos.

²⁴¹ O'CONNOR, *op. cit.*

²⁴² JOSLING, T. The War of Terroir: Geographical Indications as a Transatlantic Trade Conflict. In: Journal of Agricultural Economics. Vol. 57, nº3, 2003

Essas questões conflitantes foram resolvidas através do *Wine Agreement*, em 2005. Os principais aspectos do acordo conforme o Quadro 1, são:

**Quadro 1 - Principais Disposições do *Wine Agreement*
entre os Estados Unidos e a União Europeia**

Item	Acordo
Prática de produção do vinho	EU concorda em aceitar a prática existente de produção de vinhos dos US; US concorda em aceitar as práticas Europeias.
Certificação	EU vai simplificar os procedimentos de certificação; US vai excepcionar EU de novos procedimentos de certificação.
Nomes semigenéricos	US vai limitar o uso por produtores não europeus, de semigenéricos, em vinhos importados.
Termos nos rótulos	EU vai aceitar alguns termos no rótulo de vinhos americanos ('chateau', 'vintage', etc.); EU concordou em permitir nomes de certas variedades desde que constituam 75% do vinho; os nomes de origem estão sujeitos a este limite.
Reconhecimento dos nomes de origem	US e EU concordam em reconhecer alguns nomes de origem existentes
Rotulagem	US e EU concordam em não exigir rotulagem para técnicas de produção de vinho não relacionadas à saúde e segurança.
Consultas	Estabelecimento de mecanismo de consulta: continuação da segunda fase do acordo.

Fonte: JOSLING, T, baseada no USTR e EU Commission descrições do acordo (tradução livre)

Nota-se que o espírito da proteção das indicações geográficas nos Estados Unidos é voltado essencialmente para a proteção do negócio: é necessário que a região tenha adquirido um significado secundário que denote não somente a origem geográfica, mas que seja preponderante uma origem de negócio.

Assim, a região vai se tornar conhecida pelo desenvolvimento do *goodwill* deste negócio, e assim fica passível de ser protegida por uma marca de certificação ou marca coletiva, uma vez que é percebida pelos consumidores por este atributo.

Já na Europa prevalece o conceito do *terroir*, ou seja, o vínculo essencial entre o produto originário de uma região e o meio geográfico que vai afetar o produto de maneira que ele seja único e expresse tipicidade.

Os diferentes entendimentos na conceituação das indicações geográficas certamente em muito contribuem na geração dos conflitos no comércio internacional.

Outro aspecto relevante neste comércio parece ser a maneira como os Estados Unidos entendem a questão da degenerescência das indicações geográficas, conforme já mencionado, que adota a tese objetiva, desenvolvida no direito norte-americano, no domínio das marcas.

Em consonância com esta tese, os tribunais norte-americanos consideram uma indicação geográfica como genérica ou semigenérica tendo em conta essencialmente a opinião do público.²⁴³

Já no entendimento dos países europeus parece prevalecer a perspectiva subjetiva, onde o desaparecimento do direito só pode resultar da vontade do seu titular.

2.4.2 No Sistema de Proteção das Indicações Geográficas na União Europeia

A questão da genericidade das indicações geográficas tem provocado intermináveis debates no âmbito do comércio internacional.

Os problemas surgem quando mercadorias são comercializadas sob uma determinada designação, que é entendida diferentemente nos diferentes países.²⁴⁴

Por exemplo, *Parma Ham* é uma indicação geográfica reconhecida na Itália e na União Europeia, conforme estabelecido no Regulamento EC 510/06 e 1107/96.

Ao mesmo tempo *Parma* é registrada como marca, no Canadá, desde 1964. Isso significa que exportar *Parma* italiano para o Canadá não é possível, por causa do mesmo termo registrado como marca.

²⁴³ ALMEIDA, A. F. R. *Denominações Geográficas*. In: Direito Industrial, vol. III, Almedina, Coimbra, 2003.

²⁴⁴ O'CONNOR, B. *Generic geographical indications and international treaties*. In: The Law of Geographical Indications, Cameron May, 2004.

Parma foi registrado no Canadá com base no entendimento que tal termo é simplesmente genérico naquele país, que considera também as indicações geográficas para vinhos *Bordeaux* e *Médoc* como genéricas.

A noção de *terroir* prevalece na legislação dos países europeus, e a sua razão lógica se baseia no entendimento de que a indicação geográfica é uma combinação de origem e características qualitativas.²⁴⁵

Terroir não tem tradução direta para o idioma inglês, nem português, mas se refere, em seu senso mais restrito, a uma região cuja geologia, topografia, micro clima, flora e outros fatores relacionados conferem qualidades ao produto.

Cada produto deve ser um reflexo inimitável do meio geográfico que o designa.

Alguma doutrina francesa ao defender que a unicidade do produto é o fundamento da denominação de origem entende que a sua falta implica o desaparecimento da denominação de origem.

Na verdade, se for possível obter o mesmo produto, utilizando os mesmos métodos, em outro local, o produto em causa não pode mais ser objeto de uma denominação de origem.

Com base neste entendimento a jurisprudência francesa recusou a admissão de diversas denominações de origem: *Moutarde de Dijon*, *Camembert*, *Nougat de Montélimar*.²⁴⁶

Num sentido mais abrangente *terroir* também inclui o fator humano: produtores com domínio das técnicas tradicionais.

Para os defensores da teoria, as características do produto são determinadas pelo *terroir*, enquanto o fator humano determina a qualidade.

²⁴⁵ ROVANO, O. *Monopolising Names? The Protection of Geographical Indications in the European Community*. IPR University Center, University of Helsinki, agosto 2006.

²⁴⁶ ALMEIDA, *op. cit.*

Muitas legislações Europeias e tratados internacionais que protegem as indicações geográficas são fundamentados na noção do *terroir*.

O Regulamento da União Europeia CE Nº. 510/2006 relativo à proteção das indicações geográficas e das denominações de origem dos produtos agrícolas e gêneros alimentícios define a denominação de origem a denominação geográfica de um país, região ou localidade, ou uma denominação tradicional (geográfica ou não), que se usa no mercado para designar ou individualizar um produto originário do local geográfico que corresponde ao nome usado como denominação e que reúne determinadas características e qualidades típicas que se devem essencialmente ao meio geográfico, compreendendo fatores naturais e humanos.

É um sinal distintivo com uma função complexa: além de desenvolver uma função distinta, a denominação de origem desempenha uma função de garantia de qualidade e certifica que o produto tem certa proveniência geográfica.²⁴⁷

Ainda segundo o mencionado Regulamento, a área geográfica delimitada é o local de origem do produto, o local de produção, de transformação e de elaboração do produto.

Os critérios para a delimitação levam em conta o elemento natural (*o terroir*), que parece decisivo, isto é, as condições naturais de produção, ligadas ao meio geográfico físico, como o solo, o subsolo, o clima, a exposição solar, entre outras características, mas também o meio humano que utiliza determinados processos técnicos e conhece certas tradições.

Os produtos originários desta área delimitada devem ser produtos típicos dessa área e reunir determinadas qualidade e características próprias que não se encontram em qualquer outro local.

²⁴⁷ ALMEIDA, op. cit.

A denominação geográfica não é utilizada apenas com a finalidade de indicar a proveniência do produto, mas principalmente para designar um produto determinado que preencha certas qualidades e características.

O produto deve ser obtido e elaborado segundo normas estabelecidas, deverá preencher todas as características exigidas, uma vez que cada denominação de origem deverá ter seu próprio regulamento, e deve designar também um organismo de controle que deverá estar dotado de meios técnicos e humanos, assim como obedecer a critérios de objetividade e imparcialidade, pois a aplicação de interprofissionalismo neste domínio poderá implicar confusão de interesses.

Na outra espécie é a indicação geográfica, que independe de fatores naturais e humanos. Nesta espécie o elo que une o produto à região determinada é mais débil que na denominação de origem.

Na indicação geográfica a reputação do produto, ou uma sua qualidade ou outra característica, pode ser atribuída á região sem influência direta dos fatores naturais e humanos.

Por outro lado essa menor ligação, na indicação geográfica, do produto à região determinada resulta, igualmente, da não exigência de que todas as operações de produção, transformação e elaboração ocorram na área determinada, conforme ocorre com a denominação de origem, bastando que apenas uma delas ocorra na área delimitada.

No âmbito das negociações internacionais, antes da reunião da OMC em setembro de 2003, em Cancun, a União Europeia divulgou uma lista com quarenta e uma indicações geográficas com a intenção de que todos os membros signatários da OMC reconhecessem como protegidas, e consequentemente, não genéricas.²⁴⁸

²⁴⁸ HUGHES, J. *Champagne, Feta and Bourbon: the Spirited Debate about Geographical Indications*. Hastings Law Journal, vol. 58:299, 2006.

De acordo com a União Europeia os quarenta e um nomes são todos bens estabelecidos como produtos europeus de qualidade, cujos nomes têm sido usados de forma abusiva, atualmente”.

A mencionada lista, que formalizou a intenção da União Europeia na recuperação dos quarenta e um nomes mencionados foi coloquialmente denominada de *claw back list*.

A *claw back list* Inclui termos familiares referentes a queijos como *Gongorzola, Mozzarella (di Búfala Campana), Roquefort*, entre outros, mas o que prepondera são os vinte e um termos para vinhos e bebidas espirituosas, como *Bordeaux, Chablis, Champagne, Chianti, Cognac, Porto*, entre outros.

Á época da publicação da *claw back list* a União Europeia deixou claro que suas exigências incluíam todas as traduções, assim devem ser considerados *Porto* e *Port, Champagne e Champaña, Prosciutto di Parma e Parma Ham*.

A maneira encontrada para fazer valer a proteção das indicações Europeias em outros países foi através dos acordos bilaterais e plurilaterais, no âmbito das indicações geográficas.

Um dos primeiros exemplos de acordos bilaterais celebrados entre a União Europeia e outro país para a proteção das indicações geográfica foi o *EC-Austrália Agreement on Trade in Wine*, assinado em Bruxelas e Canberra em 25 e 31 de janeiro de 1994, respectivamente.²⁴⁹

As indicações geográficas protegidas neste Acordo são somente aquelas definidas em seu artigo 2º, reconhecidas pelas leis das partes contratantes e especificadas no anexo II do mencionado Acordo.

²⁴⁹ O'CONNOR, B. *Bilateral and Plurilateral Agreements on Geographical Indications*. In The Law of Geographical Indications, Cameron May, 2004.

Os principais aspectos da proteção das indicações geográficas estão estabelecidos nos artigos 6 e 7.

O artigo 6 obriga as partes a tomar medidas necessárias para a proteção recíproca dos nomes referenciados no artigo 7 e provê os meios legais para que as partes interessadas evitem usar a indicação geográfica que identifica vinhos, em vinhos não originários da região indicada pela indicação geográfica em questão.

O artigo 6 também proíbe o registro de marcas contendo ou consistindo em indicação geográfica de vinhos não originários da região indicada, e prevê a invalidação de tais registros por solicitação de parte interessada na extensão permitida pela legislação nacional da dita parte.

O artigo 7 estabelece os nomes que devem ser protegidos e prevê que os nomes protegidos são exclusivamente reservados para os vinhos originários nos respectivos territórios das partes contratantes e que tais nomes devem ser usados nas condições estabelecidas nas leis e regulamentações do país.

Artigos 8 e 9 dispõem sobre o *phase-out*, que são os períodos de término gradual para o uso genérico na Austrália de certas indicações geográficas.

Por exemplo, o período transitório para *Cava*, *White Bordeaux*, *Saint-Emilion* e outros terminou em 31 de dezembro de 1993, para *Madeira*, *Málaga*, *Chianti* e outros terminou em 1997; e para *Burgundy*, *Port*, *Chablis* e *Sherry* um período de transição especial foi estabelecido.

As restrições ao uso das indicações geográficas se aplicam à descrição e apresentação do vinho, como nomes, referências, endereços, sinais, desenhos e marcas usados para distinguir o vinho.

O *EC-Austrália Agreement on Trade in Wine* prevê reconhecimento mútuo das práticas relacionadas à produção de vinhos de cada parte e melhorou as condições de acesso ao mercado da União Europeia para os vinhos australianos.

O Acordo entre o Canadá e a União Europeia no comércio de vinhos e bebidas espirituosas foi celebrado em setembro de 2003 em *Niagara-on-the-Lake, Ontário*, que marcou três anos de negociações.²⁵⁰

O acordo referente a comércio de vinhos e bebidas espirituosas existente desde 1989 estava obsoleto e o setor de vinhos e bebidas espirituosas apresentava mais regras comerciais no mercado doméstico.

Um dos principais problemas para a conclusão do Acordo foi a disposição estabelecida na Seção 11.18 do *Canadian Trade-marks Act*, que apresenta listas de termos, para vinhos, que são considerados genéricos no Canadá.

Entre eles, por exemplo, *Sherry, Chablis, Burgundy, Sauterne, Claret, Bordeaux, Chianti, Madeira, Malaga, Medoc, Moselle e Tokay*.

Para bebidas espirituosas podemos citar, entre outros, *Grappa, Marc, Onzo, Sambuca, Geneva Gin, Hollands Gin, London Gin e Schnapps*.

Na perspectiva da União Europeia o objetivo da negociação era a remoção de alguns termos considerados no Canadá como genéricos, e ter a proteção desses termos como indicações geográficas.²⁵¹

Conforme o Acordo, a classificação como genérico dos vinte e um termos para vinhos europeus deve ser finalizada em três fases: em 31 de dezembro de 2008 para *Chablis, Champagne, Port/Porto e Sherry*; em 31 de dezembro de 2008 para *Bourgogne/Burgandy, Rhin/Rhine, Sauterne/Sauternes*. Imediatamente entra em

²⁵⁰ O'CONNOR, *ibid.*

²⁵¹ O'CONNOR, *ibid.*

vigor o Acordo para *Bordeaux, Chianti, Claret, Madeira, Malaga, Marsala, Medoc/Médoc*, para *Mosel/Moselle*.

O Acordo termina com a classificação de genérico para as bebidas espirituosas Europeias *Grappa, Ouzo, Jagertee/Jagatee, Korn/Kornbrand e Pacharan*, e prevê seu término dentro de dois anos contados da entrada em vigor do Acordo.

Em troca, a União Europeia protegerá *Canadian Rye Whisky* como um produto originário do Canadá.

O Acordo também regulamenta a produção e os padrões de qualidade para vinhos e bebidas espirituosas no comércio bilateral e, no que respeita às indicações geográficas, ressalta o papel das autoridades locais garantindo que as indicações geográficas sejam rotuladas apropriadamente.

As partes contratantes concordaram em continuar as negociações relativas às regras aplicáveis à rotulagem dos vinhos.

Em 27 de maio de 1997 o México e a União Europeia celebraram um Acordo²⁵² onde ambas as partes concordaram em conceder e proteger as denominações de origem de certas bebidas espirituosas, como *Tequila e Mezcal, Whisky, Grappa e Cognac*.

Conforme estabelecido no artigo 4 do Acordo, as partes concordaram que a proteção dos nomes geográficos não deve ser usada de outra maneira que aquela estabelecida nas leis e regulamentações das partes, e reservadas exclusivamente para as bebidas espirituosas originárias da região indicada pela designação.

É proibido também o uso das expressões *Kind, type, way, imitation, method* e outras análogas, incluindo símbolos gráficos passíveis de causar confusão.

²⁵² O'CONNOR, *ibid.*

Também há a obrigação de prevenção do uso de indicação para bebidas espirituosas que designem esse tipo de bebidas não originárias da região designada pela indicação geográfica. A exceção é aplicada aos casos em que a bebida espirituosa não é protegida ou deixa de ser protegida ou cai em desuso neste país.

Medidas administrativas ou promover procedimentos legais devem ser de iniciativa das partes contratantes, no que respeita a descrição e apresentação da bebida espirituosa, com vistas a combater a concorrência desleal ou prevenir qualquer outra maneira de uso indevido do nome protegido.

O Acordo apresenta dois anexos de nomes protegidos, que constituem parte integral do Acordo.

O Anexo 1 contém dezesseis categorias de diferentes bebidas espirituosas com mais de duzentas e cinquenta indicações geográficas.

Entre elas estão *Scotch Whisky, Irish Whiskey, Rum de madeira, Rhum de la Martinique, Run de Malaga, Kornbrand, Armagnac, Cognac, Brandy de Jerez, Grappa, Kirsch, Calvados, Ouzo, Irish Cream, Cassis de Dijon, Swedish Punch, Swedish Vodka e Finsk Vodka*.

O Anexo 2 contém duas categorias de indicações geográficas mexicanas: *Tequila e Mezcal*.

Entre os outros Acordos bilaterais podemos citar o *EC-Chile Association Agreement*, de 2003, e o *EC-South Africa Agreements*.

A questão da genericidade das indicações geográficas assume grande destaque nas relações do comércio internacional e foi decisiva na celebração dos acordos bilaterais entre a União Europeia e os países do Novo Mundo.

Em relação aos Estados Unidos, estão presentes não somente as questões pragmáticas e econômicas, mas também dois alicerces do sistema legal norte-americano: a Primeira Emenda e o regime marcário através do *Lanham Act*.²⁵³

No caso da União Europeia o entendimento do *terroir* como fundamental para as denominações de origem, além da consideração do direito e da vontade do titular nos critérios de determinação da degenerescência das indicações geográficas culminou com a proposta da *claw back list*.

Assim, os acordos bilaterais surgiram como equilíbrio de interesses, onde a questão da proteção das indicações geográficas e do seu uso genérico foi a moeda de troca nessas negociações.

2.5 A LEGISLAÇÃO INTERNACIONAL E JURISPRUDÊNCIA RELATIVA À GENERICIDADE

2.5.1 Caso prático na União Europeia

Um dos mais conhecidos exemplos na questão da genericidade é referente à proteção do nome *Feta* relacionado a um queijo branco em salmoura na União Europeia.²⁵⁴

Feta é o queijo mais conhecido da família dos queijos brancos desse tipo feitos tradicionalmente na Grécia.

A palavra *feta* é de origem italiana e foi trazida para a Grécia por influência de Veneza. *Feta* derivou da palavra italiana *fetta*, que significa fatia, pedaço, naco ou pedaço grosso e chato.

²⁵³ SNYDER, D. *Enhanced Protection for Geographical Indications under TRIPS: Potential Conflicts under the US Constitutional and Statutory Regimes*. Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J., vol 18, 2008.

²⁵⁴ O'CONNOR, B. *Generics and Homonyms*. In: *The Law of Geographical Indications*, Cameron May, 2004.

2.5.1.1 O caso *Feta*

Por ocasião do acesso da Grécia à Comunidade Europeia em 1981, o nome *feta* não era protegido pela legislação, mas pelo uso.²⁵⁵

A única especificação então existente era que o queijo deveria conter pelo menos 10% de gordura; o padrão é de mais de 20%, pois de outra forma a textura do *Feta* não seria sólida.



Fig. 8 - Forma tradicional de moldagem para o queijo *Feta* e o queijo *Feta* em embalagem para venda.

Fonte: <<http://www.igourmet.com/shoppe/prodview.aspx?prod=AG086>>. Visitado em: 22 fev. 2010.

Em 1987 a Grécia começou a tomar medidas com vistas a regulamentar a produção e o comércio do *Feta* em sua legislação nacional.

A primeira medida foi no sentido de excluir o leite de vaca como base do queijo, a segunda, foi no sentido de definir sua área de produção.

A regulamentação do queijo *Feta* foi concluída em 1994. Em 21 de janeiro do mesmo ano o governo grego solicitou o registro da palavra *Feta* como denominação de origem protegida (PDO) através do procedimento simplificado estabelecido no art. 17 da Regulamentação 2081/92.²⁵⁶

²⁵⁵ O'CONNOR, *ibid.*

²⁵⁶ O'CONNOR, *ibid.*

Em resposta, a *European Comission* externou sua preocupação com o fato do nome *Feta* tivesse se tornado genérico. Entretanto, em abril de 1994, a Comissão promoveu pesquisa de opinião envolvendo 12.800 cidadãos de doze países membros da União Europeia.

A pesquisa foi realizada pela Eurobarometer, que apresentou os seguintes resultados: a maioria associou o nome *Feta* com o produto queijo, e uma parte substancial dessa maioria identificou como queijo grego.²⁵⁷

Daqueles que nunca haviam ouvido falar do nome *Feta*, 37,2% consideraram um nome comum, enquanto 35,2% consideraram um produto procedente de determinada região e o restante não soube responder.

A *Comission*²⁵⁸ também submeteu o caso *Feta* para o *Scientific Committee*, que opinou no sentido de que o *Feta* atendeu às condições de registro estabelecidas no artigo 2 (3), e que não é genérico com base no artigo 3 (1) do Regulamento.

Considerando os resultados da pesquisa realizada pela Eurobaromenter e a opinião do *Scientific Committee*, a *Comission* concluiu que o nome *Feta* não havia se tornado genérico com base no artigo 3 (1) do Regulamento 2081/92, e, em 12 de junho de 1996 promulgou o Regulamento 1107/1996 no qual *Feta* foi registrado como PDO.

Queijo branco produzido em salmoura e rotulado como *Feta* é também produzido em outros membros da União Europeia, principalmente utilizando leite de vaca.

²⁵⁷ O'CONNOR, *ibid.*

²⁵⁸ Comitê de especialistas estabelecido para subsidiar a *European Comission* nos assuntos técnicos referentes ao registro das indicações geográficas, incluindo a determinação da genericidade, Comission Decision (93/53/EEC) (1993) OJ L 13 16

O registro de *Feta* como PDO impediu que outros produtores de queijo usassem o nome *Feta*, que foram obrigados a cessar de usar a expressão dentro de um período de cinco anos.

As principais áreas de produção eram Dinamarca, onde se acredita que vinha produzindo o queijo *Feta* desde 1930, embora não existam provas desta produção antes de 1967, que é quase exclusivamente feita à base de leite de vaca.

Produzia-se também na Alemanha, desde 1972, utilizando exclusivamente leite de vaca, e França, desde 1931, mas nenhum registro de produção antes de 1980 que utiliza principalmente leite de ovelha, e em menor produção, com leite de vaca.²⁵⁹

Com vistas a reduzir as diferenças entre o tradicional *Feta* feito com leite de ovelha e o queijo branco em salmoura feito com leite de vaca e comercializado como *Feta*, adoção de técnicas especiais e aditivos foi necessária para branquear o queijo e hidratar a gordura.

Quase imediatamente depois da entrada em vigor do Regulamento 1107/96 esses três membros impetraram ações na *EC Justice Court* no intuito de anular o mencionado Regulamento uma vez que *Feta* foi registrado como PDO.²⁶⁰

Dinamarca, Alemanha e França alegaram, entre outras razões, que o nome *Feta* é um nome genérico e legalmente não passível de registro.

A *European Court of Justice* (ECJ) foi requisitada, não só a rejeitar o nome *Feta* como PDO, mas também a determinar se o nome *Feta* é genérico ou não. Entretanto, os argumentos dos requerentes que o nome *Feta* é um nome genérico

²⁵⁹ O'CONNOR, *op. cit.*

²⁶⁰ O'CONNOR, *op. cit.*

de acordo com o artigo 3 (1) do Regulamento 2081/92 não foram tratados pela Corte.²⁶¹

A *European Court of Justice* (ECJ) decidiu que a *Comission* não havia dado suficiente importância, na aferição se o nome era ou não genérico, à situação existente nos países membros diferentes do país de origem, e que considerou a legislação nacional desses outros países inteiramente irrelevante.

De acordo com a Corte, a *Comission* não levou em conta todos os fatores relevantes em sua decisão. O ECJ declarou que para determinar se um nome se tornou genérico, a situação existente no país membro no qual o nome originou e as áreas de consumo, em conjunto com a legislação nacional ou comunitária pertinente, devem ser consideradas.²⁶²

Foi ressaltado que a *European Comission* deveria também ter considerado a existência de produtos que estavam legalmente no mercado. Com base nesta argumentação o nome *Feta* foi removido do registro de indicação geográfica, conforme Regulamento 1070/99, que retificou o Anexo ao Regulamento 1107/96.

O julgamento da Corte foi baseado na revisão dos fatores que precisavam ser examinados antes de se estabelecer o caráter genérico do nome, e não foi uma revisão do nome por si. Tal fato possibilitou a aplicação adequada do Regulamento e um novo registro do *Feta*.

Como a solicitação de registro grega ainda subsistia e a Corte ainda não havia impedido o registro, a *Comission* considerou por bem reexaminar a solicitação de registro *Feta*.²⁶³

Em outubro de 1999 a *European Comission* enviou para cada país membro um questionário detalhado sobre esta questão. Esse questionário solicitou

²⁶¹ O'CONNOR, *op. cit.*

²⁶² O'CONNOR, *op. cit.*

²⁶³ O'CONNOR, *op. cit.*

informação na produção e consumo do *Feta* nos países membros, incluindo as legislações apropriadas e o conhecimento geral da palavra, do ponto de vista do consumidor.

Informação foi pesquisada em dicionários e enciclopédias. As respostas eram repassadas ao *Scientific Committe*, que foi requisitado novamente para determinar se *Feta* é ou não genérico.

O *Scientific Committe* estabeleceu critérios para determinar quando a indicação geográfica se tornou de uso comum, a saber:

- A transformação de um nome geográfico em nome comum de um produto deve ser “completa”, ou seja, no território pertinente nenhuma parte significativa do público relacionado deve ainda considerar a designação como denominação geográfica;
- No que se refere ao território pertinente, a situação na União Europeia como um todo foi considerada e não somente na Grécia;
- No que se refere ao público relacionado, a avaliação foi baseada no público em geral, incluído compradores comerciais, como restaurantes, fábricas de alimentos, etc;
- Tanto as medidas “diretas” como pesquisas de opinião pública e outras pesquisas, como as “indiretas” como o nível de produção e consumo, a natureza da rotulagem e publicidade e o uso da palavra nos dicionários devem ser levadas em conta.

Em relação ao *Feta*, o *Scientific Committe* examinou as estatísticas de produção e consumo na Grécia e em outros países membros, as legislações

nacionais e comunitárias existentes e os resultados da pesquisa da Eurobarometer.

O *Scientific Committee* concluiu que:

- A produção e o consumo do *Feta* estão fortemente concentrados na Grécia; os queijos produzidos nos outros países membros (Alemanha, Dinamarca e França) exibindo o nome *Feta*, são principalmente produzidos com leite de vaca, utilizando tecnologia diferente, e são exportados em grandes quantidades para países não membros;
- No que se refere à legislação nacional pertinente, o *Scientific Committee* observou que na maioria dos países membros não existe legislação específica ou regulamentação para o produto em questão; somente Grécia e Dinamarca possuem legislação específica, mas, de acordo com o *Scientific Committee*, nenhuma evidência da natureza genérica da palavra *Feta* foi produzida;
- No que se refere à legislação comunitária, o *Scientific Committee* ressaltou que o fato que a designação *Feta* é usada na nomenclatura comum da aduana ou na legislação comunitária ou em reembolsos de exportação tem nenhuma influência na percepção, conhecimento e proteção no mercado avulso da designação em questão, desde que tal legislação é irrelevante neste contexto.

Foi apontado que as vendas com a designação *Danish Feta* constituem apenas 7% do comércio total do *Feta*, e no caso dos produtos alemães e franceses, as marcas (*Sirtakis, Syrtos, Mitakos, Fetaki, Athena, Arkadia, Patros, Tassos, Fetros, Takis*, etc) a ilustração (templo grego, soldados gregos, frisos gregos) ou o uso da palavra *Feta* associada sugerem a origem grega.²⁶⁴

²⁶⁴ O'CONNOR, *op. cit.*

À luz de tais práticas, o *Scientific Committee* unanimamente concluiu que a designação *Feta* não é usada na União Europeia como um nome comum, sem qualquer significado geográfico, sinônimo de “queijo branco” (de leite de ovelha ou de leite de vaca), em salmoura. O cuidado com que seus produtores evocam o país de origem e esforçam-se para evitar confusão no uso da designação é significante. Na percepção dos consumidores o nome *Feta* sempre evoca a origem grega e, portanto não é algo que se tornou nome comum e consequentemente genérico na União Europeia.²⁶⁵

O *Scientific Committee* propôs o registro de *Feta* como POD. Mais uma vez houve discordância entre os países membros. O *Scientific Committee* sustentou o art. 15 do Regulamento 2081/92 e posteriormente o *Council* não chegou a uma conclusão dentro do prazo estabelecido. O *Scientific Committee*, portanto, tornou-se competente para adotar a medida por si, o que ocorreu em 14 de outubro de 2002, através do Regulamento 1829/2002.²⁶⁶

Como resultado, o nome *Feta* agora só pode ser usado para o queijo elaborado segundo as especificações registradas e no território da Grécia continental, assim como no departamento de *Lesbos*.

Todos os produtores não gregos de queijos *Feta* devem obedecer a um período de transição máximo de cinco anos para mudar o nome usado para queijos similares ou parar a produção.

Em resposta a este registro, vários questionamentos à decisão do *Scientific Committee* foram apresentados perante *Court of First Instance* pelos produtores alemães do *Feta* (Case T-370/02, impetrado em 12 de dezembro de 2002) e pelos

²⁶⁵ O'CONNOR, *op. cit.*

²⁶⁶ O'CONNOR, B.; KIREEVA, I. *What's a Name? The Feta Chese Saga*. [2003] Int.TLR, ISSUE 4 © SWEET & MAXWELL LIMITED AND CONTRIBUTORS.

produtores franceses do *Feta* (Case T-381/02, impetrado em 12 de dezembro de 2002).

Os requerentes, produtores de *Feta* de leite de vaca, pretendem a anulação do Regulamento 1829/2002. Seus principais argumentos são:

- ❖ O nome *Feta* é genérico, portanto não pode ser registrado;
- ❖ A notificação da Grécia de 17 de janeiro de 1995, para registro na União Europeia, não satisfaz os requerimentos formais para incluir *Feta* na lista de denominações de origem protegidas;
- ❖ *Feta* é um produto que origina não só da Grécia, mas do Mediterrâneo e da região dos Bálticos;
- ❖ *Feta* não é um nome geográfico tradicional, portanto, os requerimentos dos artigos 2 e 4 do Regulamento 2081/92 não são atendidos;
- ❖ Finalmente, os requerentes alegam quebra do princípio da proporcionalidade e quebra do princípio das expectativas legítimas baseada na existência do financiamento da produção e comercialização do *Feta* de leite de vaca, pela União Europeia.

A discussão da genericidade do *Feta* é o tema central da discussão. O Regulamento CE Nº 2081/92²⁶⁷ estipula que a denominação que se tornou genérica não pode ser registrada e ter o benefício da proteção como designação de origem.

É também estabelecido que nomes registrados protegidos não podem se tornar genéricos.

O nome *Feta* começou a ser propagado rapidamente a partir do século XVII, e no século IXX finalmente significou “queijo brando em salmoura” fabricado na Grécia desde há séculos.

²⁶⁷ Regulamento (CEE) nº 2081/92 do Conselho, de 14 de Julho de 1992, relativo à proteção das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos gêneros alimentícios.

A primeira referência escrita do nome *Feta* data do século IXX, na loja do agiota sírio Stefanos D. Riga.

Acredita-se que queijo branco na salmoura tem mais de 6.000 anos.

Atualmente existem quatro tipos de queijo branco na salmoura vendidos com a denominação *Feta*: queijo feito de leite de ovelha, forte, rico e com alto teor de gordura; queijo feito de leite de cabra, produto forte e aromático; queijo produzido com mistura de leites de ovelha e de cabra e queijo produzido com leite de vaca.

Os métodos de produção de queijos brancos em salmoura são também diferentes.

Após a segunda guerra mundial, vários nomes comerciais foram usados para designar queijos brancos e macios, na salmoura, por exemplo, *Feta*, *Barrel cheese*, *Goat skin cheese*, *Telemes*, *Batzios*, *Cottage cheese*, *Olive oil cheese* e outros.

Dos muitos nomes usados na Grécia continental dois prevaleceram, o *Feta* e o *Telemes*.

Feta é o queijo mais conhecido entre os queijos braços em salmoura. Este queijo se tornou mais amplamente conhecido devido à grande imigração de gregos para vários países, levando seus hábitos alimentares com eles.

Como grandes quantidades do *Feta* tradicional não estavam sempre disponíveis, tentativas eram feitas para substituir o queijo em salmoura preparado com leite de vaca. Assim, o nome *Feta* foi também usado para queijo branco em salmoura feito de leite de vaca.

Entretanto, tal fato não ocorreu por mero acaso, mas porque *Feta* já gozava de reputação entre os consumidores gregos.

Em 2003, três quartos da produção mundial do *Feta* ocorrem fora da Grécia e 95% do queijo grego é consumido no comércio local. A produção de *Feta* não existe

em dois países da União Europeia: Portugal e Luxemburgo. Todos os outros países membros produziram *Feta* em tempos diferentes para exportação e para consumo interno.

Em 2003, a produção de *Feta* é concentrada principalmente na Dinamarca, Alemanha, França e Reino Unido.

O'Connor e Kireeva²⁶⁸ apontam para a mudança de opinião da Dinamarca, Alemanha e França no que respeita à opinião sobre a genericidade do *Feta*.

Em 1963 a Dinamarca publicou sua primeira legislação referente ao uso do *Feta*. Nesta época Dinamarca era signatária da Convenção de Stresa, de 01 de setembro de 1953, que permitia as partes a usarem o nome do queijo onde seu uso não estava reservado, desde que o país de origem fosse mencionado.

Apesar da Grécia não ser parte da Convenção de Stresa e a designação *Feta* não estar relacionada a esta Convenção, a Dinamarca aplicou as regras de designação constantes da Convenção de Stresa. O mesmo ocorreu nos outros países europeus.

Uma vez que a Dinamarca considerou necessário promulgar regra específica para o *Feta* (*Statutory Order* 350 de 09 de outubro de 1963) tal produto não poderia ter sido considerado genérico naquela época, quando se aplicava tal medida, alinhada com as regras internacionais, com vistas a proteger seus produtores de questionamentos.

Fica claro pelos documentos perante *EC Court of Justice* no caso *Kingdom of Denmark (C 289/96) v Commission of the European Communities supported by Hellenic Republic* que a maioria dos países membros, incluindo Dinamarca,

²⁶⁸ O'CONNOR; KIREEVA, *op. cit.*

Alemanha e França, mudaram suas opiniões quanto à natureza da palavra *Feta* durante o tempo.

Na ocasião em que a *Commission* circulou o questionário com vistas a estabelecer a lista de nomes genéricos, todos os três países consideraram *Feta* genérico.

O que poderia ter causado essa mudança de posição? Segundo O'Connor e Kireeva²⁶⁹ uma abordagem seria o fato de, conforme o regime legal em vigor nos anos sessenta (a Convenção de Stresa), o uso da palavra *Feta* era permitido sem qualquer custo ao produtor. Entretanto, as regras aplicáveis mudaram nos anos noventa para impor mais do que um custo ao produtor, mas uma total proibição do uso da palavra.

O mesmo interesse de usar o nome *Feta* permaneceu. Agora, entretanto, um custo foi imposto. Assim, esforços no sentido de reclassificar a palavra como genérica eliminaria o custo.

Observa-se aí a questão da genericidade vista com interesse comercial. Esse interesse também foi preponderante nos acordos bilaterais celebrados entre os países e/ou comunidades, conforme já visto.

Ainda segundo os mesmos autores, uma outra interpretação é que o uso da palavra *Feta* pelos produtores contribuiu para que esta se tornasse genérica.

No final das contas, o que os produtores procuravam era uma afinidade com o queijo grego original. Mas o uso repetido da palavra por uma variedade de produtores não gregos e a falha dos produtores gregos em reagir, permitiram que o nome se tornasse genérico.

²⁶⁹ O'CONNOR; KIREEVA, *op. cit.*

Em outras palavras, a falha dos produtores gregos em fazer valer seus direitos de propriedade intelectual resultou na perda de seus direitos.

No que se refere à genericidade, esses são os questionamentos alegados pelos produtores de *Feta*, fora da Grécia, sobre o Regulamento 1829/2002.

Em vigor, o Regulamento CE Nº 1829/2002²⁷⁰ obriga produtores fora da Grécia a cessar a produção dos queijos *Feta* no período máximo de cinco anos da data de publicação deste Regulamento.

A escolha desses produtores não é simples: modificar o nome ou parar a produção. No caso de parar a produção o custo está além dos cálculos. A mudança do nome também envolve muita despesa extra, mas pode ser considerada, levando em conta o período de cinco anos de transição.

A questão principal é a determinação de quais nomes devem ser protegidos e como lidar com o problema do abuso desses nomes por terceiros não intitulados a usá-los.

Nesse sentido as regras promulgadas pela União Europeia parecem indicar um caminho, criando critérios práticos para esse caso.

2.5.2 Caso prático nos Estados Unidos

No âmbito da legislação referente ao *United States Patent and Trademark Office* (USPTO) a genericidade é definida como sendo termos que parte relevante do público consumidor entende, num primeiro momento, como sendo um nome comum ou tipo de produto ou serviço.

²⁷⁰ REGULAMENTO CE Nº 1829/2002 da COMISSÃO de 14 de Outubro de 2002 que altera o anexo do Regulamento CE nº 1107/96 da Comissão no que respeita à denominação «Feta».

Tais termos não são passíveis de serem registrados como marcas denotando lugar de origem, e não são qualificados para registro.

Observa-se, como já exposto, que as indicações geográficas nos Estados Unidos são registradas como marcas de certificação, na maioria dos casos, podendo ser também registradas como marcas coletivas.

A aferição da genericidade da marca é realizada através teste baseado em duas perguntas: qual é o tipo do produto ou serviço em questão? Parte significativa do público consumidor entende, primeiramente, a designação como referente a um tipo de produto ou serviço?²⁷¹

2.5.2.1 – O caso *Sidamo*

O Governo da Etiópia, em 17 de março de 2005, solicitou, junto ao USPTO, o registro da marca SIDAMO para o produto café, através do *serial number*: 78589307.²⁷²

Segundo o requerente, a marca tem sido usada no comércio, por sua empresa ou licenciados desde 31 de dezembro de 1928.

Afirma também que a marca se tornou distintiva dos seus produtos e serviços através do exclusivo e continuado uso no comércio por pelo mesmo cinco anos imediatamente antes da data da solicitação do depósito do pedido de registro da marca. Para comprovar tal afirmação, anexou ao seu pedido fotografia do café sendo embalado.

²⁷¹ USPTO Global Intellectual Property Academy, *Geographical Indications: Generic Evaluations*. In: Geographical Indications Program, abril, 2009. *Trademark Document Retrieval – TDR*, <http://tmportal.uspto.gov/external/portal/tow>.

²⁷² USPTO, *ibid.*

Na primeira resposta do USPTO, em 17 de julho de 2006, o examinador recusou o pedido de registro com base de o nome SIDAMO ter sido considerado genérico para produtos.²⁷³

Conforme o exame, o pedido de marca depositada é incapaz de servir como identificadora de lugar de origem para os produtos do requerente, apesar da alegação do requerente da mesma ter adquirido distintividade.²⁷⁴

No intuito de comprovar suas alegações o examinador anexou evidências retiradas do site Google, mostrando que a marca depositada SIDAMO é incapaz de ser usada vinculada ao café uma vez que ela é reconhecida como tipo de café de grãos de café.

Nas Figuras 09, 10 e 11, a seguir, algumas das evidências mencionadas:

Ethiopia Sidamo: coffee that tastes like strawberries and cream

by [Sarah Gilbert](#), Posted Apr 6th 2006 @ 4:03PM

Yesterday I picked "Ethiopia Sidamo" from the thermal pot at [my fave local coffee shop](#), on a whim. I almost never go with the boring, ordinary Colombian house blend. Sometimes I'm wowed by my alternative selection, other times it's just coffee. Color me wowed. I can't get enough of this stuff. It tastes like berries. No lie. And I'm sure you're thinking, *coffee that tastes like berries? I totally passed that raspberry-flavored stuff up in the coffee aisle at my grocery store*. But this is more a [terroir](#) thing (do they call it terroir in coffee?). The coffee beans, they're not that different from grapes, after all. Roasting brings out these amazingly complex and, yes, fruity flavors. According to the [roaster, Stumptown Coffee](#), "The cup is Neopolitan ice cream... Intense chocolate, strawberry and creamy vanilla flavors in every sip." Plus it's organic and fair-trade and *ohmigod I am so in love with this coffee*. I wish I could give you a taste, you'd never be the same.



Fig. 09 – Café *Ethiopia Sidamo*

Fonte <<http://www.slashfood.com/2006/04/06/ethiopia-sidamo-coffee-that-tastes-like-strawberries-and-cream/#comments>>. Visitado em: 22 fev. 2010.

²⁷³USPTO. T.M.E.P. § 1209.01 Distinctiveness/Descriptiveness continuum

<http://www.bitlaw.com/source/tmep/1209_01.html>. Visitado em: 24 fev. 2010.

²⁷⁴USPTO. 15 USC 1052 Trademarks registrable on the principal register; concurrent registration

<<http://www.bitlaw.com/source/15usc/1052.html>>. Visitado em: 22 fev. 2010.

[CSR Press Releases](#)[Savor Shirkina Sun-Dried Sidamo Exclusively at Starbucks: Taking a Risk....](#)**CSR Press Release**

Savor Shirkina Sun-Dried Sidamo Exclusively at Starbucks; Taking a Risk, Starbucks Helps Create New Coffee, Potential New Revenue Stream for Farmers

Submitted by: Starbucks Corporation

Categories: [Community Development](#)

Posted: Oct 03, 2005 – 12:00 AM EST

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Oct. 3, 2005--A high quality, natural process Ethiopia Sidamo coffee is so rare it's practically extinct. Until today. Starbucks Coffee Company (Nasdaq:SBUX) introduces Shirkina Sun-Dried Sidamo coffee, the eighth coffee in its Black Apron Exclusives(TM) line-up.

"At Starbucks, we search every day to find new high quality arabica coffees," says Christopher Jordan, director of green coffee quality for Starbucks Coffee Trading Company. "The shirkinas -- the partnerships -- that we have with producers is a key to our success and a reason we spend so much time in coffee growing regions. Last year we traveled twice to Ethiopia and the development of this coffee was a focus on each trip. Producing this coffee took a lot of training, time and commitment, and we are very excited that farmers of the Sidama Coffee Farmers Cooperative Union are now being recognized for this unique and delicious coffee through our Black Apron Exclusives(TM) Program."

Fig. 10 – Café Starbucks Coffee

Fonte: <http://www.csrwire.com/press/press_release/24558-Savor-Shirkina-Sun-Dried-Sidamo-Exclusively-at-Starbucks-Taking-a-Risk-Starbucks-Helps>Create-New-Coffee-Potential-New-Revenue-Stream-for-Farmers>. Visitado em: 22 fev. 2010.

Answers.com®

Ethiopian Sidamo

Ethiopian Sidamo (coffee)

Sponsored Links

Ethiopia

Visiting [Ethiopia](#)? Find Deals & Read Hotel Reviews!

TripAdvisor.com/Ethiopia

Ethiopia

We have complete offer of hotels. Book online. Best Price Guaranteed!

[www.hotelium.com/](#)

[Home](#) > [Library](#) > [Miscellaneous](#) > [Wikipedia](#)

Ethiopia Sidamo is a type of [Arabica coffee](#) of [single origin](#) grown exclusively in the [Sidamo Province](#) of [Ethiopia](#). Like most African coffees, Ethiopia Sidamo features a small and greyish bean, yet is valued for its deep, spice and wine or chocolate-like taste and floral aroma.

Fig. 11 – Café Ethiopian Sidamo

Fonte: <<http://www.answers.com/topic/ethiopian-sidamo>>. Visitado em: 22 fev. 2010.

Inconformado com a decisão do USPTO o requerente apresentou suas razões, em 14 de março de 2007.

Alega o requerente que, para fundamentar a recusa do registro, com base na genericidade, o examinador apresentou artigos de sete *websites* que mencionam o café *SIDAMO*.

O requerente afirma que a marca SIDAMO não é um termo genérico usado vinculado ao café. Além disso, a evidência usada pelo examinador para fundamentar a recusa do registro não sustenta a conclusão que SIDAMO é um termo genérico.

A marca SIDAMO é usada e reconhecida por terceiros como identificadora do lugar de origem do café em questão. Em contraste, termos genéricos são “termos que o significativo público consumidor entende primeiramente como comum ou tipo de produto ou serviço”.

Afirma ainda que no caso *In re Dial-a-Mattress Operanting Corp.*, 240F. 3d 1341, 57 USPQ 1807, 1811 (Fed. Cir. 2001)²⁷⁵; *Court of Appeals for the Federal Circuit* considerou que: “A questão crítica nos casos de genericidade é se o público consumidor significativo primeiramente usa ou entende o termo que procura ser protegido como gênero de produtos ou serviços em questão.”.

Em *Marvin Ginn Corporation v. International Association of Fire Chiefs*, 782F. 2 d 987.228 USPQ 528, 530 (Fed. Cir. 1986), Marvin Ginn também esclarece que: “determinar se uma marca é ou não genérica envolve dois passos de indagação: primeiro, qual é o gênero dos produtos e serviços em questão? Segundo, é o termo que se deseja registrar ou manter em registro entendido por parte significativa do público consumidor, primeiramente, como designativo de gênero de produtos ou serviços?”.

²⁷⁵ USPTO. TMEP § 1209.01 Refusal on basis of descriptiveness. 2005. Visitado em: 23 fev. 2010.

Em assim sendo, conclui que a marca SIDAMO não satisfaz às questões acima mencionadas. O gênero do produto é café, e parte significativa do público consumidor não entende que o termo SIDAMO significa somente café, sem evocar o lugar de origem do café ou as qualidades a ele associadas. SIDAMO não é sinônimo de tipo de café.

Continua sua defesa, afirmando que as evidências trazidas pelo examinador constituem, à primeira vista, um caso de genericidade, uma vez que o USPTO entende que a comprovação que SIDAMO é genérico necessita de evidência clara.

Afirma ainda que tais evidências referem-se a *Sidamo coffee beans*, *Sidamo coffee*, *Ethiopian Sidamo* e SIDAMO como parte da marca SHIRKINA SUN-DRIED SIDAMO, e que a definição de SIDAMO na Wikipedia²⁷⁶ refere-se a SIDAMO como um café originário da região de Sidamo, na Etiópia.

Nenhum desses exemplos mostra o uso de *SIDAMO* como um termo genérico para café.

Além disso, todos os usos mostrados pelo examinador mostram apresentação de Sidamo em iniciais maiúsculas, que é um indicativo de não genericidade, citando o caso *Zimmerman v. National Association of Realtors*, 70 USPQ2d 1425. 1430 (TTAB 2004), onde relator não foi considerado genérico, pois seu titular usou *Realtor* de forma constante e em letra maiúscula, de maneira que o termo não é uma designação genérica para todos os corretores de imóveis.

Seção 2 (e) (2) do *Trademark Act*, 15 U.S.C § 105 (e) (2) trata da registrabilidade de termos que são primariamente descritivos. Tais termos podem ser

²⁷⁶ WIKIPEDIA. Ethiopia sidamo (coffee) <[http://en.wikipedia.org/wiki/Ethiopian_Sidamo_\(coffee\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Ethiopian_Sidamo_(coffee))>. Visitado em: 25 fev. 2010[0].

registrados se este tiver adquirido distintividade de acordo com a seção 2 (f) do USPTO.²⁷⁷

Certas marcas com significado geográfico podem ser consideradas como indicações geográficas.

O website do USPTO na seção intitulada *What Are Geographical Indications* explica que um termo ou signo é considerado genérico quando este é tão largamente utilizado que os consumidores o consideram como designando uma categoria dos produtos e serviços do mesmo tipo, ao invés de uma origem geográfica.

O USPTO reconheceu a capacidade de termos geográficos atuarem como marcas, permitindo o registro da marca, de titularidade do requerente, YIRGACHEFFE de registro US nº. 3126053.

A marca SIDAMO não perdeu seu significado geográfico e não foi usada de modo a identificar o tipo de café de outros países, diferentes da Etiópia.

Um termo geográfico é visto como genérico se a marca vem a ter, como primeiro significado, um tipo de produto com determinadas características, sem considerar o seu lugar de origem, assim como o método e as condições para produzí-lo e cita *In re Cooperativa Produttori Latte E Fontina Valle D'Acosta*, 230 USPQ 131 (TTAB 1986) onde *Fontina* foi considerado como um tipo de queijo por causa da evidência que mostrou o uso do nome em produtos similares originários de outras áreas geográficas e também devido ao seu uso de maneira genérica.

A marca SIDAMO continua sendo identificada como lugar de origem para os produtos do requerente, e é associada com café de características únicas e

²⁷⁷ USPTO. TMEP § 1210.7 Supplemental Register and Section 2 (f). 2005.

qualitativas, monitoradas pelo requerente através de medidas de controle de qualidade.

Diferente dos termos como *fontina* ou *swiss cheese* que identificam queijo que pode vir de qualquer outro lugar do mundo, o café *SIDAMO* é associado com café produzido exclusivamente na região de Sidamo, na Etiópia.

A marca SIDAMO tem desfrutado de substancial exposição ao público relevante e o público reconhece o requerente como lugar de origem para o café *SIDAMO*.

Apesar do primeiro significado de *SIDAMO* aos consumidores poder ser de um lugar geográfico, o segundo significado é de lugar de origem que designa o produto café e assim sendo, é protegível como marca. O público consumidor continua a associar o termo *SIDAMO* com café da Etiópia de qualidades distintivas e características monitoradas pelo requerente.

A marca SIDAMO vem sido usada para identificar café desde pelo menos 1928. Outra evidência do significado secundário da marca e do reconhecimento público de SIDAMO como marca que identifica café é o fato de onze tostadores de café e varejistas possuírem licenças para usar a marca SIDAMO como marca, controlada por, e de titularidade do requerente.

O requerente apresenta também provas mostrando o volume de café *SIDAMO* exportado sob seu controle, assim como da natureza e extensão desse controle sobre o uso da marca SIDAMO.

Assim, o requerente sustenta que sua marca SIDAMO não é um termo genérico e que a evidência fornecida pelo USPTO não comprova as alegações de genericidade de sua marca, e que qualquer dúvida no que respeita ao *status* do

termo deve ser decidida em favor do requerente, como no caso *In re Waverly Inc.* 27 USPQ2d (TTAB 1993).

Neste caso, o requerente entende ter demonstrado que SIDAMO atua como marca que adquiriu significado secundário, que o público reconhece o significado da marca, e que o requerente tem exercido controle sobre o uso da marca.

Entende também que o USPTO não demonstrou que o termo é genérico, e solicita ao USPTO que reconsidera sua recusa no registro da marca SIDAMO.

Em 10 de abril de 2007 o USPTO emitiu um segundo parecer, sobre as razões apresentadas pelo requerente.

Nesta avaliação, o examinador ainda considera que o “sidamo” da Etiópia é geralmente definido como um tipo de café arábica, levemente aromatizado e frutado. Ainda mais, como mostrado nos artigos, o café *sidamo* é extremamente considerado pelos apreciadores de café por seu aroma distinto e deve ser pedido por seu nome, café *sidamo*. O examinador anexou mais dezessete artigos mostrando que a marca proposta SIDAMO é usada em referência a tipo de café.

Portanto, a recusa continuou, tendo sido concedido prazo para manifestação do requerente.

Em 10 de outubro de 2007, o requerente manifestou-se ratificando sua posição anterior, onde entende que o gênero do produto, no caso SIDAMO, é café, e que o público significativo não entende o termo SIDAMO como tipo de café, sem considerar a sua origem geográfica nem suas qualidades, e que SIDAMO não é sinônimo de tipo de café e que “arábica”, não SIDAMO, poderia ser considerado termo genérico para esse tipo de café.

Analizando como o termo DARJEELING se tornou genérico, denotando certo tipo de chá, o *Trademark Trial and Appeal Board* observou que “a marca de

certificação usada para certificar a origem regional assim como a qualidade e as características associadas com a origem não será considerada como transformada em nome genérico, aplicado a tipo de produto, a não ser que esta marca tenha perdido seu significado como indicação de origem regional para esses produtos”, caso *Tea Board of Índia v. The Republic of Tea, Inc.*, 80 USPQ 2 d 1881 (TTAB 2006).

De igual maneira, *SIDAMO* não pode ser considerado termo genérico a menos que tenha perdido seu significado geográfico. A marca *SIDAMO* é intrinsecamente vinculada à Etiópia e o significado geográfico do termo *SIDAMO* não foi perdido.

O café *SIDAMO* não vem de outro lugar que não seja a Etiópia, registros sustentam a associação do café *SIDAMO* com a região de Sidamo, na Etiópia.

“Pode haver certos produtos onde o rótulo geográfico perdeu seu significado inteiramente, e esses produtos representam agora um tipo de produto, e são genéricos”, *Boden Prods. Inc.v. Doric Foods Corp.* 552 F. Supp. 492,497 (N.D. III. 1982).

No caso *Boden*, a Corte observou que “... os itens que *Boden* cita, isto é, *French fried potatoes*, *Brussels sprouts*, *English horns* e *Worcestershire sauce* são genéricos, completamente, pois perderam seu significado geográfico e se tornaram tipo de produto independente de sua origem geográfica, isto é, ninguém realmente pensa que *french fried potatoes* vieram da França, ou que *English horns* são feitos na Inglaterra.

A evidência apresentada por *Boden* estabelece que as pessoas realmente pensam que os cítricos da Flórida são originários da Flórida e, de fato, o Estado da

Flórida e produtores da Flórida garantem que as expectativas dos consumidores sejam contempladas.

De forma similar, a marca SIDAMO não perdeu seu significado geográfico e a marca não é usada para identificar um tipo de café de lugares outros diferente da Etiópia. A marca SIDAMO indica que o café oferecido através desta marca é originário da Etiópia sob autorização do requerente.

Consumidores tomam decisões de compra baseados no fato que *SIDAMO* vem de uma região específica da Etiópia, onde o clima e o ambiente contribuem para as qualidades únicas do café e entendem que o requerente é o lugar de origem do café *SIDAMO*.

Em relação aos dezessete artigos e informações apontadas pelo examinador no intuito de comprovar a genericidade do café *SIDAMO*, o requerente considera que nenhuma dessas evidências se refere ao SIDAMO como um tipo de café que pode ser produzido em qualquer lugar do mundo.

A maioria das evidências consiste em artigos que apresentam a região de Sidamo, da Etiópia, como lugar de origem para café que exibe qualidades e características únicas.

Algumas das referências dizem respeito a *Sidamo coffee* em conjunto com o café Yirgacheffe. YIRGACHEFFE é marca registrada de titularidade do requerente, de registro US nº. 3126053.

Outro ponto observado é que, embora o examinador repetidamente tenha se referido à marca como “sidamo”, as evidências apresentadas mostram o uso de Sidamo com a letra inicial “S” em maiúscula, o que demonstra falta de genericidade, e cita o caso Zimmerman v. National Association of Realtors, 70 USPQ2d 1425, 1430 (TTAB 2004).

Com vistas a comprovar que a marca SIDAMO é mundialmente reconhecida e atua como lugar de origem designando produto com características e qualidades únicas, e sob o controle do requerente, este apresentou cópias de contratos de licenças que permitem que terceiras partes, incluindo grandes indústrias a usar a marca SIDAMO, com a venda do café, assim como declaração do *Ethiopian Intellectual Property Office* e o *Starbucks Coffee Company* anunciando um acordo na distribuição, comercialização e licenciamento que reconhece a importância e integridade do café de qualidade especial da Etiópia.

Outra iniciativa do requerente apresentada foi a *Licensed Distributor Network*, que inclui terceiras partes que tenham celebrado contratos formais de licença referentes ao uso da marca SIDAMO assim como indústrias de café que tenham demonstrado compromisso em apoiar os esforços do requerente na gestão da marca SIDAMO, assim como de suas outras marcas e café.

O requerente acredita que tal evidência demonstra que o público significativo, tanto os profissionais da indústria do café como os consumidores, compreendem e reconhecem que a marca SIDAMO identifica o café da Etiópia oferecido pelo requerente.

Assim o USPTO considerou as razões apresentadas pelo requerente e a marca SIDAMO, para café originário da região de Sidamo, na Etiópia, com qualidades e características únicas e sob o controle do requerente, o Governo da Etiópia, foi registrado em 12 de fevereiro de 2008.

Comprova-se, assim, a tese de Almeida²⁷⁸ já mencionada, onde prevalece, no direito norte-americano, a percepção de uma parte substancial do público

²⁷⁸ ALMEIDA, A F. R. *Denominações Geográficas*. In: Direito Industrial, vol. III, Almedina, Coimbra, 2003

consumidor, assim como dos meios comerciais interessados, como os concorrentes, produtores e retalhistas, de que a indicação geográfica é uma designação genérica.

No caso *SIDAMO* comprovou-se que a percepção do público era do café sempre vinculado à região de origem, como *Sidamo coffee beans*, *Sidamo coffee*, *Ethiopian Sidamo* e somente produzido naquela região da Etiópia, acarretando no reconhecimento, pelo USPTO, da marca.

2.6 A LEGISLAÇÃO NACIONAL E JURISPRUDÊNCIA RELATIVA À GENERICIDADE

Apesar da Lei nº 9.279/96, Lei da Propriedade Industrial, definir, no art. 180 do Título IV, referente às indicações geográficas, que “quando o nome geográfico se houver tornado comum, designando produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica”, temos atualmente, no Brasil, duas decisões, ambas advindas do judiciário, relacionadas à questão da genericidade.

Administrativamente, não existem ainda decisões sobre a questão no Brasil, embora tanto nos Estados Unidos, pelo USPTO, quanto na União Europeia, pelo *Scientific Committe*, no âmbito da *European Commission*, tais decisões estão também na esfera administrativa.

No Brasil faz-se necessário o estabelecimento de requisitos para determinar, administrativamente, se o nome geográfico se tornou de uso comum considerando que, sendo o Brasil um país colonizado e que assimilou várias expressões Europeias, provavelmente poderíamos declarar algumas indicações geográficas protegidas na Europa como sendo genéricas no País, o que nos desobrigaria a evitar seu uso internamente.

2.6.1 Casos práticos no Brasil

As duas decisões, no âmbito do poder judiciário, são relativas ao *Cognac* e ao *Champagne*, que serão apresentadas adiante.

2.6.1.1 O caso *Cognac*

Afirma Barbosa²⁷⁹ que a questão mais relevante no uso da expressão “conhaque” como indicação de procedência em face da Convenção de Paris (artigos 10 e 10 *bis*) e do Acordo de Madrid se refere especificamente ao uso e registro de tal expressão como marca à luz das versões da Convenção de Paris anteriores a Estocolmo, e do Acordo anterior a Lisboa.

Continua, mencionando que a questão surgiu no interior de negociações com o Governo Francês, com vistas a discutir a proposta de erradicação das marcas já concedidas no passado, com base na cláusula do Acordo, constante desde a versão original de 1891, que seriam toleráveis as indicações de caráter geográfico que se tivessem tornado de cunho genérico, salvo as de produtos vinícolas.

A ressalva de genericidade - como insenção da aplicação das regras de indicação de procedência – tem vasto amparo na prática nacional e internacional. Desde a primeira Conferência, em 1880, já se suscitaram as denominações genéricas “água de Colônia”, “couro da Rússia” e “veludos de Utrecht”.

Conforme foi indicado na Ata de Lisboa, tais questões devem ser resolvidas pela legislação ou jurisprudências locais.

²⁷⁹ BARBOSA, D. B. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, 2ª edição Lumen Júris, 2003, p. 913.

Assim, a referência para se fixar o que é ou não genérico é o ambiente jurídico e fáctico do país onde se suscita a genericidade.

A decisão judicial referente a Cognac permite o uso da expressão “conhaque” desde que ressalvada a origem do produto:

**MS 0003187:93-DF j: 29/11/1994 1^a Turma DJ 13/02/1995 pg: 02190.
Relator: Ministro Américo Luz.**

Ementa: Constitucional e administrativa. Fabricação de conhaque no Brasil. Inexiste qualquer vulneração ao direito do consumidor e harmonizando-se os dispositivos legais elencados, concede-se parcialmente o writ, para que a interpretação seja o registro da denominação conhaque, juntado-se lhe, todavia, a qualificação da origem do produto – segurança concedida em parte.



Fig. 12 - Conhaque S. João da Barra, destilado de cana de açúcar e extrato de alcatrão vegetal.

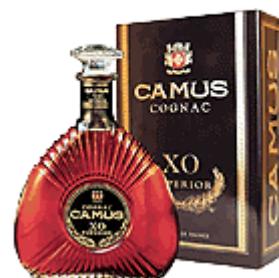


Fig. 13 - Camus Cognac X.O. Superieur, destilado vírico proveniente do Distrito de Borderies, da região de Cognac, França.

Fonte: <<http://www.cognac.com.br/conhaque1.htm>>. Visitado em: 24 fev. 2010.

A expressão Cognac é protegida no Brasil como denominação de origem, através do processo IG 980001, de 12 de março de 1998, tendo sido o registro concedido pelo INPI em 11 de abril de 2000, conforme publicação na Revista da Propriedade Industrial (RPI) 1527, desta data.

No intuito de obter o reconhecimento do nome geográfico *Cognac* no Brasil o *Bureau National Interprofessionnel du Cognac* depositou, perante o INPI, o pedido de registro de indicação geográfica na espécie de denominação de origem.

Apresenta, para fundamentar sua solicitação, o Decreto de instituição da denominação de origem *Cognac* publicado no *Journal Officiel de la Republique Française*, em 03 de maio de 1909, relatório do Ministro da Agricultura da França, de 15 de maio de 1936, publicado no *Journal Officiel de la Republique Française*, em 17 de maio de 1936, relativo à definição da denominação de origem *Cognac*, Portaria de 24 de julho de 1989, reconhecendo a existência e o papel do *Bureau National Interprofessional du Cognac* e cópia da ata da Assembleia Geral plenária de 06 de março de 1996, do *Bureau National Interprofessional du Cognac*, relativa à eleição de seu presidente.

Verificou-se que o pedido foi apresentado por pessoa jurídica representativa da coletividade, conforme disposto no art. 4º do Estatuto do *Bureau*, com legítimo interesse, em conformidade com o art. 6º do mesmo Estatuto.

Verificou-se também que o *Bureau* encontra-se estabelecido no mesmo território cujo nome havia a pretensão do reconhecimento, no Brasil, como indicação geográfica, conforme Estatuto mencionado, e os artigos 4º e 5º do Decreto de 1936 descrevem o método de produção característico da aguardente proveniente da região de *Cognac*.

O pedido de registro de denominação de origem *Cognac* foi então publicado em 09/06/98, na RPI 1433, com complemento informando que foi dispensado o exame quanto à incidência do art. 180 da Lei 9.279/96, nos termos do então em vigor Ato Normativo nº. 133, de 24 de julho de 1997 e do art. 4º do Acordo de

Madrid, de 14 de abril de 1981, tratado internacional vigente no Brasil em função do Decreto 19.056, de 31 de dezembro de 1929.

Barbosa²⁸⁰ entende que o art. 4º do Acordo de Madrid apenas pré-exclui da reserva de genericidade as indicações regionais de proveniência de produtos vinícolas.

Os países vinícolas e vinifabricantes mais interessados têm procurado ler o art. 4º como vedativo de uso do vocabulário, o que considera absurdo: ninguém pode tirar dos dicionários e vocabulários da língua portuguesa “genebra”, “champanhe”, “conhaque”, nem se pode proibir tipo *Bordeaux*, tipo *Porto*, mesmo porque se poderia cair na contradição jurídica, ridícula, de se reputar genérico, em França *camembert* como decidiu a Corte de Orleans em 20 de janeiro de 1926, e a Alemanha, em 1919, entender ser vedado o emprego, ao requerer certa casa alemã marca em que se continha a palavra.

Continua, afirmando que a verdadeira interpretação do art. 4º do Acordo de Madrid é a que lhe dão a Grã-Bretanha e a Suécia: o que o art. 4º tem por fito é impedir que use o nome da região vinícola como elemento de concorrência desleal, ou de granjeamento ilícito da clientela. Não o simples emprego de palavra da língua: conhaque, champanhe.

Ressalta ainda para o fato que à época em que entrou em vigência o Acordo de Madrid (1891), o uso da palavra “conhaque” já era constante na literatura, e cita trechos de Joaquim Manoel de Macedo, em Luneta Mágica; de Álvares de Azevedo, em Macário e O Mulato; de José de Alencar, em Lucíola.

Em 07 de agosto de 1998 a Associação Brasileira de Bebidas (ABRABE), com base no item 9 do Ato Normativo INPI nº. 133/97 apresenta sua manifestação

²⁸⁰ BARBOSA, D. *Uma Introdução a Propriedade Intelectual*. Lumen Júris, 2003, p. 913.

quanto ao pedido de registro de denominação de origem *Cognac* (Processo INPI IG 98001).

A ABRABE alega, fundamentalmente, que no Brasil, a palavra “conhaque” designa destilado vínico e, ainda, bebida popular “oriunda da destilação de suco fermentado de cana de açúcar (aguardente), acrescida de alcatrão, mel ou gengibre”, e que o registro reconhecendo *Cognac* como denominação de origem não poderá ser concedido.

Comprova tais afirmações com base na jurisprudência e legislação, a saber: Lei 549/37, Decreto 2499/38, Decreto Lei 3582/41, Decreto Lei 4327/42, Decreto 39976/56, Lei 7678/88, Lei 8918/94 e Decreto 2314/97.

Ressalta que “Palhinha”, “Dreher”, “São João da Barra”, “Dom Bosco”, “Presidente” e muitos outros utilizam o termo “conhaque” há longa data.

Que esses produtos, de grande aceitação popular e consequentemente comercializado em grande escala em todo o território nacional, são tradicionais no Brasil, tendo se originado há décadas e quanto a palavra *Cognac* designe no exterior produto advindo da destilação de vinho, no Brasil, a expressão “conhaque, além de produto originado da destilação de vinho, sempre foi designativa de bebida oriunda da destilação de suco fermentado de cana de açúcar (aguardente) acrescida de alcatrão.

Que no Brasil, o vocábulo “conhaque” ganhou significado extensivo, de modo que o próprio legislador, acolhendo o uso comum do povo, transformou em norma jurídica a utilização da palavra, para designar, igualmente, a bebida originada de destilado de vinho e a originada de aguardente, impondo a esta última a indicação de substância adicionada.

Assim, o termo “conhaque”, classificado como tipo de bebida, encontra previsão legal na Lei 549/37, regulamentado pelo Decreto 2499/38, que faz menção expressa ao produto “conhaque” em seus artigos 55 e 56.

Da mesma forma e no mesmo sentido, o Decreto Lei 3582/41, o Decreto Lei 4327/42, o Decreto 39976/56, a Lei 7678/88, a Lei 8918/94 e o Decreto 2314/97 definem “conhaque” como um tipo de bebida, um destilado de vinho ou de cana de açúcar adicionados de substâncias aromáticas ou medicinais.

A ABRABE continua, alegando estar diante de direitos adquiridos, respaldados pelo Código Civil (art. 6º) e pela Constituição Federal (art. 5º, XXXVI), e que o termo é utilizado há décadas por todos os fabricantes dessa bebida; que o termo se tornou de uso comum para designar o produto, sendo inconcebível fosse alguém desejando consumir um “conhaque” pedisse para ser servido de destilado de vinho, ou de cana de açúcar adicionado de ervas aromáticas ou medicinais, sendo certo que qualquer do ramo, ou do povo, não saberia atender tal solicitação.

Informa que em 06 de julho de 1981 o Ministério da Agricultura baixou a Portaria 168/81, resolvendo conceder o prazo de seis meses para que os fabricantes modificassem a denominação “conhaque de alcatrão ou gengibre” na aguardente composta elaborada de destilado alcoólico simples de cana de açúcar.

Contra tal Portaria, as fabricantes de bebidas Joaquim Thomaz de Aquino Filho S.A. (Conhaque de São João da Barra), Palhinha S.A. (Conhaque Palhinha) e Heubein do Brasil Comercial e Industrial Ltda. (Conhaque Dreher), recorreram, restando rechaçada integralmente a aplicação da mencionada Portaria, proferindo-se as seguintes decisões:

- Mandato de Segurança nº 119 258 – DF - registro 9669965, TRF pleno, contra o Ministro de Estado da Agricultura; Apelação Cível nº 88 500 – Rio de

Janeiro – TRF – 4^a Turma; Mandato de Segurança nº 94 755 – DF - registro nº 3 335 186, TRF pleno, requerido Exmº Sr. Ministro de Estado da Agricultura.

... A lei nova, pelo aro de omitir ressalva que se encontrava na legislação anterior, não desconstitui direito adquirido na vigência desta, cuja proteção radica-se na Constituição (CF, art. 153 § 3º). A faculdade de agir não se confunde com a expectativa e muito menos, com a liberalidade. Na produção do direito, o Poder Legislativo está vinculado às normas constitucionais, assim como os Poderes Executivo e Judiciário são vinculados pela lei.

O uso da denominação conhaque de alcatrão, de mel, de gengibre, etc., que sempre fora facultado por lei àqueles fabricantes que, tradicionalmente vinham utilizando destilados de suco de cana de açúcar, não pode ser extinto por ato normativo secundário, derivado do poder regulamentar, ainda que oriundo de delegação de atribuições, aliás, constitucionalmente proibida (CF., art. 6º, § único).

A ABRABE argumenta também que não se pode aplicar à espécie disposto no item 8.1 do Ato Normativo/INPI nº 133/87²⁸¹, dispensando o exame de incidência do art. 180 da Lei nº 9.279/96, dos produtos vinícolas e da vinha, uma vez que o ato normativo não tem o condão de alcançar direitos erigidos mediante lei, norma jurídica hierarquicamente superior.

Alega ainda que a Lei nº 9.279/96, não tendo expressamente ressalvado a hipótese excepcional, não é lícito que ato normativo venha a fazê-lo, excepcionando direitos claramente reconhecidos no texto legal.

Ressalta que a Lei nº 8.919/94, que dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas, autoriza a criação da Comissão Intersetorial e dá outras providências, em seu art. 8º faculta o uso da denominação “conhaque”, seguida da especificação das ervas aromáticas ou componentes outros, empregados como substância principal do produto destilado alcoólico que, na sua elaboração, não aproveite como matéria prima o destilado ou aguardente vírica.

²⁸¹ Disponível em <<http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/indicacao/legislacao-1>>. Visitado em: 22 fev. 2010.

Que o Decreto 2.314/97, que regulamenta a Lei nº 8.919/94 estabelece que “quando o rótulo apresentar a expressão “conhaque”, acrescida do nome da principal substância de origem vegetal ou animal empregada, a denominação “aguardente composta” deverá ser declarada em dimensão gráfica não inferior a um terço dessa expressão”.

Que a Lei nº 7.678/88, que dispõe sobre a produção, circulação e comercialização do vinho e derivados da uva e do vinho, e dá outras providências, estabelece que *brandy* ou conhaque fino é a bebida com graduação alcoólica de 38 a 45 graus Gay Lussac (GL), obtida de destilado alcoólico simples de vinho e/ou aguardente de vinho e/ou álcool vínico e/ou álcool vínico retificado, envelhecidos em tonéis de carvalho, ou de outra madeira de características semelhantes, reconhecidas pelo órgão competente, de capacidade máxima de 600l, por um período de seis meses.

A ABRABE finaliza sua manifestação requerendo a aplicação do artigo 180 da Lei nº 9.279/96 no intuito que o INPI reconheça que a expressão “conhaque”, no Brasil, tornou-se de uso comum e, portanto, a expressão *Cognac* não pode ser considerada indicação geográfica, pois, em assim sendo se criará situação que possibilitará às empresas pertencentes ao *Bureau* que utilizem a expressão “conhaque”, com consequências extremamente danosas para as empresas brasileiras.

Em sua análise, o INPI observou que a denominação de origem de um produto serve para definir sua distintividade e sua especificidade e, ainda, para configurar um vínculo entre essas características e a origem geográfica do produto; que a denominação de origem deve ser objeto de uma proteção e uma consagração jurídica.

Que assim, devem ser protegidos os nomes geográficos de regiões que se notabilizaram na elaboração de determinado produto ou na prestação de determinado serviço.

A análise considerou que parece inquestionável ser a região de *Cognac* mundialmente conhecida pela fabricação de aguardente vínico, que porta a indicação geográfica *Cognac*, de características tão específicas.

Considerou, acima de tudo, as condições de produção, que verificou ser leal e constante, a relação direta entre os produtos e fatores naturais, o fato do produto ser proveniente de prática existente há mais de um século e o fato do produto desfrutar de notoriedade, fama e renome.

No que se refere à manifestação da ABRABE, a análise constata que, efetivamente, os produtores de bebidas brasileiros vêm utilizando, de boa fé, a palavra “conhaque”, há aproximadamente cem anos; que a legislação nacional autoriza expressamente a utilização da palavra “conhaque”; que o Judiciário reconheceu o direito adquirido, pelos produtores nacionais, da mencionada palavra.

Observa, também, que é flagrante a inexistência de concorrência entre o destilado vínico francês *Cognac* e o destilado nacional composto de cana de açúcar, mel, gengibre, alcatrão e outros produtos para adocicar e aromatizar, “conhaque”.

Conclui fazendo referência ao art. 5º XXXVI, Constituição Federal Brasileira, que estabelece “A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”, e reconhecendo a denominação de origem *Cognac*, preservando-se apenas os direitos anteriormente adquiridos de boa fé. Tal reconhecimento foi publicado na RPI 1479 de 11 de maio de 1999.

Um aspecto que merece destaque é que o uso da palavra “conhaque” no Brasil, há mais de cem anos, conforme parecer técnico do INPI, para destilados

vínicos e de cana de açúcar (aguardente), de alcatrão adicionados ervas aromáticas ou medicinais, pode ser aplicado no art. 24,4 do Acordo TRIPS.

O Acordo TRIPS, em suas exceções à proteção das indicações geográficas de vinhos e bebidas alcoólicas dispõe, no artigo 24, 4 que um nacional ou residente em qualquer membro signatário, que se utilizar de uma indicação geográfica de outro membro signatário, de forma contínua, em relação a produtos semelhantes ou afins, permanecerá com direito de utilizar-se dela, desde que preencha uma das seguintes condições: estiver fazendo uso desta indicação durante o período de, no mínimo dez anos antes da data de 15 de abril de 1994, ou de boa fé, anteriormente a esta data.

No caso em questão, parece razoável supor que o uso da palavra “conhaque” atende às duas condições estabelecidas pelo Acordo TRIPS.

Os Estados Unidos, no âmbito do *Trademark Trial and Appeal Board*, uma instância de apelação administrativa no USPTO, recentemente sustentou que Cognac é indicação geográfica protegida e irregistrável como marca de certificação naquele país, conforme decisão do caso *Institut National des Appellations vs. Brown-Forman Corp.*, 47 USPQ2d 1875, (TTAB 1998).²⁸²

A decisão estabelece que Cognac é marca de certificação regional válida, no âmbito da *common law*, e não um termo genérico, uma vez que consumidores, nos Estados Unidos, primeiramente entendem que a designação Cognac se refere a *brandy* originário da região de Cognac, na França, e não a um *brandy* produzido em qualquer outro lugar, e que a designação Cognac tem seu uso controlado e limitado, que atende a padrões determinados de sua região de origem.

²⁸² O'CONNOR, B. *Protection of Geographical Indications in Selected Countries*. In: The Law of Geographical Indications, Cameron May, 2004.

2.6.1.2 O caso *Champagne*

Conhecido como o rei dos vinhos, pela excepcional qualidade, ou o vinho dos reis, porque era servido nas cerimônias de coroação dos reis da França, o *champagne* é um vinho branco espumante produzido histórica e unicamente na região francesa de *Champagne*, uma área de trinta e dois mil hectares, delimitada em 1927.²⁸³

Para assegurar essa tradição e exclusividade, o nome *champagne* é protegido como *Appellation d'origin contrôlée* (AOC), a mais rigorosa espécie de denominação de origem francesa.

Tanto é assim que mesmo a comunidade de *Champagne*, na Suíça, teve que renunciar ao nome nos rótulos de seus vinhos. Yves Saint Laurent também foi obrigado a abdicar do lançamento de um perfume que desejava denominar *Champagne*.²⁸⁴

Elaborado essencialmente à base de uvas *chardonnay*, *pinot noire* e *pinot meunier*, a produção do *Champagne* obedece a processo caro e demorado, que leva de dois a cinco anos ou até mais, para os produtos muito especiais.

O método consiste basicamente de mistura (corte) de vinhos brancos e numa dupla fermentação do mosto, primeiro em tanques e depois em garrafas, fazendo sua rotação (*remuage*) regularmente. O corte pode envolver de trinta a duzentos vinhos, conforme suas várias versões: tradicional, *rosé*, *blanc de blanc* e *blanc de noir*.²⁸⁵

²⁸³ Revista seu Estilo, nº 27, julho 2009.

²⁸⁴ *Ibid.*

²⁸⁵ *Ibid.*

A origem do *Champagne* é atribuída aos monges beneditinos Dom Pérignon e Dom Ruinart, que dominaram a técnica de controlar a fermentação em garrafas, que antes as fazia explodir.

Mas foi Nicole Ponsardin, viúva de Felippe Clicquot, quem desenvolveu o método de produção que revolucionou o mercado de *Champagne*, investindo no processo que tornou a bebida, antes turva, em cristalina.²⁸⁶

A *Champagne* não solicitou proteção da indicação geográfica no Brasil através do depósito de pedido de registro no INPI, mas a empresa francesa Société Anonyme Lanson Pere et Fils, também denominada *Champagne Lanson Pere & Fils* e outras sociedades francesas açãoaram judicialmente as empresas brasileiras Armando Peterlongo & Cia. Ltda. e outras, para que tais empresas nacionais se abstivessem de usar nos rótulos de seus produtos, em publicidade ou por qualquer outra forma, a denominação *Champagne* e suas variações *champanhe* e *champanha*, sob alegação de que só às autoras, empresas francesas, cabe o direito de uso desta expressão.

RE 78835-GB Rel. Min. Cordeiro Guerra J. 26/12/74. Segunda Turma. DJ 28/02/75, Supremo Tribunal Federal.

Ementa: Não viola o artigo 4º do Acordo de Madrid, de 14/04/1891, decisão que admite a denominação champagne, champanhe ou champanha para vinhos espumantes nacionais – Conceitos de “denominação de origem” e “indicação de procedência” – dissídio jurisprudencial não evidenciados. Não conhecimento do recurso extraordinário.

Em sua inicial alegaram as empresas francesas, em resumo, que estão localizadas na região geográfica da França denominada *Champagne* e que se dedicam à produção de vinho espumante conhecido sob este nome; que entendem que a palavra *Champagne* é indicativa de procedência, estando a matéria

²⁸⁶ *Ibid.*

disciplinada pelos arts 100 e 101 do Código de Propriedade Industrial (Lei 5.722/71); que se trata, portanto, na hipótese, de denominação de origem, que não se integra, tão somente, pelo nome de lugar de obtenção de produto, mas, também, pela influência dos fatores naturais e imanentes do local.

As autoras alegam ainda que a colocação do nome *Champagne* em um vinho indica a existência, na bebida, de qualidade e características próprias e diferenciais; que nos países vinícolas o consumidor se interessa mais pela origem do produto do que pela sua marca; que todos os países dispensam proteção às indicações de procedência e às denominações de origem; que o Acordo de Madrid, está em vigor no Brasil (Decreto 19026/29), que é impossível obter-se fora da região vinícola de *Champagne* um vinho espumante com as mesmas características; que o *Champagne* atual foi inicialmente obtido pelo beneditino Dom Perigon, mediante processo especial e que o vinho espumante obtido na *Champagne* adquire sua peculiaridade das condições naturais do solo e do clima, como também do método seguido para sua fabricação, método este que é usado em outras regiões da França, mas o produto conseguido não tem as mesmas características.

Continua, afirmando que muitos produtores brasileiros de vinho usam o nome *Champagne* ou suas variantes para designar a bebida que fabricam; que o *Instituit National des Appellations d'Origine des Vins et Eaux de Vin* apresentou protesto, através do Juízo da 1^a Vara da Fazenda Pública, contra a firma brasileira Georges Aubert & Cia. Ltda., que estava produzindo um vinho espumante denominado *Champagne Georges Aubert*, tendo sido então publicados editais para ciência de terceiros, mas que, apesar de ter tido conhecimento do protesto judicial, o Sr. Diretor do Instituto de Fermentação se recusou a vedar aos produtores brasileiros o uso daquela palavra, sob o fundamento de que o Conselho de Recursos do

Departamento da Propriedade Industrial já decidiu que a denominação *Champagne* ou champanha indicaria a natureza do produto e não o local da produção.

Informam as autoras que o Conselho de Recursos da Propriedade Industrial, dando provimento a recurso interposto contra o despacho concessivo da marca *Champagne* Brasília, mandou fosse excluída a palavra *Champagne*, e que, na França, há séculos, são protegidas as denominações de origem, mesmo o fazendo outros países, como a Bélgica, a Espanha, a Itália, a Suíça, o Líbano, o Tanger e a Inglaterra.

Que nos países mencionados os vinhos com tais características são identificados apenas pelo adjetivo “espumante”, nos respectivos idiomas, enquanto os produtores brasileiros usam o vocábulo *champagne* com destaque, o que pode iludir os consumidores, nem sempre esclarecidos no assunto.

Concluem por alegar que não se pode admitir que a expressão *Champagne* se tenha tornado uma designação de uso comum, indicativa apenas do tipo de vinho, isto em face do art. 102 do Código de Propriedade Industrial e do art. 4º do invocado Acordo de Madrid, daí porque entendem que o uso de tal denominação em rótulos de vinhos nacionais configura falsa indicação de procedência, sendo assim crime previsto no art. 178, inciso IV, do citado Código da Propriedade Industrial.

Em contestação, a União Federal declara que o Brasil é um dos poucos países da América que respeita a chamada *appellations d'origine* e que, com relação à palavra *Champagne*, a situação é diversa, dado que, há mais de trinta anos se produzem no Brasil vinhos espumantes com essa denominação e aqui também são vendidos vinhos procedentes da Argentina, Chile, Uruguai, Estados Unidos e outros países, também com aquele nome em seus rótulos.

Que há cerca de dezoito anos o Instituto de Fermentação, estudando o assunto em comum com o Departamento Nacional da Propriedade Industrial, concluiu que a denominação *Champagne* era indicativa da natureza do produto, e não do local da produção; que internacionalmente se generalizou a palavra em causa para designar um tipo de vinho, e não uma região geográfica, e que na Europa a quase totalidade dos países vinícolas não permite o uso do nome *Champagne* nos seus rótulos de vinhos espumantes, para obterem, em contrapartida, a proteção dos nomes de vinhos famosos, produzidos em seus territórios.

Que as firmas brasileiras aduzem que não há, na espécie, a alegada “falsa indicação de procedência”; que a palavra *Champagne*, champanhe ou champanha não representa falsa indicação de procedência porque esta vem seguida do nome do produtor e da expressão “indústria brasileira”, e que se usa a expressão *Champagne* para indicar que o vinho passou pelo processo chamado de “champanhização”, não havendo assim, correspondência entre a denominação em apreço e a província francesa do mesmo nome.

Alega ainda que o precursor do vinho champanha no Brasil foi Manoel Peterlongo, em 1916, que não recebeu qualquer advertência para não fabricá-lo e que somente agora, quando o produto nacional se torna famoso, é que se lembraram as autoras de opor-se ao uso da denominação; que devemos obediência às leis brasileiras e não às leis francesas, razão pela qual o Departamento nacional da Propriedade Industrial registrou os nomes comerciais das firmas brasileiras.

Ainda, que a legislação do Imposto de Consumo consagra a denominação *Champagne* entre os produtos que sofrem tributação; que de nenhum modo está sendo infringido o art. 1º do Acordo de Madrid, uma vez que não há falsa indicação

de proveniência, mas simplesmente indicação da natureza do vinho espumante que é.

E mais, que já se encontrava em vigor o Decreto-lei nº 476, de 25 de fevereiro de 1969, regulando a produção de uvas e vinhos referendados apenas pelo Ministério da Agricultura, mas não pelo Ministério da Indústria e Comércio, que dispõe em seu art. 17 que vinho espumante ou *champagne* é o produto resultante unicamente de uma primeira ou segunda fermentação em garrafas ou recipientes fechados.

O *Institut National des Appellations d'Origin*, que tem a seu cargo a proteção das chamadas denominações de origem e a repressão de suas fraudes, na França e no estrangeiro, requereu imediatamente, ao Ministro da Indústria e Comércio que fossem tomadas as necessárias providências para modificar o citado art. 14, de modo a ser dele excluída a palavra champanha que não é, nem pode ser, sinônimo de vinho espumante. O pedido não foi acatado sob a alegação de que a matéria se encontrava *sub-judice*.

Assim, a decisão judicial entendeu que existe fundamental diferença entre os conceitos da denominação e origem e da indicação de proveniência, sendo esta última prevista em nossa legislação específica como sendo a designação do nome de cidade, localidade, região ou país, notoriamente conhecidos como lugar de extração, produção ou fabricação de mercadorias ou produtos, conforme art. 100 do Código da Propriedade Industrial.

A denominação de origem é estranha ao Direito nacional e não se refere, propriamente, a uma indicação de proveniência, mas sim, traduz a ideia de originalidade e qualidade. Entende que o termo *Champagne* não constitui indicação

de proveniência uma vez que nem todos os produtores de vinho, estabelecidos na antiga província de *Champagne*, têm o direito de usá-lo.

Que a palavra *Champagne*, champanha ou champanhe tem significação já consagrada como indicativa de características do vinho espumante, decorrente de determinado processo especial de sua fabricação, a que se chama de champanhização.

Que não se vislumbrou nos registros já efetuados pelo Departamento Nacional da Propriedade Industrial em favos das empresas brasileiras fabricantes desse tipo de vinho espumante, com a indicação champanhe ou champanha, qualquer infração à própria legislação específica do Brasil sobre a matéria, nem tampouco qualquer infringência às disposições contidas no invocado Acordo de Madrid.

E que não há conflito com o invocado art. 4º do 2º Acordo de Madrid, pois ficou reservado aos Tribunais de cada país decidir quais são as denominações que, em caráter genérico, escaparão às disposições do presente Acordo, não estando, entretanto, compreendidas na reserva especificada por este artigo as indicações de proveniência.

E que a lei brasileira, considerando o nome geográfico tornado comum para designar natureza, espécie ou gênero de produto desfigura a procedência, conforme art. 71 do Código de Propriedade Industrial, não viola a reserva convencionada, pois, a generalização do uso do nome geográfico, desfigura-lhe o caráter de fixar a procedência do produto.

Comenta Barbosa²⁸⁷ que apesar da justeza das conclusões do Supremo, àquela altura, já que a legislação brasileira pertinente só protegia as indicações de

²⁸⁷ BARBOSA, D. *Uma Introdução a Propriedade Intelectual*, 2ª edição Lumen Júris, 2003, p. 913

proveniência, não as designações de origem, a matéria só foi superada pelos arts. 177 e 178 da Lei nº 9.279/96, em vigor, com o advento das denominações de origem, em conformidade com a art. 22 do Acordo TRIPS.

Ressalta que este é um dos casos em que mais claramente se aplica a vedação constitucional, que faz a proteção dos signos distintivos depender do interesse do desenvolvimento social e econômico do país, e que o acórdão do Supremo Tribunal Federal em referência, expressa as mesmas conclusões, ainda que ocorrido antes da Constituição Brasileira de 1988.



Fig. 14 - Espumante da Peterlongo, com a denominação *champagne*, designando espécie de produto

Fonte: <<http://www.peterlongo.com.br/portugues/port.php>>. Visitado em: 24 fev. 2010.



Miolo Espumante Millésime Brut

Produtor: Miolo

Método: Champenoise Tipo: Brut

Descrição do produto: O Brut Millésime é produzido somente em safras excepcionais e é elaborado com uvas Pinot Noir e Chardonnay cultivadas pela Miolo no vinhedo da família. Localizado no Vale dos Vinhedos, em Garibaldi, o Vinhedo São Gabriel está na região de origem dos melhores espumantes do Brasil.

Temperatura de serviço: de 06 a 08 °C.

Graduação Alcoólica: 12% vol.

Fig. 15 - Espumante da Miolo, utilizando a denominação “espumante”

Fonte: <<http://www.vinhosnet.com.br/produto.php?action=detalhes&codigo=499>>. Visitado em: 24 fev. 2010.

Uma questão que se nota é que, apesar da permissão de se usar a palavra *Champagne* e as duas variações mencionadas, os produtores de vinho da Serra Gaúcha colocam nos rótulos de seus espumantes essa denominação, como exemplifica a Fig. 14.

Tal procedimento aponta para maior consciência do uso do vocabulário nacional e para um abandono das designações estrangeiras, quando foi permitido o uso do termo.

Mesmo porque, um espumante nacional que fosse exportado para a França seria impedido pela aduana francesa de ingressar naquele país, se apresentasse a expressão *Champagne* em sua rotulagem.

O ordenamento jurídico francês concede uma proteção bastante ampla às *appellations d'origine*, pois a latitude desta tutela, que tem longa tradição, resulta da necessidade de proteger os interesses econômicos dominantes.

Sendo a *appellations d'origine Champagne* de grande prestígio, a jurisprudência estrangeira tende a lhe dar proteção absoluta, proibindo seu uso em outros produtos, diferentes de espumantes.

O Tribunal de Justiça de Genebra, no seu acórdão de 30 de março de 1990 condenou a empresa FCW Genéve SA, por vender gel de banho em frascos semelhantes às garrafas de *Champagne* e cujas etiquetas continham a expressão *Champagne ou Schaumpagner* com a indicação da verdadeira origem.²⁸⁸

O tribunal entendeu que o consumidor médio não poderia confundir uma garrafa de *Champagne* com os frascos que vende FCW, em virtude de serem produtos diferentes. Considerou ainda que os atos da FCW não implicavam em descrédito para o *Champagne*, nem estávamos perante uma atitude parasitária, dada a natureza ostensivamente diferente dos produtos.²⁸⁹

O tribunal fundamentou-se no Acordo franco-suíço de 14 de maio de 1974, para a proteção das denominações de origem. Face a este Acordo (art. 2º) o tribunal determinou que os nomes das antigas províncias francesas, no caso, *Champagne*, gozam de proteção absoluta frente a qualquer que seja a natureza das mercadorias ou produtos nos quais estes nomes são apostos.

Assim, o tribunal decidiu que a utilização da palavra *Champagne* e da sua tradução alemã *Schaumpagner* contrariavam o art. 2º do tratado franco-suíço.

Caso semelhante ocorreu entre as empresas produtoras de *Champagne* e a firma Franco Zarri Prefumerie que havia adotado garrafa idêntica, bem como a marca, o nome, a *appellation d'origine* para vender gel de banho (*bagni schiuma*).

Nesse caso a Cassação italiana, em 21 de outubro de 1988 entendeu que não havia contrafação nem concorrência desleal, logo, deveria ser respeitado o

²⁸⁸ ALMEIDA, A. F. R. *Denominações Geográficas*. In: Direito Industrial, vol. III, Almedina, Coimbra, 2003.

²⁸⁹ ALMEIDA, *ibid.*

princípio da especialidade. Estava em causa o tratado italiano-francês, de 28 de maio de 1948, renegociado em 28 de abril de 1964, e em tudo análogo ao mencionado tratado franco-suíço.²⁹⁰

A Apelação de Bolonha considerou que aquele tratado dizia respeito somente à proteção de produtos no confronto com produtos do mesmo gênero fabricados no país contratante, ou seja, os vinhos italianos não podem ser denominados *Champagne*.

A Cassação também entendeu que tais disposições se aplicavam somente quando se tratasse de outros vinhos apresentados como *Champagne* e que a proteção absoluta, mencionada no tratado franco-suíço semelhante, foi afastada dos tribunais italianos.²⁹¹

Outra decisão foi a da *Cour d'Appel de Paris*, de 15 de dezembro de 1993, que condenou a sociedade Yves Saint-Laurent Parfums por distribuir um perfume sob a denominação *Champagne*.

As empresas de *Champagne* pediram a anulação do registro da marca *Champagne* com o fundamento de que a comercialização de um perfume com essa designação deturpa e enfraquece a notoriedade da *appellation d'origine*.

O tribunal baseou-se no art. L 115-5/4 do código do consumidor, que dispõe que o nome geográfico que constitui a denominação de origem ou qualquer outra menção que a invoca não pode ser empregada para qualquer produto similar, nem para qualquer outro produto ou serviço quando essa utilização é suscetível de deturpar ou enfraquecer a notoriedade da denominação e origem.

A primeira parte do texto estabelece proibição absoluta para os produtos idênticos ou similares e a segunda, para os outros produtos, limita a proibição aos

²⁹⁰ ALMEIDA, *ibid.*

²⁹¹ ALMEIDA, *ibid.*

casos em que a utilização da denominação é suscetível, basta a possibilidade de deteriorar ou enfraquecer a notoriedade.

O tribunal lembrou o artigo L 713-5 do CPI francês que protege a marca “que goze de renome” para além do princípio da especialidade, e referiu o Regulamento CEE Nº. 2081/92, que tutela, em seu art. 13, as denominações de origem e as indicações geográficas fora do âmbito dos produtos “comparáveis” quando exista exploração da reputação.

O tribunal admitiu que *Champagne* beneficia de excepcional notoriedade, que os apelantes, ao adotarem o nome *Champagne* “quiseram criar um efeito atrativo ligado ao prestígio da denominação litigiosa”, e que, através do comportamento parasitário, deturparam a notoriedade de que só os produtores e os negociantes de *Champagne* podem desfrutar, e declarou a nulidade da marca *Champagne* para perfumes.

Um dos mais famosos casos ingleses é aquele onde se questionou a legitimidade da utilização do termo *Champagne* para bebidas espumantes não produzidas na região francesa *Champagne*.²⁹²

Esta questão foi levantada pelas *Maisons du Champagne* que defendiam que o *Champagne*, bebida espumante produzida segundo um processo de dupla fermentação no distrito de *Champagne*, conquistou reputação única junto ao consumidor. O tribunal concluiu a favor das *Maisons du Champagne*.

Mesmo no caso de *Elderflower Champagne*, bem mais recente, apesar de dificilmente induzir ao erro o consumidor, na medida em que se trata de uma bebida leve, o tribunal decidiu que o termo não poderia ser utilizado.

²⁹² DIAS, J.F.D.V.R. A construção institucional da qualidade em produtos tradicionais. Rio de Janeiro, 2005.146p. Dissertação (Mestrado em Estudos Internacionais Comparados) Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005.

Assim se verifica que a proteção aos signos distintivos tem latitudes diferentes em cada país, e que esta latitude está vinculada à importância que cada país concede a tais signos, com base nos seus interesses sociais e econômicos dominantes.

2.7 COMO DETERMINAR A GENERICIDADE

A questão da determinação da genericidade das indicações geográficas está intrinsecamente vinculada ao espírito dominante nas legislações que regem o assunto.

Como vimos a União Europeia adota um sistema *sui generis* para a proteção das indicações geográficas, fortemente baseada na noção do *terroir*, onde a qualidade e características do produto devem ser essencialmente devidas aos fatores como clima, solo e saber fazer da região, de procedência do produto.

E que a degenerescência da indicação geográfica, nos países europeus, é entendida numa perspectiva subjetiva, onde o desaparecimento do direito só pode resultar da vontade do seu titular.

Os Estados Unidos não reconhecem as indicações geográficas como uma classe separada de propriedade intelectual, mas a protegem, fundamentalmente, através do *Lanham Trademark Act* de 1949, revisto em 1999, como marca de certificação.

Um agencia governamental especializada, o Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, é responsável pela comercialização de vinhos e bebidas espirituosas.

A degenerescência das indicações geográficas, nos Estados Unidos, é vista numa perspectiva objetiva, que depende quase exclusivamente do ponto de vista do

consumidor, quando a proveniência do produto não é mais significativa para ele, prevalecendo na percepção do público o tipo ou espécie de produto.

Assim, a legislação da União Europeia promove a região, com seus aspectos geográficos, o saber fazer de seu povo, as tradições, a cultura e os elementos emocionais intangíveis desta região, que vão influenciar de forma dominante as características organoléticas de seus produtos, concedendo a eles tipicidade e os tornando fatores determinantes da região.

Já a legislação americana promove predominantemente o negócio, a empresa, uma vez que essa legislação só permite marcas com nomes geográficos, se, ao longo do tempo, consumidores passaram a reconhecer esses nomes geográficos como identificadores de produtos de uma firma particular ou de um grupo de produtores da região.

Os Estados Unidos entendem que o nome geográfico é meramente um nome de lugar e não propriedade intelectual, até que este nome seja usado de forma a identificar aos consumidores produtos ou serviços com determinadas características diferentes de serem meramente o lugar de onde os produtos ou serviços são originários, e que os consumidores usem este signo como informação material para efetuarem suas decisões de compra.

Assim, os critérios para determinar a genericidade das indicações geográficas nos Estados Unidos e na União Europeia são diferentes, considerando o enfoque legislativo vigente no país e na comunidade.

2.7.1 Critérios adotados nos Estados Unidos

O USPTO define termos genéricos como sendo “termos que o público consumidor significativo entende primeiramente, ou à primeira vista, como o nome do tipo ou espécie de produto ou serviço”.

Esses termos são incapazes de atuarem como marcas registradas, designando lugar de origem, e não são qualificados para registro.²⁹³

O teste de genericidade aplicado no USPTO para aferir se a marca é genérica consiste de duas perguntas:

1. Qual é a espécie dos produtos ou serviços em questão?
2. O público consumidor significativo entende, à primeira vista, que a designação se refere a uma espécie ou tipo de produto ou serviço?

No caso, a percepção do público, ao ver o queijo Fontina, por exemplo, teria que ser “isto é Fontina, então isto é queijo”.

Cabe ao examinador do USPTO a atribuição de provar que o termo é genérico, através de evidências claras.

Essas evidências devem demonstrar que o público entende que o termo se refere ao “nome comum da espécie ou tipo” do produto ou serviço.

O examinador deve produzir as evidências, ou provas, de qualquer fonte competente, incluindo dicionários, jornais, bases de pesquisas e outras publicações.

O examinador, procurando respostas adequadas às questões mencionadas, deve considerar:

- A maneira como o requerente usa a marca proposta em lide nos produtos ou em material publicitários ou *folders*,

²⁹³ USPTO Global Intellectual Property Academy, Geographical Indications: Generic Evaluations. In: Geographical Indications Program, abril, 2009.

- Se a marca proposta em lide é usada por seus competidores, e se assim for, como esses competidores usam esta marca?
- Existem outros termos disponíveis para descrever os produtos ou serviços?

No que se refere ao exame de genericidade para indicações geográficas de vinhos e bebidas espirituosas, o examinador, com base no *Exam Guide 2-06*²⁹⁴, pode recusar o registro com base na Sec. (2) (e) (1) do *Principal Register* ou Sec. 23 do *Supplemental* se considerar que o nome geográfico ou a representação gráfica é genérica para um tipo de vinho ou bebida espirituosa.²⁹⁵

Se o examinador considerar apropriado, pode requerer um *disclaimer* do nome genérico ou representação gráfica.²⁹⁶

Um nome geográfico é considerado genérico se os consumidores americanos o veem como designativo de gênero de produtos, ao invés de uma origem geográfica.²⁹⁷

Se um nome geográfico é usado relacionado a vinhos ou bebidas espirituosas, o examinador deve solicitar uma busca para a *Trademark Law Library* para determinar se existe evidência indicando se o nome é genérico para o produto.

Algumas vezes o nome geográfico é usado para certificar a origem geográfica dos vinhos ou bebidas espirituosas. Se a marca proposta é usada para certificar os produtos, o requerente pode converter o pedido para marca de certificação de origem regional (Sec. 4 of the Trademark Act, 15 USC Sec. 1054; TMEP Sec. 1306.06(g) (vi)).

²⁹⁴ USPTO OG Notices: publicado em 09 de maio de 2006 In: USPTO OG Notices: 06 June 2006, <<http://www.uspto.gov/go/og/2006>>. Visitado em: 24 fev. 2010.

²⁹⁵ USPTO, TMEP Sec. 1209.02 Procedure for Descriptiveness and/or Genericness Refusal, jun. 2007. <http://www.bitlaw.com/source/tmep/1209_02.html>. Visitado em: 24 fev. 2010.

²⁹⁶ USPTO, TMEP Sec 1213 et seq Disclaimer of Elements in Marks, jun. 2007. <<http://www.bitlaw.com/source/tmep/1213.html>>. Visitado em: 24 fev. 2010.

²⁹⁷ USPTO, TMEP Sec 1209.01 (c) et seq. Distinctiveness/Descriptiveness Continuum. Generic terms. Jun. 2007. <http://www.bitlaw.com/source/tmep/1209_01.html>. Visitado em: 24 fev. 2010.

No caso *Community of Roquefort v. William Faehnrich, Inc*, 198 F. Supp 291(D.C.N.Y, 1961), aff'd., 303 F.2d 191 (2dCic. 1962) (LEXSEE 303 F2D 494), a Comunidade de Roquefort, titular da marca de certificação *Roquefort* americana para queijo produzido com leite de ovelha tipo *blue mode* manufaturado e curado em cavernas de pedra calcária na Comunidade de Roquefort, França, acusou William Faehnrich Inc. de infringir sua marca de certificação importando queijo feito de leite de ovelha, tipo *blue mode*, produzido e curado na Hungria e na Itália cujo rótulos apresentavam o texto “Imported Roquefort Cheese”.

Para se defender, William Faehnrich Inc. alegou que o nome *Roquefort* era genérico.

No entendimento dos juízes “um termo genérico informa sobre a natureza ou espécie do produto; para *Roquefort* ser genérico, o termo deve ser aplicado a queijos de leite de ovelha tipo *blue mode* produzido em qualquer lugar; que os padrões de identidade adotados pela *Food and Drug Administration* (FDA) para queijos de leite de ovelha, tipo *blue mode* não ajudam o acusado, uma vez que o fato de tal produto poder ser denominado *Roquefort* não significa que tal nome esteja disponível para qualquer um usá-lo”.

Continuam, afirmando que se um nome geográfico que foi registrado como marca de certificação, identificando determinados produtos, adquire significado principal como meramente descritivo dos produtos, os direitos cessam de ser incontestáveis e a marca fica sujeita a cancelamento.

Os *affidavits* do acusado foram desprovidos de quaisquer alegações fundamentadas ou fatos que comprovassem que os consumidores entendessem a palavra *Roquefort* significando nada mais do que queijo *blue mode* feito de leite de ovelha.

Outro caso onde se discutiu a genericidade foi o *In re Cooperativa Produttori Latte E Fontina Valle D'Acosta* (230 USPQ 131 9TTAB 1986) que requereu, perante o USPTO, marca de certificação *Fontina*, com representação gráfica, para o queijo produzido em região nas montanhas do *Aosta Valley*, na Itália, sendo que a palavra *Fontina* significa “muito macio, tenro”.

O examinador do USPTO solicitou *disclaimer* de *Fontina* como termo genérico para um tipo de queijo de qualquer origem.

A *Cooperativa Produttori Latte E Fontina Valle D'Acosta* apresentou, com vistas a comprovar a não genericidade da marca proposta, evidências de Dicionário, que define *Fontina* como “um queijo de origem italiana meio macio a duro e amadurecido”, “o mais conhecido queijo da área Piemonte e Valle d'Aosta”, “um tipo de queijo macio”.

A Corte considerou que o tratamento dado a palavra *Fontina*, pelas referências, significa um tipo de queijo com certa dureza, textura e sabor características, e o fato de que foi demonstrado que existe um queijo *Fontina* doméstico demonstra que, para o consumidor americano, *Fontina* primeiramente significa um tipo de queijo, como *brie*, *swiss*, *parmesan* ou *mozzarella*, não obstante a origem regional, e que não pode ser marca de certificação.

Assim, os critérios americanos para se determinar a genericidade fundamentam-se, conforme demonstrado, preponderantemente na percepção do público consumidor significativo, se é pelo tipo de produto ou pelo lugar de origem.

As evidências para tal são de dicionários, publicidade, jornais, etc, e outros aspectos também são levados em consideração, como apresentação do nome com a primeira letra em maiúscula, o fato do produto ser produzido em qualquer outro lugar e não só na região de procedência e a maneira como a indicação geográfica é

controlada e limitada, informando de forma confiável aos consumidores que o produto vem exclusivamente de uma determinada região.

2.7.2 Critérios adotados na União Europeia

Feta é a primeira disputa a abordar a questão da genericidade no âmbito da legislação específica da União Europeia, o Regulamento (CE) Nº. 2081/92.²⁹⁸

O teste de genericidade está estabelecido no artigo 3 (1), do Regulamento (CE) Nº. 2081/92:

Artigo 3º:

1. *Não se podem registrar as denominações que se tornaram genéricas.*

Na acepção do presente regulamento, entende-se por denominação que se tornou genérica o nome de um produto agrícola ou de um gênero alimentício que, embora diga respeito a um local ou à região onde esse produto agrícola ou gênero alimentício tenha inicialmente sido produzido ou comercializado, passou a ser o nome comum de um produto ou gênero alimentício.

Para determinar se uma designação se tornou genérica todos os fatores devem ser tidos em conta e, nomeadamente:

- a situação existente no Estado-membro onde a denominação tem origem e nas zonas de consumo,
- a situação noutros Estados-membros,
- as disposições legislativas nacionais ou comunitárias pertinentes.

²⁹⁸ GANGJEE, D. *Say Cheese! A Sharper Image of Generic Use Through the Lens of Feta*. London School of Economics, 2007, 5 European Property Review.

Se, no termo do processo definido nos artigos 6º e 7º, um pedido de registro for recusado porque uma denominação passou a ser genérica, a Comissão publicará essa decisão no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

Assim, no sentido de verificar se a situação existe tanto no Estado-membro onde a denominação tem origem e nas zonas de consumo, assim como a situação nos outros Estados-membros e ainda as disposições legislativas nacionais ou comunitárias existentes a *European Comission* solicitou a todos os Estados-membros informações sobre a produção de *Feta* e sobre o consumo de *Feta*.

No que respeita a produção do *Feta* foram especificados os seguintes elementos a serem informados: existência de uma regulamentação nacional ou de práticas codificadas específicas; condições em que essa produção foi iniciada, nomeadamente os objetivos pretendidos, a natureza privada ou pública de tal iniciativa, os mercados e o perfil dos consumidores em vista; discriminação por ano das quantidades produzidas; destino final da produção e denominações concretas das marcas utilizadas.²⁹⁹

Em atendimento aos critérios de produção especificados o *Scientific Committee* observa que a produção do queijo originário da Grécia à base de leite de ovelha representa 60 % da produção comunitária total deste queijo e 90 % da produção comunitária à base de leite de ovelha e de cabra; o queijo *Feta* à base de leite de vaca representa 34 % da produção total comunitária e destina-se, principalmente, aos países terceiros.³⁰⁰

O *Scientific Committee* acrescenta que uma proporção significativa da produção fora da Grécia é exportada para países terceiros, sem que tal tenha

²⁹⁹ CE. Regulamento nº 1829/2002 item 7. Jornal Oficial das Comunidades Europeias de 15/10/2002. <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:277:0010:0014:PT:PDF>>. Visitado em: 24 fev. 2010.

³⁰⁰ CE. Regulamento nº 1829/2002 item 24. Jornal Oficial das Comunidades Europeias de 15/10/2002. <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:277:0010:0014:PT:PDF>>. Visitado em: 24 fev. 2010.

influência na situação da denominação *Feta* no mercado único e que “a ausência de produção e de consumo em vários Estados-Membros não afeta o caráter genérico ou não genérico da denominação”.³⁰¹

Em relação às formas de comercialização do queijo *Feta* na União Europeia o *Scientific Committee* verifica que são oferecidos ao consumidor “dois produtos, com diferentes composições e propriedades organoléticas, sob a mesma denominação”. O *Scientific Committee* realça que os rótulos de queijo *Feta* não originários da Grécia fazem referência, direta ou indiretamente, à Grécia, o que implica que a denominação *Feta* não é utilizada como “nome comum, sem qualquer conotação geográfica, sinônimo de queijo branco de ovelha ou de vaca em salmoura” (...). De acordo com o *Scientific Committee* trata-se de um “produto geralmente apresentado como de origem grega”.³⁰²

No que se refere à análise das disposições legislativas nacionais ou comunitárias pertinentes, o *Scientific Committee* observa que doze Estados-Membros não dispõe de qualquer regulamentação específica, aplicando ao *Feta* as regras gerais, comunitárias e nacionais, relativas aos queijos. O *Scientific Committee* verifica que a Grécia dispõe de uma regulamentação relativa ao queijo *Feta* desde 1935, a Dinamarca desde 1963, e que a Áustria reserva a denominação *Feta* exclusivamente aos produtos originários da Grécia, por força de um acordo bilateral de 1971.³⁰³

No que respeita ao consumo de *Feta* foram especificados os seguintes elementos a serem informados: existência de uma regulamentação aplicável à colocação no mercado deste queijo; discriminação por ano das quantidades

³⁰¹ CE. Regulamento nº 1829/2002 item 26. Jornal Oficial das Comunidades Europeias de 15/10/2002. <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:277:0010:0014:PT:PDF>>. Visitado em: 24 fev. 2010.

³⁰² CE. Regulamento nº 1829/2002 item 28. Jornal Oficial das Comunidades Europeias de 15/10/2002. <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:277:0010:0014:PT:PDF>>. Visitado em: 24 fev. 2010.

³⁰³ CE. Regulamento nº 1829/2002 item 27. Jornal Oficial das Comunidades Europeias de 15/10/2002. <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:277:0010:0014:PT:PDF>>. Visitado em: 24 fev. 2010.

consumidas; proveniência geográfica do queijo consumido; rotulagens concretas presentes no mercado.³⁰⁴

Em atendimento aos critérios de consumo especificados o *Scientific Committee* observa que, atualmente, 73 % do consumo de queijo *Feta* tem lugar na Grécia, o que corresponde a um consumo anual *per capita* de 10,5 kg, contra 1,76 kg no resto da União Europeia. Na Dinamarca e na Alemanha, o consumo de *Feta* é, segundo o *Scientific Committee*, sem dúvida superior, embora 15 e 36 vezes, respectivamente, inferior ao consumo na Grécia. De acordo com *Scientific Committee*, o consumo de *Feta* proporcionalmente ao consumo total de queijo *per capita* também é significativo: em particular, na Grécia são consumidos 10,5 kg de *Feta per capita* por ano, para um consumo anual de 14 kg de queijo por ano; na Dinamarca, 0,7 kg *per capita* por ano, para um consumo anual de 15 kg de queijo; na França, 0,13 kg de *Feta per capita* por ano, para um consumo anual de 20 kg de queijo; na Alemanha, 0,29 kg de *Feta per capita* por ano, para um consumo anual de 19 kg de queijo.³⁰⁵

Um aspecto importante que se verifica no item 23 do Regulamento (CE) nº. 1.829/2002 é a constatação, pelo *Scientific Committee* que:

Consequentemente, importa determinar se, para o grande público, a denominação ou indicação em causa perdeu seu significado geográfico de origem. Para determinar a percepção do grande público, pode proceder-se constatações “diretas”, como sondagens de opinião ou outros inquéritos, e “indiretas”, como o nível de produção e do consumo, o tipo, o tipo e a natureza de rotulagem utilizada, o tipo e a natureza da publicidade desses produtos, a acepção dos dicionários, etc.

³⁰⁴ CE. Regulamento nº 1829/2002 item 8. Jornal Oficial das Comunidades Europeias de 15/10/2002. <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:277:0010:0014:PT:PDF>>. Visitado em: 24 fev. 2010.

³⁰⁵ CE. Regulamento nº 1829/2002 item 25. Jornal Oficial das Comunidades Europeias de 15/10/2002. <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:277:0010:0014:PT:PDF>>. Visitado em: 24 fev. 2010.

Observa ainda, nesse mesmo item 23, que:

A determinação do público interessado depende do tipo de produto e do público a que o produto se dirige. No caso em apreço, tratando-se de um queijo consumido principalmente pelo consumidor final (mas também por compradores comerciais, como restaurantes, indústrias alimentares, etc.), o destinatário é o grande público.

O Scientific Committee considerou também, no item 21 do Regulamento (CE) Nº. 1.829/2002, para fins de percepção do público em relação ao termo *Feta*:

As obras de caráter geral — como dicionários ou enciclopédias — ou de caráter especializado transmitidas pelos Estados-Membros permitem verificar que o termo «Feta» não é referido nas línguas italiana e portuguesa. As obras em grego, espanhol e neerlandês fazem exclusivamente referência a um queijo grego, à base de leite de ovelha e de cabra. Em sueco, o termo remete para um queijo de origem grega à base de leite de ovelha e de cabra, mas atualmente produzido também com leite de vaca noutras países, referindo-se, nomeadamente, a Dinamarca e a Suécia. Em dinamarquês, o termo remete principalmente para um queijo grego produzido a partir de queijo de ovelha e de cabra, mas também para um queijo elaborado na Dinamarca e nos Bálticos; por vezes, não é indicada qualquer referência geográfica específica. Em finlandês, o termo remete exclusivamente para um queijo grego ou de origem grega, à base de leite de ovelha ou de leite de ovelha e de cabra, com exceção de uma obra que não indica qualquer proveniência geográfica. Em alemão, o termo remete para um produto elaborado na Grécia e na maior parte dos países do sudeste da Europa, bem como em países ultramarinos. Em francês, 14 das 17 obras transmitidas referem um queijo grego de leite de ovelha e/ou de cabra, uma obra remete para um queijo produzido na Grécia e nos Bálticos, outra remete para um queijo de origem grega muito copiado na Europa e uma outra ainda refere um queijo grego à base de leite de ovelha e cabra cujo fabrico se alargou a outros países da região de origem e, mais recentemente, à Europa e à América do Norte, com a utilização do leite de vaca. Em inglês, quatro obras referem um queijo à base de leite de ovelha elaborado especialmente na Grécia; quatro outras referem um queijo grego à base de leite de ovelha ou de cabra; uma obra remete para um queijo originário da Grécia e do Médio Oriente tradicionalmente elaborado a partir de leite de ovelha ou de cabra, mas atualmente elaborado, por vezes, com leite de vaca; duas obras referem um queijo originário da Grécia à base de leite de ovelha ou de cabra, produzido igualmente noutras países, geralmente enquanto ingrediente de pratos gregos; uma obra refere a produção de «Feta» na Nova Zelândia, na Bulgária, na Iugoslávia, em Chipre, na Dinamarca e na Grécia, país de origem; uma obra refere um queijo elaborado na Grécia e nos Bálticos; uma outra refere um queijo grego à base de leite de ovelha ou de cabra, elaborado nos Estados Unidos à base de leite de vaca e quatro obras sugerem uma filiação estreita entre o queijo elaborado na Grécia Antiga e o atual queijo Feta grego. Em todas as línguas, a evolução cronológica das definições do termo Feta nunca se reflete numa diminuição da relação entre a Grécia e o Feta ou da identificação deste último com a Grécia.

Assim, o *Scientific Committee* conclui, por unanimidade, que a denominação *Feta* tem um caráter não genérico, nomeadamente, pelas razões apresentadas a seguir.³⁰⁶

A produção e o consumo de *Feta* estão majoritariamente concentrados na Grécia. Os produtos elaborados noutros Estados-Membros (Alemanha, Dinamarca e França), eventualmente designados *Feta*, são essencialmente produzidos à base de leite de vaca e elaborados de acordo com uma tecnologia diferente, e são em grande parte exportados para países terceiros. Por conseguinte, o caráter genérico da denominação *Feta* não pode ser aceito, uma vez que no mercado único o produto original grego predomina. É igualmente necessário assinalar que nos Estados-Membros em que a produção e o consumo não são significativos, a denominação *Feta* não se tornou genérica dado que o termo não é utilizado como nome comum. Na percepção do consumidor, o nome *Feta* evoca sistematicamente uma origem grega, pelo que não se trata de um nome que se tornou comum, portanto genérico, no território comunitário.³⁰⁷

Relativamente às disposições legislativas comunitárias ou nacionais pertinentes, o *Scientific Committee* observa que na maior parte dos Estados-Membros não existe qualquer regulamentação ou legislação específica para o produto em causa. Só a Grécia e a Dinamarca dispõem de uma regulamentação específica. A regulamentação dinamarquesa que autoriza a elaboração de um produto denominado *Danish Feta* distingue-se fortemente da regulamentação grega no plano técnico (utilização de leite de vaca ultrafiltrado e não de leite de ovelha e de cabra, e utilização de aditivos até 1994). Por outro lado, a Dinamarca não fornece a

³⁰⁶ CE. Regulamento nº 1829/2002 item 29. Jornal Oficial das Comunidades Europeias de 15/10/2002. <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:277:0010:0014:PT:PDF>>. Visitado em: 24 fev. 2010.

³⁰⁷ CE. Regulamento nº 1829/2002 item 30. Jornal Oficial das Comunidades Europeias de 15/10/2002. <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:277:0010:0014:PT:PDF>>. Visitado em: 24 fev. 2010.

prova de que a denominação *Feta* se tenha tornado um nome comum que podia ser utilizado juntamente com o nome do país produtor (*Danish Feta*) quando o mesmo Estado-Membro autorizou a sua utilização (1963). Do mesmo modo, também não forneceu a prova do seu caráter genérico em relação ao período posterior.³⁰⁸

Importante ressaltar que o *Scientific Committee* concluiu no item 32 do Regulamento (CE) Nº. 1829/2002 que: “*O fato de a denominação Feta ser utilizada na nomenclatura aduaneira comum ou na regulamentação comunitária relativa às restituições à exportação não tem qualquer influência ao nível da percepção, do conhecimento e da proteção no mercado único da denominação em causa, uma vez que se trata de disposições legais comunitárias não pertinentes neste contexto*”.

Assim, os critérios da União Europeia, aplicado no caso *Feta*, para se determinar a genericidade fundamentam-se, conforme mostrado, em três grandes aspectos: na produção (considerando os elementos comerciais), no consumo (com suas respectivas legislações) e no conhecimento da denominação, pelo Estado-Membro de onde a onde a denominação tem origem e nas suas zonas de consumo, assim como nos outros Estados-Membros.

Quanto aos aspectos relativos à produção deve-se considerar: as condições em que ela foi iniciada e natureza dessa produção (pública ou privada) assim como os objetivos esperados, os mercados e perfil dos consumidores em vista (consumidor final, compradores comerciais, como restaurantes, indústrias alimentares, etc), as estatísticas referentes às quantidades anuais produzidas, o destino final da produção e os termos concretos utilizados nas marcas. Também a existência de regulamentação nacional ou de práticas codificadas específicas.

³⁰⁸ CE. Regulamento nº 1829/2002 item 31. Jornal Oficial das Comunidades Europeias de 15/10/2002. <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:277:0010:0014:PT:PDF>>. Visitado em: 24 fev. 2010.

Quanto aos aspectos relativos ao consumo, deve-se considerar: as estatísticas anuais das quantidades consumidas, a proveniência geográfica do queijo consumido, as rotulagens concretas presentes no mercado. Também a existência de uma regulamentação aplicável à colocação deste queijo no mercado.

Quanto aos aspectos relativos ao conhecimento da denominação deve-se considerar: as definições do termo, nomeadamente em obras de caráter geral, como dicionários, encyclopédias, estudos ou sondagens pertinentes (pesquisas de opinião como a realizada pela Eurobarometer) ou qualquer outro elemento subsidiário.³⁰⁹

Importante ressaltar que o *Scientific Committee* considerou irrelevante a utilização da denominação na nomenclatura aduaneira comum ou na regulamentação comunitária relativa a restituições à exportação.³¹⁰

De igual maneira, também no que se refere às regulamentações nacionais, é importante observar se há diferenças no plano técnico nestas regulamentações.³¹¹ No caso do *Feta*, o *Scientific Committee* concluiu que “a regulamentação dinamarquesa que autoriza a elaboração de um produto denominado *Danish Feta* distingue-se fortemente da regulamentação grega (utilização de leite de vaca ultrafiltrado, e não de leite de ovelha e de cabra, e utilização de aditivos até 1994)”.

2.7.3 A situação no Brasil: simulação do caso *Tequila*

A *Tequila* é uma bebida espirituosa distintiva do México produzida a partir da fermentação e destilação dos açúcares extraídos das cabeças do Agave Tequilana

³⁰⁹ O'CONNOR, B. *Generics and Homonyms*. In: The Law of Geographical Indications, Cameron May, 2004.

³¹⁰ CE. Regulamento nº 1829/2002 item 32. Jornal Oficial das Comunidades Europeias de 15/10/2002. <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:277:0010:0014:PT:PDF>>. Visitado em: 22 fev. 2010.

³¹¹ CE. Regulamento nº 1829/2002 item 31. Jornal Oficial das Comunidades Europeias de 15/10/2002. <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:277:0010:0014:PT:PDF>>. Visitado em: 22 fev. 2010.

Weber variedade azul, e tanto sua produção como o cultivo da planta só podem se realizar em uma região determinada do país.³¹²

De acordo com a norma mexicana NOM-006-SCFI-2005³¹³, a *Tequila* se define como:

Bebida alcohólica regional obtenida por destilación de mostos, preparados directa y originalmente del material extraído, en las instalaciones de la fábrica de un Productor Autorizado la cual debe estar ubicada en el territorio comprendido en la Declaración, derivados de las cabezas de Agave tequilana weber variedad azul, previa o posteriormente hidrolizadas o cocidas, y sometidos a fermentación alcohólica con levaduras, cultivadas o no, siendo susceptibles los mostos de ser enriquecidos y mezclados conjuntamente en la formulación con otros azúcares hasta en una proporción no mayor de 49% de azúcares reductores totales expresados en unidades de masa, en los términos establecidos por esta NOM y en la inteligencia que no están permitidas las mezclas en frío. El Tequila es un líquido que, de acuerdo a su clase, es incoloro o coloreado cuando es madurado o cuando es abocado sin madurarlo.

Desde 1974 o governo do México decretou a denominação de origem *Tequila*, que é reconhecida e respeitada em praticamente todo o mundo.³¹⁴ A denominação de origem oferece ao consumidor garantia de autenticidade dos produtos que ostentam esse nome e está sustentada nos seguintes três elementos:

- um território específico, constituído pelo estado de Jalisco e algumas zonas dos estados de *Guanajuato, Michoacán, Nayarit e Tamaulipas*, que possuem características naturais e humanas únicas que influenciam na produção da bebida;
- na Norma Oficial Mexicana (NOM-006-SCFI-2005) que estabelece as regras que devem ser observadas rigorosamente por todos que elaboram, engarrafam e comercializam *Tequila*;

³¹² *Tequila, El espíritu libre de México*. Câmara Nacional de la Industria Tequilera. Disponível em: <<http://www.tequileros.org>>. Visitado em: 22 fev. 2010.

³¹³ <http://crtnew.crt.org.mx/index.php?option=com_content&task=bloqcategory&id=13&Itemid=56>. Visitado em: 22 fev. 2010.

³¹⁴ *Tequila, El espíritu libre de México*. Câmara Nacional de la Industria Tequilera. Disponível em: <<http://www.tequileros.org>>. Visitado em: 22 fev. 2010.

- um organismo independente: o Conselho Regulador da Tequila, que foi criado por industriais da Câmara Tequileira e que é responsável por verificar e certificar que efetivamente as empresas tequileiras cumprem com as especificações da NOM-006-SCFI-2005.

A *Tequila* depositou pedido de registro de denominação de origem no Brasil, IG 200802, em 02 de fevereiro de 2008, com apresentação nominativa e para o produto destilado de agave tequilana weber variedade azul.³¹⁵

Neste estudo de caso, que não é exaustivo, aplicaremos os critérios para determinação da genericidade adotados nos Estados Unidos e na União Europeia, conforme demonstrados nos itens 2.7.1 e 2.7.2.

Assim como visto, obras de caráter geral, como dicionários, enciclopédias, estudos, sondagens, publicidade que trazem o nome em questão são consideradas evidências, em ambas as partes consideradas.

Para este fim, foram consideradas definições de dicionários. O Moderno Dicionário da Língua portuguesa Michaelis³¹⁶ definiu *tequila* como sendo “Aguardente mexicana feita pela destilação do Agave tequilana, planta da América Central”.

A consulta feita ao Dicionarioweb resultou na definição de *Tequila* como “Aguardente obtida pela destilação do fruto do agave; bebida alcoólica mexicana”.³¹⁷ Outra pesquisa, no Dicionário Priberam da Língua Portuguesa definiu: “tequila (nome duma localidade do México) Aguardente obtida por destilação do fruto do agave, fabricada no México”.³¹⁸

³¹⁵ <<http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/indicacao/pedidos-de-iq>>. Visitado em: 22 fev. 2010.

³¹⁶ <<http://michaelis.uol.com.br/modern.php?lingua=portuges-portugues&palavra=tequila>>. Visitado em: 22 fev. 2010.

³¹⁷ <<http://www.dicionarioweb.com.br/tequila.html>>. Visitado em: 22 fev. 2010.

³¹⁸ <<http://www.priberam.pt/DLPO/default.aspx?pal=tequila>>. Visitado em: 22 fev. 2010.

O Dicionário da Língua Portuguesa INFOPEDIA³¹⁹ define *Tequila* como “bebida alcoólica mexicana feita da destilação do agave, Do mex. Tequila, local onde a bebida é produzida”

A Wikipédia³²⁰ considera *Tequila* como “uma bebida alcoólica destilada originária do México feita através da destilação do sumo de uma planta da América Central, o Agave tequilana (também chamado agave azul ou agave azul de Weber). É produzida em região demarcada pela Lei Mexicana no Estado de Jalisco onde se encontra a pequena povoação de Tequila, que lhe deu o nome, e onde se concentram os principais produtores. Fortemente aromática, a bebida apresenta diferentes graus de cor, sabor e aroma conforme o tempo de envelhecimento sendo designada por *tequila* Blanco, Joven, Reposado, Añejo e Extra Añejo em ordem crescente do tempo de maturação”

A Wikipedia também oferece um *link* para “todas as marcas de *Tequila*”³²¹, que é um portal dedicado a tudo acerca da *Tequila*, fornecendo informações de cada marca, suas apresentações, processos, etc. Nota-se que as marcas disponibilizadas neste sítio são de produtores da região demarcada pela denominação de origem Tequila, ratificando a percepção de que *Tequila* é uma bebida espirituosa distintiva do México produzida a partir da fermentação e destilação dos açúcares extraídos das cabeças do Agave Tequilana Weber variedade azul.

As definições dos dicionários remetem a uma bebida espirituosa feita de agave, proveniente do México e, em três casos, do agave tequilana, refinando ainda mais a percepção do lugar de origem.

³¹⁹ <<http://www.infopedia.pt/lingua-portuguesa/tequila>>. Visitado em: 22 fev. 2010.

³²⁰ <<http://pt.wikipedia.org/wiki/Tequila>>. Visitado em: 22 fev. 2010.

³²¹ <<http://www.tequila-z.com/>>. Visitado em 22 fev. 2010.

Considerando ainda que a Wikipedia é uma enclopédia livre, podemos considerá-la o melhor exemplo para aferir a percepção do consumidor e foi justamente, onde a definição de *Tequila* é mais próxima à definição da denominação de origem *Tequila*.

Dessa forma, a pesquisa elaborada em dicionários não evidencia o nome *Tequila* como um termo genérico, uma vez que o vincula sempre ao México e muitas vezes à região de Tequila, que é também associada ao agave Tequileira, matéria prima exclusiva da denominação de origem *Tequila*.

Outro critério utilizado nos Estados Unidos é a apresentação do nome, em geral com a primeira letra em maiúscula: tal apresentação é vista na Wikipédia.³²²



Fig. 16 - Restaurante Tequila (Brasil)

Fonte: <<http://www.tequila.com.br/novo/restaurante/>>. Visitado em: 22 fev. 2010.

Nota-se na Fig. 16 dois aspectos importantes: a palavra Tequila com a primeira letra em maiúscula e a vinculação do nome Tequila ao México, de um restaurante brasileiro. Interessante, também, observar a informação sobre a bebida *Tequila* disponibilizada no mesmo sítio do restaurante: *Mezcal* é a “Mãe da Tequila”. *Mezcal* pode ser feito de diversos tipos de Agave, mas a *Tequila* é feita apenas com a Weber Agave Azul. Muito parecido com Lírio, a Agave não é um cacto. Há mais de

³²² <<http://pt.wikipedia.org/wiki/Tequila>>. Visitado em: 22 fev. 2010.

120 tipos de agave, mas a *tequila* é feita apenas com a Agave Azul. Leva-se de 8 a 12 anos para nascer a pina, chamada assim por ser muito parecida com um abacaxi. Cresce nos vales do estado de Jalisco, que é a cidade natal da *Tequila*.³²³

Comprova-se aí a percepção do consumidor, que segundo os critérios da União Europeia, na determinação do público interessado, deve-se considerar também os compradores comerciais, como restaurantes, indústrias alimentares, etc, conforme já demonstrado (Regulamento CE 1829/2002, item 23).

No sítio na *internet* Buscapé, dos cinquenta e quatro resultados para *Tequila* só dois apresentaram o termo *Tequila* com a inicial minúscula.³²⁴

Quanto ao critério da produção, se esta é originária unicamente do lugar de origem da denominação de origem, ou também de quaisquer outros locais, observa-se, em pesquisa do sítio na *internet* Buscapé, já mencionado, que nos cinquenta e quatro resultados referentes à *Tequila*, não foram encontradas bebidas pretensamente designadas por *Tequila* de origem diferente da região de Tequila, no México.³²⁵

A pesquisa efetuada no sítio da *internet* Google só evidenciou o termo *Tequila* referenciando a denominação de origem mexicana, em questão.³²⁶ Alguns exemplos dos resultados encontrados:

Tequila Tezón Reposado chega ao Brasil

21 Out 2009 ... Tequila Tezón Reposado chega ao Brasil . » Daft Punk participará do remake de Tron . » Jennifer Joyce lança Comidinhas
www.guiadasemana.com.br/Brasilia/.../Tequila_Tezon_Reposado_chega_ao_Brasil.aspx?... - Em cache

³²³ <<http://www.tequila.com.br/novo/>>. Visitado em: 22 fev. 2010.

³²⁴ <<http://preco2.buscape.com.br/tequila-pq4.html>>. Visitado em: 22 fev. 2010.

³²⁵ <<http://www.tequila-z.com/>>. Visitado em 22 fev. 2010.

³²⁶ <<http://www.google.com.br>>. Visitado em: 22 fev. 2010.

Adega Brasil-Tequila Jose Cuervo Black

Tequila Jose Cuervo Black Uma bebida mais sofisticada, sem perder o espírito divertido e emocionante da tequila. Pensando numa nova forma de consumir esta..www.adegabrasil.com/produto.php?...tequila... - Em cache - Similares

MercadoLivre: TEQUILA JOSE CUERVO TRADICIONAL E OURO 750 ml p

14 Set 2009... Comprar e vender TEQUILA JOSE CUERVO TRADICIONAL E OURO 750 ml p/ TODO BRASIL - R\$ 39.00. Coleções e Comics Latas, Garrafas e Afins Bebidas...

Produto. mercadolivre.com.Br/MLB-103837854-tequila-jose-cuervo-tradicional-e-ouro-750-ml-p-todo-brasil-_JM - Em cache - Similares

Tequila Premium - A Jose Cuervo traz para o Brasil sua nova...

A nova Jose Cuervo Black Medallion é uma viagem sensorial para os apreciadores de tequila e acaba de chegar ao Brasil. O sabor mais maduro dá para a bebida...

taste.ig.com.br/news/templates/noticia.asp?idNoticia=8198 - Em cache

Garrafeiranacional.com - Tequila Patron Silver

... Switzerland Francs, South Africa Rand, Argentina Pesos, Bahamas Dólares, Brazil Reais ... Tequila. Miniaturas. Genebra. Raridades de Genebras. Genebra... www.garrafeiranacional.com/produto-4092-tequila-patron-silver.html - Em cache

Tequila Jose Cuervo Especial Ouro 750 ml-Imigrantes Mercantil...

7 Jun. 2003... Tequila Jose Cuervo Especial Ouro 750 ml você compra na mega loja Imigrantes Mercantil Bebidas e Alimentos na Internet à R\$58,99 por... www.imigrantesbebidas.com.br/.../product_info.php?... - Em cache - Similares

Dessa forma as evidências indicam a produção da *Tequila* exclusivamente na região de Tequila, no México, conforme estabelecido nos regulamento da denominação de origem.

Com relação ao controle e limitação da produção, outro critério adotado tanto nos Estados Unidos quanto na União Europeia, a *Tequila* é controlada pelo Conselho Regulador da Tequila (CRT), uma organização interprofessional independente, criada em 15 de dezembro de 1993, que reúne os atores e agentes

produtivos ligados à elaboração da *Tequila*, no intuito de promover a cultura e a qualidade desta bebida.³²⁷

É objetivo do CRT assegurar, através da verificação, o cumprimento da NOM-TEQUILA, garantir ao consumidor a autenticidade do produto, certificar o cumprimento da NOM-TEQUILA, salvaguardando a denominação de origem no México e no exterior.³²⁸

Outro fator importante no controle da produção da *Tequila* foi a adesão do México ao Acordo de Lisboa, em 1958, passando a ter um registro internacional e protegendo, assim, a denominação de origem em vinte em quatro países. Tal medida foi providencial tendo em vista que, na década de sessenta, quando a *tequila* passou a ser mais conhecida no exterior, alguns países, como o Japão e a Espanha, começaram a fabricar aguardentes a que chamaram “*Tequila*”.³²⁹

O México estabelece um acordo bilateral com os Estados Unidos no qual se compromete a impedir o uso do nome *Bourbon* em seu território e os Estados Unidos reconhecem a *Tequila* como produto distintivo e exclusivo do México.³³⁰

Outro acordo bilateral foi celebrado com a União Europeia, o Acordo de Reconhecimento Mútuo das Denominações de Origem, em 1997.³³¹

Além disso, a *Tequila* é também protegida no Canadá, Colômbia, Costa Rica, Nicarágua, México, Chile, el Salvador, Guatemala, Honduras, Israel, Japão.³³²

³²⁷ <http://crtnew.crt.org.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=68>. Visitado em: 22 fev. 2010[0].

³²⁸ <http://crtnew.crt.org.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=68>. Visitado em: 22 fev. 2010[0].

³²⁹ <http://crtnew.crt.org.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=63&Itemid=62>. Visitado em: 22 fev. 2010[0].

³³⁰ <http://crtnew.crt.org.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=63&Itemid=62>. Visitado em: 22 fev. 2010[0].

³³¹ CRT, apresentação La Denominación de Origen Tequila, Regalo de México para el Mundo, em 09 de janeiro de 2009 1 CD.

³³² CRT, *ibid.*

Assim o controle através dos acordos bilaterais e reconhecimento da Denominação de Origem Tequila no exterior reduzem o risco de falsificação ou imitação da *Tequila*.

A limitação da produção é efetuada através da concessão de certificação para os produtores de *Tequila*, para os engarrafadores de *Tequila* no México e no exterior, para a comercialização de marcas de *Tequila*, para a exportação da *Tequila*, para os produtores de bebidas alcoólicas que contêm *Tequila*, para os engarrafadores de bebidas alcoólicas que contêm *Tequila*, para a comercialização de bebidas alcoólicas que contêm *Tequila*, para os registros de plantação dos Agaves Tequileiras e de emissão de guias de transporte de Agave Tequileira.³³³

No critério da União Europeia, referente às condições em que foi iniciada a produção e sua natureza, no caso da *Tequila*, existem referências, desde 1943, de gestões por parte dos industriais da região, para proteger o nome *Tequila* e obter exclusividade de seu uso. Os argumentos se baseiam numa longa história que associa a indústria e a região, a paisagem, o povo com esta bebida, que também foi chamada de “bebida nacional”.³³⁴

Em junho de 1949 é publicada a primeira norma oficial de qualidade para a *Tequila*, a DGN R-9-1949, que é revisada a cada cinco anos. Em 1972 é modificada a Lei de Propriedade Industrial, no que se refere às denominações de origem, e em 22 de novembro de 1973 é reconhecida, pelo Governo do México, a Denominação de Origem *Tequila*.³³⁵

A partir de 1950 a produção de *Tequila* apresentou melhoras técnicas consideráveis. Muitas fábricas, sem detimento da qualidade, alcançaram altos

³³³ <http://crtnew.crt.org.mx/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=20&Itemid=34>. Visitado em: 20 fev. 2010[0].

³³⁴ <http://crtnew.crt.org.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=63&Itemid=62>. Visitado em: 20 fev. 2010[0].

³³⁵ <http://crtnew.crt.org.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=63&Itemid=62>. Visitado em: 22 fev. 2010[0].

índices de rendimento e higiene, e algumas marcas se tornaram mais acessíveis por serem de menor graduação.³³⁶

Quanto às quantidades anuais de produção e destino final da mesma, outro critério adotado pela União Europeia, no caso da *Tequila* é comprovado pelo gráfico mostrado na Fig. 17, a produção anual de *Tequila* do ano 1995 até o ano 2008, indicando quantidade expressiva de volume produzido, aumentando drasticamente a partir do ano de 2003, passando de 140,3 milhões de litros para 309,1 milhões de litros em 2008.

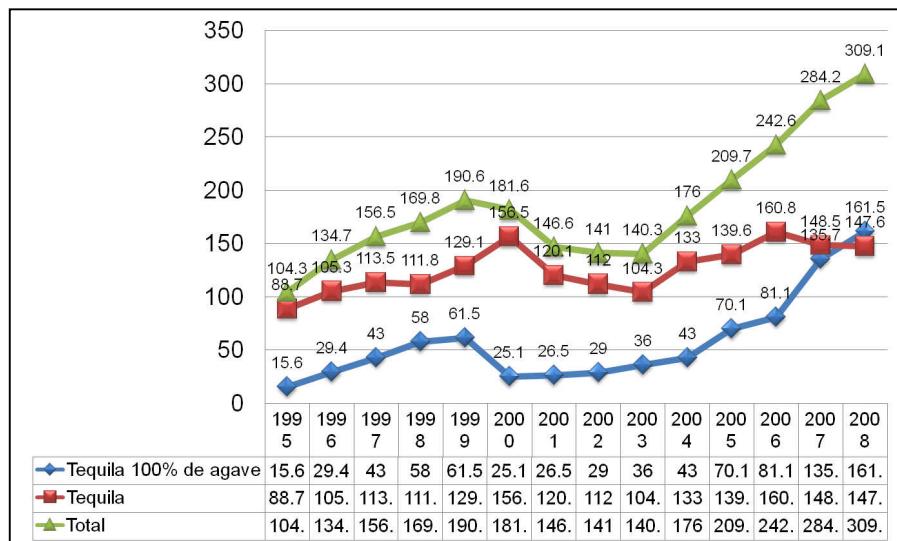


Fig. 17 - Producción Total: Tequila y Tequila 100% Volúmenes expresados a 40% Alc. Vol. millones de litros.

Fonte: <<http://www.crt.org.mx/EstatisticasCRTweb/>>. Visitado em: 22 fev. 2010.

O destino final da produção é mostrado no quadro da Fig. 18, desde o ano de 1995 até o ano de 2008, onde se nota o grande volume de *Tequila* exportado para os Estados Unidos, totalizando 108,3 milhões de litro em 2008, e, neste mesmo ano, para a União Europeia 13,5 milhões de litros e 3,5 milhões de litros para outros países.

³³⁶ <http://crtnew.crt.org.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=29>. Visitado em: 22 fev. 2010[0].

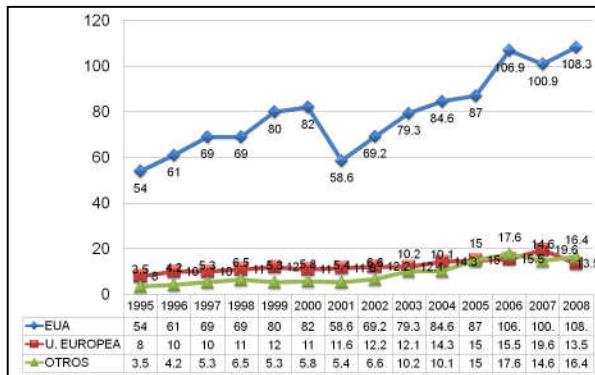


Fig. 18 - Exportaciones por DESTINO Volúmenes expresados a 40% Alc. Vol. millones de litros

Fonte: apresentação La Denominación de Origen Tequila, Regalo de México para el Mundo, no CRT, em 09 de janeiro de 2009.

A *Tequila* é exportada para mais de cem países com um valor anual de 700 milhões de dólares americanos, sendo, tal exportação, como mostra a Fig. 19, em percentual: 76,31% para os Estados Unidos, 15,15% para outros países, 3,77% para a Alemanha, 1, 57% para a França, 1,44% para a Espanha, 0.99% para a Grécia e 0,77% para a Rússia.³³⁷

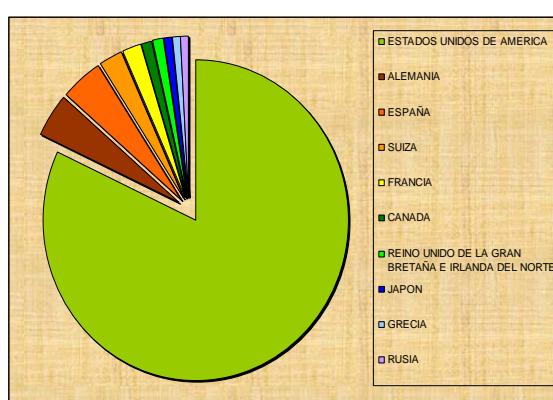


Fig. 19 - Exportaciones de Tequila - Top 10

Fonte: apresentação La Denominación de Origen Tequila, Regalo de México para el Mundo, no CRT, em 09 de janeiro de 2009.

³³⁷ *Tequila, El espíritu libre de México*. Câmara Nacional de la Industria Tequilera. Disponível em:

<<http://www.tequileros.org> e <http://crtnew.crt.org.mx/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=34&Itemid=47>. Visitados em: 22 fev. 2010[0].

Quanto às marcas em que é comercializada a *Tequila*, também outro critério da União Europeia, existem mais de 1.000 certificadas, e mais de 130 empresas produtoras da bebida.³³⁸

Depreende-se, pelos dados demonstrados, que a produção de *Tequila* é relevante, em quantidade de produção e de exportação, uma vez que é destinada a um grande número de países, e que na grande maioria deles a *Tequila* é protegida como indicação geográfica.

Tais fatos revelam a reputação nacional e internacional da *Tequila* como produto de qualidade, exclusivo da região de Tequila, no México.

No que se refere à regulamentação nacional para a produção, outro critério da União Europeia, a *Tequila* é submetida a NOM Tequila, vigente desde 07 de março de 2005, que é a NOM-006-SCFI-2005 “Bebidas alcohólicas – *Tequila* – Especificaciones” que substitui a NOM-006-SCFI-1997 que estava vigente desde 1997.

A NOM Tequila é uma regulamentação técnica de caráter obrigatório, emitida pelo Governo do México, para estabelecer os requisitos a que está submetida a *Tequila* em seu processo de produção, engarrafamento e comercialização, determinando as condições consideradas como ótimas para assegurar a proteção da denominação de origem *Tequila*.³³⁹

No que respeita ao consumo, os critérios adotados na União Europeia quanto à discriminação por ano das quantidades consumidas é visto na Fig. 20, relativo ao período do ano 1995 até o ano 2008, onde se nota grandes quantidade consumidas, demonstrando o conhecimento, pelo consumidor, da bebida.

³³⁸ *Tequila, El espirito libre de México*. Câmara Nacional de la Industria Tequilera. Disponível em: <<http://www.tequileros.org>> e

³³⁹ <http://crnew.crt.org.mx/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=34&Itemid=47>. Visitado em: 22 fev. 2010[0]. <http://www.tequileros.org/main_es.php#>. Visitado em: 22 fev. 2010[0].

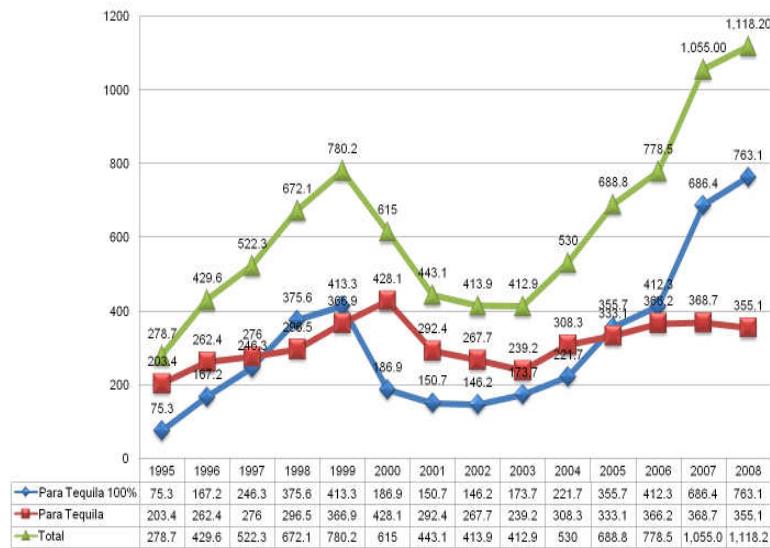


Fig. 20 - Consumo de agave paraTequila y Tequila 100% de agave (miles de toneladas)

Fonte: <<http://www.crt.org.mx/EstadisticasCRTweb/>>. Visitado em: 22 fev. 2010[0].

Quanto às rotulagens concretas no mercado, outro critério da União Europeia, tais informações podem ser acessadas no sítio da *internet* do Consejo Regulador de la Tequila³⁴⁰, que informa sobre as marcas de *Tequila* autorizadas pelo CRT. Conforme já mencionado, em busca efetuada no sítio na *internet* Buscapé, visitado em 22/02/2010, foram encontrados cinquenta e quatro resultados para *Tequila*, todas originárias da região demarcada de Tequila no México.

Informações ao consumidor sobre como verificar a autenticidade do produto *Tequila* são disponibilizadas pela Camara Nacional de la Indústria Tequilera³⁴¹ (), onde são listados itens que devem se observados no rótulo da *Tequila*, como a palavra Tequila, sua categoria e classe, uma marca registrada, a porcentagem de álcool, o nome do produtor e de sua fábrica, o nome do engarrafador, a norma oficial, entre outras informações.

³⁴⁰ <http://crtnew.crt.org.mx/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=34&Itemid=47>. Visitado em: 22 fev. 2010[0].

³⁴¹ <http://www.tequileros.org/main_es.php#>. Visitado em: 22 fev. 2010[0].

No que se refere à legislação brasileira o Decreto Nº 6.871, de 4 de junho de 2009, Regulamenta a Lei Nº 8.918, de 14 de julho de 1994, que dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas em seu Capítulo VII Da Padronização Das Bebidas, Seção III Das Bebidas Alcoólicas Fermentadas, a *Tequila* é definida como:

Art. 58.

Tequila é a bebida com graduação alcoólica de trinta e seis a cinquenta e quatro por cento em volume, a vinte graus Celsius, obtida de destilado alcoólico simples de agave ou pela destilação do mosto fermentado de agave.

§ 1º A destilação deverá ser efetuada de forma que o destilado tenha o aroma e o sabor dos elementos naturais voláteis contidos no mosto fermentado, derivados do processo fermentativo ou formados durante a destilação.

§ 2º A bebida poderá ser adicionada de álcool etílico potável de origem agrícola sempre que o conteúdo de destilado alcoólico simples de agave não for inferior a cinquenta e um por cento em volume, em álcool anidro.

§ 3º A bebida poderá ser adicionada de açúcares até trinta gramas por litro; quando a quantidade adicionada for superior a seis gramas por litro, a denominação deverá ser seguida da expressão: adoçada.

§ 4º A bebida poderá ser envelhecida, sendo permitido, neste caso, o uso de caramelo para a correção da cor.

Nesta definição inexiste qualquer alusão à *Tequila* como sendo bebida espirituosa originária da região de Tequila no México, e produzida pela fermentação e pela destilação das cabeças de Agave Tequilana Weber variedade azul, em contraste com a percepção geral do consumidor e das definições nos dicionários.

Como já mencionado, o *Scientific Committee* considerou irrelevante a utilização da denominação na nomenclatura aduaneira comum ou na regulamentação comunitária relativa a restituições à exportação (Regulamento (CE) Nº. 1829/2002, item (32)). No caso *Feta*, a regulamentação dinamarquesa do *Danish Feta* diferia, no plano técnico, fortemente da regulamentação grega do *Feta* (Regulamento (CE) Nº. 1829/2002, item (31)), e tal fato não prejudicou o reconhecimento da denominação de origem *Feta* na União Europeia.

De igual maneira, a regulamentação brasileira hoje existente para *Tequila*, diferente, no plano técnico, da regulamentação mexicana, não deve prejudicar o reconhecimento da denominação de origem *Tequila* no Brasil até porque não reflete a percepção do público consumidor em geral.

Curiosamente a expressão *Tequila*, conforme apresentada no Decreto Nº 6.871, é disposta com a primeira letra em caixa alta denotando, conforme critérios adotados nos Estados Unidos, inexistência de genericidade da expressão.

Segundo informações da Coordenação Geral de Bebidas do Ministério da Agricultura e Pecuária³⁴², não existe, no Brasil, produção da bebida *Tequila*, conforme definida no Decreto mencionado.

Com a Cachaça, o Decreto Nº 4 851 de 2003 definia cachaça em seu art. 92, como:

Art. 92.

Cachaça é a denominação típica e exclusiva da aguardente de cana produzida no Brasil, com graduação alcoólica de trinta e oito a quarenta e oito por cento em volume, a vinte graus Celsius, obtida pela destilação do mosto fermentado de cana-de-açúcar com características sensoriais peculiares, podendo ser adicionada de açúcares até seis gramas por litro, expressos em sacarose.

§ 1º A cachaça que contiver açúcares em quantidade superior a seis e inferior a trinta gramas por litro será denominada cachaça adoçada.

§ 2º Será denominada de cachaça envelhecida, a bebida que contiver no mínimo cinquenta por cento de aguardente de cana envelhecida, por um período não inferior a um ano, podendo ser adicionada de caramelo para a correção da cor.

§ 3º O coeficiente de congêneres da cachaça não poderá ser inferior a duzentos miligramas por cem mililitros de álcool anidro. (NR).

Após a promulgação do Decreto 4 062 de 2001 que define as expressões "cachaça", "Brasil" e "cachaça do Brasil" como indicação geográfica e dá outras providências, o Decreto Nº 4 851 foi substituído pelo Decreto Nº 6.871, de junho de 2009, que passou a definir Cachaça, em seu art. 53:

³⁴² MAPA. Sistema Integrado de Registro de Produto e Estabelecimento (Sipe) em <<http://mapas.agricultura.gov.br/sipe2000/index3.asp>>. Visitado em: 22 fev. 2010[0].

Art. 53.

Cachaça é a denominação típica e exclusiva da aguardente de cana produzida no Brasil, com graduação alcoólica de trinta e oito a quarenta e oito por cento em volume, a vinte graus Celsius, obtida pela destilação do mosto fermentado do caldo de cana-de-açúcar com características sensoriais peculiares, podendo ser adicionada de açúcares até seis gramas por litro.

§ 1º A cachaça que contiver açúcares em quantidade superior a seis gramas por litro e inferior a trinta gramas por litro será denominada de cachaça adoçada.

§ 2º Será denominada de cachaça envelhecida a bebida que contiver, no mínimo, cinquenta por cento de aguardente de cana envelhecida por período não inferior a um ano, podendo ser adicionada de caramelo para a correção da cor.

Assim, pelo demonstrado e conforme os critérios de determinação da genericidade adotados na União Europeia e nos Estados Unidos, não foram encontrados evidências que comprovassem ter se tornado genérico o termo *Tequila*, no Brasil.

2.8 PROTEÇÃO CONTRA A GENERICIDADE

No âmbito da proteção contra a genericidade, os países discordam quanto a qual sistema regulatório deveria ser aplicado as indicações geográficas, e se a atual proteção é de fato eficiente.³⁴³

Segundo Fodgren³⁴⁴, o debate referente às indicações geográficas, no âmbito da Rodada de Doha³⁴⁵, está claramente dividido entre países que desejam uma proteção adicional (União Europeia e membros da Organização Mundial do

³⁴³ FODGREN, J. *Geographical Indications and Trademarks, Synergies and Conflicts in the International Market*. Universidade de Berkely, Califórnia/EUA, 2009.

³⁴⁴ FODGREN, *ibid.*

³⁴⁵ A Rodada de Doha deve especificamente tratar da questão do estabelecimento de um sistema multilateral para a notificação e registro de indicações geográficas relativas a vinhos e bebidas espirituosas (§ 18 da Declaração Ministerial de novembro de 2001). O estabelecimento deste sistema e a expansão da proteção do artigo 23 de TRIPS para todas as indicações geográficas são dois tópicos controversos no debate no âmbito do Mandato de Doha.

Comercio (OMC) na África e na Ásia), e países que querem manter a situação atual (Estados Unidos, Austrália e outros países na América Latina).

Fodgren³⁴⁶ observa que a divisão não é do tipo norte-sul, mas entre países emigrantes e imigrantes. Nota, de maneira interessante, que os países que desejam proteção adicional quase sempre protegem indicações geográficas através de sistema *sui generis*, como a União Europeia, enquanto países que preferem uma abordagem mais relutante quase sempre proveem proteção através da lei de marcas, como os Estados Unidos.

A extensão da proteção adicional atualmente conferida para os vinhos e bebidas espirituosas, conforme artigo 23 do TRIPS, para todos os tipos de indicação geográfica pode evitar consequências externas, como *free-riding*, generificação e perda de lucros, além de garantir proteção para as quarenta e uma indicações geográficas constantes na *claw-back list*, apresentada pela União Europeia. Além disso, uma proteção adicional pode facilitar para os produtores de países em desenvolvimento a rotular seus produtos para exportação. Estes são os argumentos do bloco conduzido pela União Europeia.³⁴⁷

Fondgren nota que, por outro lado, os países que são contra a proteção adicional argumentam que, se as indicações geográficas que a União Europeia deseja recuperar são genéricas, elas não devem ser protegidas. E que se a iniciativa referente à *claw-back list* for bem sucedida um grande número de produtores irá sofrer com os enormes custos relativos às novas rotulagens, além desse fato causar confusão ao consumidor.

³⁴⁶ FODGREN, J. *Geographical Indications and Trademarks, Synergies and Conflicts in the International Market*. Universidade de Berkely, Califórnia/EUA, 2009.

³⁴⁷ FODGREN, *ibid.*

Afirma ainda que a proteção adicional beneficiaria produtores da União Europeia mais do que os produtores de outros países, acarretando uma barreira comercial.

Embora a questão esteja ainda em debate, Fodgren³⁴⁸ observa que os países em desenvolvimento mostram crescente interesse em apoiar a proteção adicional, percebendo que, para eles, benefícios econômicos parecem resultar de uma proteção mais forte.

Foi visto em 1.2 FUNDAMENTOS ECONÔMICOS DA GENERICIDADE, no que respeita aos produtos, que a origem é considerada uma *credence quality* característica para os *credence goods*, ou seja, produtos sobre os quais os consumidores não conhecem tudo que estão comprando, nem mesmo depois de comê-los.

Segundo Anania³⁴⁹, para que um mercado para produtos com características *credence quality* exista, reputação, certificação voluntária de terceira parte ou regulamentação são necessárias, provendo os consumidores com um substitutivo para a confiança.

Continua afirmando que, se o produto tem uma característica *credence quality* justifica-se uma regulamentação, uma vez que ela corrige a falha de mercado devido à assimetria de informação. Dessa forma, devido à evocação à origem, as indicações geográficas despertam o desejo dos consumidores de pagar mais por produtos beneficiados com essa proteção.

A proteção pela indicação geográfica torna impossível o desenvolvimento da concorrência desleal e aumenta a demanda pelo produto, uma vez que os

³⁴⁸ FODGREN, *ibid.*

³⁴⁹ ANANIA, G. *Conceptual issues raised by GI protection for Mediterranean products: the "domestic" side*. In: Cal-Med I Workshop, Mediterranean Products in the WTO Negotiations and Trade Disputes and in Regional Trade Agreements, Montpellier, 26-27 junho 2006.

consumidores o percebem como diferente e melhor, e têm certeza de que o que estão comprando é o que desejam comprar e pagar.³⁵⁰

Certos elementos devem ser levados em conta, para que se possa proteger uma indicação geográfica. Na visão de Anania³⁵¹, uma cuidadosa avaliação da atual e potencial capacidade do produto é requerida, assim como da cadeia de produção, para efetivamente poder enfrentar o mercado (volumes, qualidade diferenciadora, características, homogeneidade, preço, distribuição). É importante também considerar a existência, ou potencial existência de demanda, neste mercado, para as características de qualidade da indicação geográfica, assim como a existência, ou potencial existência, de competição desleal.

Desde que indicações geográficas dependem de uma cadeia de produção (matéria prima, processamento, comercialização...) há necessidade de alguma integração horizontal e vertical, ou de coordenação desta cadeia.

Continua observando que os consumidores, junto com os produtores, atacadistas, processadores, etc. devem estar efetivamente envolvidos com o modelo da regulamentação. Ressalta ainda que as denominações de origem não podem, verdadeiramente, ser genéricas e não podem infringir direitos de produtores que estavam usando, genuinamente, essa denominação antes da introdução da proteção.

Outro aspecto importante, segundo Anania³⁵², é o controle³⁵³ a que devem estar sujeitas as indicações geográficas, com vistas a garantir o cumprimento do regulamento de uso³⁵⁴, que deve ser de responsabilidade de terceira parte, com

³⁵⁰ ANANIA, *ibid.*

³⁵¹ ANANIA, *ibid.*

³⁵² ANANIA, *ibid.*

³⁵³ União Europeia, Regulamento (CE) Nº. 510/2006, artigo 10; Brasil, Resolução INPI Nº. 75/200, artigo 7º § 1º (c)

³⁵⁴ Regulamento (CE) Nº. 510/2006, artigo 4º; Brasil, Resolução INPI Nº. 75/200, artigo 6 (III).

vistas a assegurar total imparcialidade. As regras devem ser observadas efetivamente e as penalidades por fraude devem ser extremamente custosas.

Deve-se evitar falta e excesso de regulamentação, assim como facilitar melhoramentos na qualidade, expansão na quantidade de produção e no desenvolvimento da marca.³⁵⁵

É razoável concluir que os produtores devem efetuar a observância da indicação geográfica, e que uma gestão adequada e zelo, assim como atenção para as tentativas de usurpação da proteção são medidas que garantem a proteção contra a genericidade.

Como exemplo, as ações preventivas do Conselho Regulador da Tequila (CRT) para todos os países em que a *Tequila* é exportada:³⁵⁶

- Registro da Denominação de Origem *Tequila* nos países estratégicos que reconheçam esse tipo de proteção, como Uruguai, Brasil, Honduras, Equador, El Salvador, Costa Rica, Panamá, entre outros;
- Registro da marca de certificação ou coletiva *Tequila*;
- Monitoramento permanente dos pedidos de registros de marcas no mundo e ações contra registros de marcas vinculadas com a *Tequila*;
- CRT-Aduanas: exigência do “*Certificado de Autenticidad para la Exportación*” emitido pelo CRT em 16 Aduanas de México e nas Aduanas estrangeiras - OMA, o que permite ter um controle sobre todas as exportações de *Tequila* autêntica.
- Utilização de sistema de monitoramento por *internet* (Mintel) de produtos que ostentam incluir agave ou *Tequila*, em 100 países do mundo;

³⁵⁵ Regulamento (CE) Nº. 510/2006, artigo 4º; Brasil, Resolução INPI Nº. 75/200, artigo 6 (III).

³⁵⁶ Apresentação La Denominación de Origen Tequila, Regalo de México para el Mundo, no CRT, em 09 de janeiro de 2009.

- Convênios com verificadores no estrangeiro (oficina de CRT Madrid, CRT Bélgica, CRT Washington, CRT Xangai e convênio com ProMéxico).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme visto ao longo dessa dissertação, a batalha com a questão da genericidade envolvendo certos termos geográficos tem sido longa e persistente.

Indicações geográficas é a categoria mais antiga de signos distintivos, sugerindo uma repartição de cultura e de existência de atributos comuns com os fundamentos econômicos, para sua proteção.

Historicamente as indicações geográficas vêm sido usadas no comércio internacional para transmitir determinada qualidade ou reputação, baseada na origem geográfica do produto.

O Brasil vem percebendo os efeitos econômicos e sociais positivos que alcançam os produtos beneficiados com a proteção da indicação geográfica através das experiências das primeiras seis indicações geográficas brasileiras.

Os esforços que vêm sido dispensados pelas entidades governamentais de classe no intuito de regulamentar o artigo 4º do Decreto 4.062 de 2001, que reconheceu a expressão Cachaça como indicação geográfica, assim como o crescimento de mais de 100% de depósitos de pedido de registro de indicação geográfica no INPI em 2009, em relação ao período de 2007 e 2008 corroboram essa percepção e contribuem para que o Brasil construa seu portfólio de indicações geográficas.

As primeiras legislações e Acordos internacionais sobre a matéria surgiram para combater as fraudes e usurpação do nome, com a Convenção de Paris, para coibir as práticas relativas à concorrência desleal, o Acordo de Madrid, combatendo as falsas e enganosas indicações geográficas e o Acordo TRIPS, que padronizou a

definição de indicação geográfica em seu artigo 22 e inseriu definitivamente a propriedade intelectual no comércio internacional.

É mostrado como a economia que suporta a proteção das indicações geográficas é baseada nas teorias econômicas de informação e reputação, e como as indicações geográficas podem diminuir a assimetria da informação, através da “institucionalização da reputação”.

Nesse sentido, sendo uma importante ferramenta mercadológica, as indicações geográficas devem ser protegidas do abuso de seu valor e de sua identidade, com vistas a evitar sua degenerescência e consequente transformação do termo em genérico, não mais evocando a origem, mas passando a significar espécie de produto.

As várias terminologias adotadas pelos países para designar “indicação geográfica” são apresentadas, assim como sua definição pelo Acordo TRIPS, estabelecendo os critérios mínimos de definição.

São vistas também disposições relativas à genericidade das indicações geográficas nos Acordos internacionais e como os países aplicam esses dispositivos.

A degenerescência dos signos distintivos, as visões da União Europeia e dos Estados Unidos relativas aos elementos que são considerados para a determinação da genericidade também são referenciados.

O impacto do uso genérico no comércio internacional tem como pilar duas diferentes filosofias no que respeita ao entendimento do que se considera termo genérico: aquela adotada pelo chamado Velho Mundo, comprometida em intensificar sua vasta cultura gastronômica de excelência, fundamentada na noção de *terroir* e a

do Novo Mundo, onde os Estados Unidos defendem o *goodwill* como sendo o elemento que confere significado à região geográfica.

A legislação e a jurisprudência internacional sob o aspecto da genericidade foram apresentadas através de casos práticos, como o relativo ao queijo *Feta*, na União Europeia, e o café da Etiópia *Sidamo*, nos Estados Unidos, onde foram mostrados os critérios adotados para a determinação da genericidade das indicações geográficas.

No Brasil, as decisões judiciais relativas ao uso das expressões *Champagne* e *Cognac* foram os únicos atos, até então, onde os aspectos referentes à genericidade foram discutidos. No caso *Cognac* foi possível abordar tais questões também no processo administrativo de reconhecimento da denominação de origem, que tramitou no INPI.

Da apresentação dos casos práticos foi possível efetuar uma compilação dos pontos estabelecidos, tanto pelos Estados Unidos, através do USPTO, quanto pela União Europeia, através da *European Commission*, subsidiada pelo *Scientific Committee*, que devem ser observados para aferir a existência ou não da genericidade em uma indicação geográfica.

Tais critérios foram aplicados numa simulação do caso *Tequila*, em relação ao Brasil.

Por fim, medidas legais e de gestão, que devem ser tomadas para proteger as indicações geográficas e preservar seu valor.

Considerando que no Brasil inexistem critérios para determinação da eventual genericidade das indicações geográficas estrangeiras que solicitam registro no país e dos pedidos de indicação geográfica nacionais, mostra-se fundamental que tal prática seja estabelecida.

O artigo 180 da Lei Nº 9.279/96 define que o nome geográfico tornado de uso comum, designando produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica. Assim, a previsão legal existe e deve ser regulamentada pelo INPI, com vistas a conferir transparência e credibilidade em suas decisões.

Esse estudo mostra que entidades administrativas, como o USPTO nos Estados Unidos, e a *European Commission*, através do *Scientific Committee*, decidiram sobre a genericidade de indicações geográficas.

Observa-se, também, que os critérios adotados são semelhantes e baseados preponderantemente na primeira percepção que o público tem sobre o significado da expressão geográfica que designa tal produto.

Como tal, uma atenção privilegiada a este tema por parte do INPI é imprescindível, e essa dissertação pretende fornecer subsídios para que, caso haja tal interesse daquela Instituição, possam ser instituídos procedimentos administrativos para a determinação da existência ou não da genericidade no âmbito das indicações geográficas.

REFERÊNCIAS

All Experts. Genericized: Trademark: Encyclopedia. Disponível em:
<http://en.allexperts.com/e/g/ge/genericized_trademark.htm>. Visitado em: 20 fev. 2010.

ALMEIDA, A. F. R. **Denominações Geográficas**. In: Direito Industrial, vol. III, Almedina, Coimbra, 2003.

ANANIA, G. **Conceptual issues raised by GI protection for Mediterranean products: the “domestic” side**. In: Cal-Med I Workshop, Mediterranean Products in the WTO Negotiations and Trade Disputes and in Regional Trade Agreements, Montpellier, 26-27 jun. 2006.

ASLAND, J. **Protection of Geographical Indications – What is it and What’s in it for Norway? – Thoughts from the Outskirts of Europe**. Bond Law Review, volume 17, nº 1, 2005.

BARBOSA, D. B. **Uma Introdução a Propriedade Intelectual**. 2ª edição Lumen Júris, 2003, p. 913.

BARBOSA, D. B. **Dominio Público e Patrimonio Cultural**. In: Luiz Gonzaga Silva Adolfo e Marcos Wachowicz. (Org.). Direito da Propriedade Intelectual. 01 ed. Curitiba: Juruá, 2006, v. I, p. 01-479, encontrado em
<<http://denisbarbosa.addr.com/bruno.pdf>>. Visitado em: 26 fev. 2010.

BARBOSA, D. B. **Proteção das Marcas - Uma Perspectiva Semiológica**. Rio de Janeiro: Lumen Júris.

BASEDOW, J. R.; BONVICINI, D. **The EU-US trade dispute on Geographical Indications. Two Scorpions in a Bottle?** Disponível em:
<http://129.194.160.51/webdav/site/mia/users/Imene_Ajala/public/WTO%20Seminar%202009/Basedow,_Bonvicini_-_The_EU-US_trade_dispute_on_Geographical_Indications.pdf>. Visitado em: 26 fev. 2010

BRAMLEY, C.; KIRSTEN, J.F. **Exploring the Economic Rationale for Protecting Geographical Indicators**. In: Agriculture, Agrekon, Vol. 46, Nº 01, março, 2007.

BRASIL. Lei de Direito Autoral 9.610/98. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/programa/pasta_legislacao>. Visitado em: 20 fev. 2010.

BRASIL. Lei de Programa de Computador 9.609/98. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/programa/pasta_legislacao>. Visitado em: 20 fev. 2010.

BRASIL. Lei 11.484 de 31 de maio de 2007. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/topografia-de-circuitos/legislacao>>. Visitado em: 20 fev. 2010.

BRASIL. Resolução INPI Nº. 75/200, artigo 6 (III).

CALBOLI, I. **Expanding The Protection of Geographical Indications of Origin Under Trips: “Old” Debate Or “New” Opportunity?** Marq. Intell. Prop. L. Rev., 2006 - heinonlinebackup.com

CALDAS, A. S. **Novos usos do território: as indicações geográficas protegidas como unidades de desenvolvimento regional.** In: Bahia Análise & Dados Salvador, v.14, n.3, p. 593-602, dez 2004. Brasil, 2004.

CALDAS, A. S. **Revista do Desenvolvimento Econômico.** Salvador/BA, julho de 2003.

BRASIL. Resolução INPI Nº. 75/200, artigo 7º § 1º (c). Disponível em www.inpi.gov.br

DAVIS, B. **Italian Town Says British Butchers Just can Cut it.** In: Parma Ham Spot, Tradition colides with Commerce. Wall Street Journal, June, 2002. AT 1.

DIAS, J.F.D.V.R. **A Construção Institucional da Qualidade em Produtos Tradicionais.** Rio de Janeiro, 2005.146p. Dissertação (Mestrado em Estudos Internacionais Comparados) Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005.

EIJÁN, S. **História de Rivadavia y sus Alrededores.** Madrid, 1920, p. 344.

FARLEY, C. H. **Conflits between US Law and International Treaties Concerning Geographical Indications.** Whittier L. Rev., Vol. 22, No. 73, 2000.

FODGREN, J. **Geographical Indications and Trademarks, Synergies and Conflicts in the International Market.** Universidade de Berkely, Califórnia/EUA, 2009.

FRÓES, C. H. C. **Marca: Aquisição de Distintividade e Degenerescência.** In: Propriedade Intelectual Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa, série GV law, Saraiva, 2007.

GANGJEE, D. **Say Cheese! A Sharper Image of Generic Use Trough the Lens of Feta.** London School of Economics, 2007, 5 European Property Review.

GARCIA, G. F. C. **Desenho Industrial e Indicações Geográficas na ótica da Lei de Propriedade Industrial Brasileira.** Revista Brasileira de Direito Internacional, Curitiba, n.4, jul/dez, 2006. Disponível em:
[<http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/index.php/.../view/.../22022>](http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/index.php/.../view/.../22022). Visitado em: 19 fev. 2010.

GARDINER, Alan. **The Theory of Proper Names: A Controversial Essay.** Ex-Library, Oxford U. P., 1954.

<<http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm?event=pwelcome&language=EN>>. Visitado em: 24 fev. 2010.

<<http://www.carnedopampagauchocom.br/index.php?secao=secao&mostraconteudo=6>>. Visitado em: 19 fev. 2010.

<http://crtnew.crt.org.mx/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=13&Itemid=56>. Visitado em: 22 fev. 2010.

<http://crtnew.crt.org.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=68>. Visitado em: 22/02/2010

<http://crtnew.crt.org.mx/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=20&Itemid=34>. Visitado em: 22 fev. 2010.

<http://crtnew.crt.org.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=63&Itemid=62>. Visitado em: 22 fev. 2010.

<http://crtnew.crt.org.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=29>. Visitado em: 22 fev. 2010.

<http://crtnew.crt.org.mx/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=34&Itemid=47>. Visitado em: 22 fev. 2010.

<[http://hera.almg.gov.br/cgi-bin/nph-brs?d=NJMG&f=G&l=20&n=&p=1&r=1&u=http://www.almg.gov.br/njmg/chama_pesquisa.asp&SECT1=IMAGE&SECT2=THESOFF&SECT3=PLUROFF&SECT6=HITIMG&SECT7=LINKON&SECT8=DIRINJMG&SECT9=TODODOC&co1=E&co2=E&co3=E&co4=E&s1=Decreto&s2=38559&s3=&s4=certifica%E7%E3o+origem+cafe&s5=">](http://hera.almg.gov.br/cgi-bin/nph-brs?d=NJMG&f=G&l=20&n=&p=1&r=1&u=http://www.almg.gov.br/njmg/chama_pesquisa.asp&SECT1=IMAGE&SECT2=THESOFF&SECT3=PLUROFF&SECT6=HITIMG&SECT7=LINKON&SECT8=DIRINJMG&SECT9=TODODOC&co1=E&co2=E&co3=E&co4=E&s1=Decreto&s2=38559&s3=&s4=certifica%E7%E3o+origem+cafe&s5=). Visitado em: 20 fev. 2010.

<<http://michaelis.uol.com.br/modern.php?lingua=portugues-portugues&palavra=tequila>>. Visitado em: 22 fev. 2010.

<<http://preco2.buscape.com.br/tequila-pg4.html>>. Visitado em: 22 fev. 2010.

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Denomina%C3%A7%C3%A3o_de_Origem#cite_note-2>. Visitado em: 19 fev. 2010.

<<http://pt.wikipedia.org/wiki/Tequila>>. Visitado em: 22 fev. 2010.

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Methuen>. Visitado em: 19 fev. 2010.

<<http://www.cafedocerrado.org/?p=noticias&id=27>>. Visitado em: 19 fev. 2010.

<<http://www.carnedopampagauchocom.br/index.php?secao=secao&mostraconteudo=6>>. Visitado em: 19 fev. 2010.

<<http://www.carnedopampagauchocom.br/index.php?secao=secao&mostraconteudo=7>>. Visitado em: 19 fev. 2010.

<<http://www.courovalledosinos.com.br>>. Visitado em: 24 fev. 2010.

<<http://www.cpatsa.embrapa.br>>. Visitado em: 24 fev. 2010.

<<http://www.dicionarioweb.com.br/tequila.html>>. Visitado em: 22 fev. 2010.

<<http://www.google.com.br>>. Visitado em: 22 fev. 2010.

<<http://www.ibpibrasil.org/media/bceac241c78c151affff802bac144226.pdf>>. Visitado em: 27 fev. 2010.

<http://www.ibrac.net/index.php?option=com_content&view=article&id=140:aprovado-regulamento-de-uso-de-indicacao-geografica-para-a-cachaca&catid=3:noticias&Itemid=57>. Visitado em: 19 fev. 2010.

<<http://www.infopedia.pt/lingua-portuguesa/tequila>>. Visitado em: 22 fev. 2010.

<<http://www.inpi.gov.br>>.

<<http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/indicacao/igs-registradas-no-brasil>>. Visitado em 19: fev. 2010.

<http://www.inpi.gov.br/menu-superior/legislacao/pasta_legislacao/de_16254_1923_html/?searchterm=16.264>. Visitado em: 19 fev. 2010.

<http://www.inpi.gov.br/menu-superior/legislacao/pasta_legislacao/lei_5772_1971_html/?searchterm=5.772>. Visitado em: 19 fev. 2010.

<http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/patente/pasta_legislacao/lei_9.279_1996_html/?searchterm=5.772>. Visitado em: 19/2/2010.

<<http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/indicacao/igs-registradas-no-brasil/indicacoes-geograficas-concedidas>>. Visitado em: 19 fev. 2010.

<http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/marca/dirma_legislacao/oculto/lei_9.279_1996_html?tr9#IIICPISCI>. Visitado em: 20 fev. 2010.

<<http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/indicacao/igs-registradas-no-brasil/indicacoes-geograficas-concedidas/>>. Visitado em: 19 fev. 2010.

<<http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/indicacao/pedidos-de-ig>>. Visitado em: 22 fev. 2010.

<<http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/indicacao/igs-registradas-no-brasil/indicacoes-geograficas-concedidas/>>. Visitado em: 19 fev. 2010.

<<http://www.inpi.gov.br/menu-esquierdo/indicacao/igs-registradas-no-brasil/indicacoes-geograficas-concedidas/>>. Visitado em: 19 fev. 2010.

<<http://www.inpi.gov.br/menu-esquierdo/instituto>>. Visitado em: 23 fev. 2010.

<<http://www.inpi.gov.br/menu-esquierdo/indicacao/pedidos-de-ig>>. Visitado em: 23 fev. 2010.

<<http://www.ivv.min-agricultura.pt/np4/91.html>>. Visitado em: 19 fev. 2010.

<<http://www.ivv.min-agricultura.pt/np4/279>>. Visitado em: 19 fev. 2010.

<<http://www.ivv.min-agricultura.pt/np4/18>>. Visitado em: 19 fev. 2010.

<http://www.peabirus.com.br/redes/form/post?topico_id=17066>. Visitado em: 19 fev. 2010.

<<http://www.priberam.pt/DLPO/default.aspx?pal=tequila>>. Visitado em: 22 fev. 2010.

<<http://www.tequila.com.br/novo/>>. Visitado em: 22 fev. 2010.

<<http://www.tequila-z.com/patrimonio.html>>. Visitado em: 19 fev. 2010.

<http://www.tequileros.org/main_es.php#>. Visitado em: 22 fev. 2010.

<<http://www.uspto.gov/web/offices/dcom/globaip/geographicalindication.htm>>.

<http://www.valedosvinhedos.com.br/conteudo.asp?sSecao=aprovale&sSubSecao=historico&sTipo=texto&sCodTexto=historico_aprovale>. Visitado em: 19 fev. 2010.

<http://www.valedosvinhedos.com.br/conteudo.asp?sSecao=aprovale&sSubSecao=historico&sTipo=texto&sCodTexto=historico_viti>. Visitado em: 19 fev. 2010.

<http://www.wipo.int/lisbon/en/legal_texts/lisbon_agreement.htm>. Visitado em: 19 fev. 2010.

HUGHES, J. Champagne, Feta and Bourbon: the Spirited Debate about Geographical Indications. Hastings Law Journal, vol. 58:299, 2006.

INSTITUTO ESPANOL DE COMÉRCIO EXTERIOR ICEX. **Vinhos em Números.** Disponível em: <<http://www.spainbusiness.com/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,00.bin?doc=4171106>>. Visitado em: 19 fev. 2010.

JOSLING, T. **The War of Terroir: Geographical Indications as a Transatlantic Trade Conflict.** In: Journal of Agricultural Economics. Vol. 57, nº3, 2003.

LIMA, C. **A Experiência Brasileira Recente do IBRAC na Proteção da Cachaça.** In: XXIX Seminário da Propriedade Intelectual ABPI, 22 de agosto de 2009. Disponível em: <<http://www.abpi.org.br/semananteriores/programas/programa2009.pdf>>. Visitado em: 19 fev. 2010.

LOCATELLI, L. **Indicações Geográficas – A Proteção Jurídica sob a Perspectiva do Desenvolvimento Econômico.** Editora Juruá, Curitiba, 2007.

MAPA. **Sistema Integrado de Registro de Produto e Estabelecimento (Sipe).** Disponível em: <<http://mapas.agricultura.gov.br/sipe2000/index3.asp>>. Visitado em: 22 fev. 2010.

MARQUES, M. C. **As Licenças de Direitos da Propriedade Intelectual e a Defesa da Concorrência.** In: Direito Industrial vol. III, Almedina, Coimbra, 2003.

MARTÍN, C. C. **Las Bases Históricas y Administrativas Del Derecho Vitivinícola Español, El Sistema Jurídico de las Denominaciones de Origen.** Instituto Andaluz de Administración Pública, Sevilla 2008.

MILAN, J.; ANDREIA, G. **Inserção no Comércio Internacional.** In: Simpósio Internacional sobre Indicação Geográfica, Porto Alegre/RS, outubro 2008. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-esquerdo/articulacao_institucional/oculto/sem-e-work/Jaime%20Milan%20-%20APROVALE.pdf/view>.

MONTÉN, L. **Comment, Geographical Indications of Origin: Should They Be Protected and Why? – An Analysis of the Issue From the U.S. and EU Perspective.** In: 22 Santa Clara Computer &, High Tech.L.J. 339 ,2006.

MUÑOZ-NAJAN, Alan. **Algunos apuntes sobre la protección de las denominaciones de origen en países de economías emergentes; la comunidad andina.** In: Simpósio sobre la Protección Internacional de las Indicaciones Geográficas, 2001, p 2-15.

OCHOA, T. T. **Origins and Meanings of Public Domain.** In: University of Dayton Law Review, vol. 28:2, 2002.

O'CONNOR, B. **Bilateral and Plurilateral Agreements on Geographical Indications.** In The Law of Geographical Indications, Cameron May, 2004.

O'CONNOR, B. **Generic geographical indications and international treaties.** In: The Law of Geographical Indications, Cameron May, 2004.

O'CONNOR, B. **Generics and Homonyms.** In: The Law of Geographical Indications, Cameron May, 2004.

O'CONNOR, B. **Protection of Geographical Indications in Selected Countries.** In: The Law of Geographical Indications, Cameron May, 2004.

O'CONNOR, B.; KIREEVA, I. **What's a Name? The Feta Chese Saga.** [2003] Int.TLR, vol. 4 © SWEET & MAXWELL LIMITED AND CONTRIBUTORS.

OMPI, Paris Convention. Disponível em:
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html. Visitado em: 02 fev. 2010.

PAGER, S. **Creeping Genericide, the Dilema of Geographical/Process Certification Marks.** Disponível em:
<http://faculty.law.pitt.edu/madison/wipip2006/abstracts/pager.abstract.doc>. Visitado em: 20 fev. 2010.

RANGNEKAR, D. **The socio-economics of geographical indications: A review of empirical evidence from Europe.** In: UNCTAD/ICTSD. Capacity building project on Intellectual property and sustainable development, 2004.

Revista seu Estilo, nº 27, julho 2009

RIBEIRO DE MELLO, L. M. **Produção e Comércio Mundial de Vinhos.** Embrapa Uva e Vinho, 2009.

ROVANO, O. **France – the birth of protection beyond simple GIs.** In: Monopolising Names? The Protection of Geographical Indications in the European Community, IPR University Center, University of Helsinki, ago. 2006.

ROVANO, O. **Monopolising Names? The protection of Geographical Indications in the European Community.** IPR University Center, IPR Series A: 4, 2006.

SEBRAE. Cartilha **A origem dos Produtos como Diferencial Competitivo – Indicações Geográficas – Guia de Respostas**, fl.07, 2006.

SNYDER, D. **Enhanced Protection for Geographical Indications under TRIPS: Potential Conflicts under the US Constitutional and Statutory Regimes.** Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J, vol 18, 2008.

SOUZA, F. A. L. **Pampa Gaúcho da Campanha Meridional, Indicação de Procedência.** In: I Workshop EMBRAPA sobre Indicação Geográfica, Bento Gonçalves/RS, dezembro de 2009.

Tequila, El espíritu libre de México. Câmara Nacional de la Industria Tequilera. Disponível em: <<http://www.tequileros.org>> e <http://crtnew.crt.org.mx/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=34&Itemid=47>. Visitado em: 22 fev. 2010.

THODE, S. F.; MASKULKA, J. M. **Place based marketing strategies, brand equity and vineyard valuation.** *Journal of Product and Brand Management*, vol. 7, nº5, p. 379-399, 1998.

TROGNON, L *et al.* **Consumers' attitudes towards regional food products. A comparison between five different European countries.** In: 67th EAAE Seminar, Le Mans, 28 a 30 de outubro de 1999.

UNIÃO EUROPEIA. Regulamento (CE) Nº. 510/2006, artigo 4º.

UNIÃO EUROPEIA. Regulamento (CE) Nº. 510, artigo 10. Relativo à proteção das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos gêneros alimentícios. 2006.

UNIÃO EUROPEIA. CE. Regulamento nº 1829/2002 item 7. Jornal Oficial das Comunidades Europeias de 15/10/2002. <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:277:0010:0014:PT:PDF>>. Visitado em: 24 fev. 2010.

USPTO Global Intellectual Property Academy, **Geographical Indications: Generic Evaluations.** In: Geographical Indications Program, abril, 2009. Trademark Document Retrieval – TDR. Disponível em: <<http://tmportal.uspto.gov/external/portal/tow>>.

USPTO. T.M.E.P. § 1209.01 **Distinctiveness/Descriptiveness continuum.** <http://www.bitlaw.com/source/tmep/1209_01.html>. Visitado em: 24 fev. 2010.

USPTO. TMEP § 1209.01 **Refusal on basis of descriptiveness.** 2005.

USPTO. 15 USC 1052 **Trademarks registrable on the principal register; concurrent registration** <<http://www.bitlaw.com/source/15usc/1052.html>>.

USPTO OG Notices: publicado em 09 de maio de 2006 In: USPTO OG Notices: 06 June 2006, <<http://www.uspto.gov/go/og/2006>>. Visitado em: 24 fev. 2010.

USPTO, TMEP Sec. 1209.02 Procedure for Descriptiveness and/or Genericness Refusal, jun. 2007. <http://www.bitlaw.com/source/tmep/1209_02.html>. Visitado em: 24 fev. 2010.

USPTO, TMEP Sec 1213 et seq Disclaimer of Elements in Marks, jun. 2007. <<http://www.bitlaw.com/source/tmep/1213.html>>. Visitado em: 24 fev. 2010.

USPTO, TMEP Sec 1209.01 (c) et seq. Distinctiveness/Descriptiveness Continuum. Generic terms. Jun. 2007. <http://www.bitlaw.com/source/tmep/1209_01.html>. Visitado em: 24 fev. 2010.

USPTO. TMEP § 1210.7 Supplemental Register and Section 2 (f). 2005.

WAGGONER, J. M. - Brook. J. Int'l L., 2007, Vol 33: 2, fls. 570-571 - heinonlinebackup.com.

WEBSTER'S THIRD INTERNATIONAL DICTIONARY, Unabridged. Ed Merriam-Webster, Springfield, Massachusetts, Estados Unidos, 2002

WIKIPEDIA,
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Denomina%C3%A7%C3%A3o_de_Origem#cite_note-2>. Visitado em: 18 fev. 2010.

WIKIPEDIA. Ethiopia sidamo (coffee)
<[http://en.wikipedia.org/wiki/Ethiopian_Sidamo_\(coffee\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Ethiopian_Sidamo_(coffee))>. Visitado em: 25 fev. 2010.

WIKIPÉDIA. Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain>. Visitado em: 24 fev. 2010.

WIPO. SCT/9/4, outubro 2002. Disponível em:
<http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_9/sct_9_4.pdf>. Visitado em: 20 fev. 2010.

WIPO, SCT/8/5, abril 2002. Disponível em:
<http://www.wipo.int/sct/fr/meetings/session_8/doc/sct8_7p2.doc>. Visitado em: 20 fev. 2010.

WIPO, SCT/8/5 abril 2002, Disponível em:
<http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_8/sct_8_5.doc>. Visitado em: 20 fev. 2010.

WIPO, About Geographical Indications, 2010. Disponível em:
<http://www.wipo.int/geo_indications/en/about.html#generic>. Visitado: em 20 fev. 2010.

WTO document IP/C/W/253 encontrado em
<<http://docsonline.wto.org/DDFDocuments/t/IP/C/W253.doc>>. Visitado em: 19 fev. 2010.

WTO SCT/7/4, encontrado em
<<http://docsonline.wto.org/DDFDocuments/u/IP/C/W391>>. Visitado em: 19 fev. 2010.

WTO, 1994 World Trade Organization, The World Trade Organization (WTO) is the only global international organization dealing with the rules of trade between nations. At its heart are the WTO agreements, negotiated and signed by the bulk of the world's trading nations and ratified in their parliaments,
<http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm>. Visitado em: 26 fev. 2010.

ZYLBERG, P. **Geographical Indications v. Trademarks: The Lisbon Agreement: A Violation of TRIPS?** 11.U. Balt. Intell. Prop. L.J. 1,1, 2002.