

RENATO DOLABELLA MELO

**OS CRITÉRIOS DE CONCESSÃO E USO DE INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS SOB
A ÓTICA DO DIREITO DA REGULAÇÃO E DA CONCORRÊNCIA**

**INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Rio de Janeiro – 2018**

RENATO DOLABELLA MELO

**OS CRITÉRIOS DE CONCESSÃO E USO DE INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS SOB
A ÓTICA DO DIREITO DA REGULAÇÃO E DA CONCORRÊNCIA**

Tese de Doutorado apresentada à Academia de Inovação e Propriedade Intelectual do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Propriedade Intelectual e Inovação.

Orientadores: Profa. Lúcia Regina Rangel de Moraes Valente Fernandes e Prof. Bruno Wanderley Jr.

INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Rio de Janeiro – 2018

FOLHA DE APROVAÇÃO**RENATO DOLABELLA MELO****OS CRITÉRIOS DE CONCESSÃO E USO DE INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS SOB
A ÓTICA DO DIREITO DA REGULAÇÃO E DA CONCORRÊNCIA**

Rio de Janeiro, ____ de _____ de 2018

Tese de Doutorado apresentada à Academia de Inovação e Propriedade Intelectual do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Propriedade Intelectual e Inovação, sob orientação dos professores Lúcia Regina Rangel de Moraes Valente Fernandes e Bruno Wanderley Jr.

Profa. Dra. Lúcia Regina Rangel de Moraes Valente (orientadora)
INPI

Prof. Dr. Bruno Wanderley Jr (co-orientador)
UFMG

Profa. Dra. Adelaide Antunes

Prof. Dr. Claudio João Barreto dos Santos

Profa. Dra. Katia Freitas

Prof. Dr. Leandro Malavota

Prof. Dr. Marcelo Rutowitsch Chimento

DEDICATÓRIA

*Se és capaz de manter a tua calma quando
 Todo o mundo ao teu redor já a perdeu e te culpa;
 De crer em ti quando estão todos duvidando,
 E para esses no entanto achar uma desculpa;
 Se és capaz de esperar sem te desesperares,
 Ou, enganado, não mentir ao mentiroso,
 Ou, sendo odiado, sempre ao ódio te esquivares,
 E não parecer bom demais, nem pretensioso;*

*Se és capaz de pensar --sem que a isso só te atires,
 De sonhar --sem fazer dos sonhos teus senhores.
 Se encontrando a desgraça e o triunfo conseguires
 Tratar da mesma forma a esses dois impostores;
 Se és capaz de sofrer a dor de ver mudadas
 Em armadilhas as verdades que disseste,
 E as coisas, por que deste a vida, estraçalhadas,
 E refazê-las com o bem pouco que te reste;*

*Se és capaz de arriscar numa única parada
 Tudo quanto ganhaste em toda a tua vida,
 E perder e, ao perder, sem nunca dizer nada,
 Resignado, tornar ao ponto de partida;
 De forçar coração, nervos, músculos, tudo
 A dar seja o que for que neles ainda existe,
 E a persistir assim quando, exaustos, contudo
 Resta a vontade em ti que ainda ordena: "Persiste!";*

*Se és capaz de, entre a plebe, não te corromperes
 E, entre reis, não perder a naturalidade,
 E de amigos, quer bons, quer maus, te defenderes,
 Se a todos podes ser de alguma utilidade,
 E se és capaz de dar, segundo por segundo,
 Ao minuto fatal todo o valor e brilho,
 Tua é a terra com tudo o que existe no mundo
 E o que mais --tu serás um homem, meu filho!*

Rudyard Kipling – “Se”

*Para Vó Lúcia,
 que está sempre comigo.*

AGRADECIMENTOS

A Deus, por me permitir sonhar.

À Marcela, pela compreensão e por ter aberto caminho para a chegada de Lucy, John e Paul (que não sabem ler, mas a quem agradeço por terem poupado o notebook com este texto, dentre todas as coisas da casa que destruíram).

À minha mãe e minha família, por tudo. Bê, Boechat, Breiner, Camilla Capucio, Carlos, Carol Cruzeiro, Carol Neres, Daniel, Dani Turchetti, Délia, Fernanda Caneschi, Flávio Valentim, Fred, Léo, Marcos Souza, Rafael Lemieszek, Rafael Morais, Rennó, Simone, Yuri, Zé Ricardo e Zulu: sintam-se incluídos na família.

Aos meus orientadores, professores Lúcia Regina e Bruno Wanderley Jr., pela generosidade de terem me acolhido e incentivado a retomar o que eu julgava perdido.

À professora Patrícia Peralta, uma das principais responsáveis por este trabalho.

Ao professor Denis Barbosa, que, onde estiver, espero que sinta orgulho pelo texto que inspirou.

Às minhas sócias, Livia Costa e Mariana Álvares, e à equipe do escritório pelo apoio.

Aos amigos Fernando Previdi, Letícia Vial e Marcelo Chimento, pela ajuda na pesquisa.

Aos professores Araken Lima, Carlos Ardissonne, Celso Lage, Dirceu Teruya, Isabel Vaz, João Marcelo de Lima Assafim, Leopoldo Coutinho, Roberto Luiz, Rubén Sinisterra e Sérgio Paulino, que são, de uma forma ou de outra, partícipes deste trabalho.

Aos colegas da Academia do INPI, companheiros na disseminação da PI.

Aos amigos que vieram pela música, cultura, terceiro setor, UFMG, carnaval, gastronomia ou onde mais a gente tenha se encontrado. Vocês sabem quem são.

Aos meus alunos, pois o ofício de ensinar é o que me motiva a aprender.

RESUMO

MELO, Renato Dolabella. **Os Critérios de Concessão e Uso de Indicações Geográficas Sob a Ótica do Direito da Regulação e da Concorrência**. Rio de Janeiro, 2018. Tese (Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia de Inovação e Propriedade Intelectual do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, Rio de Janeiro, 2018.

Estudo da legislação brasileira de indicação geográfica, considerando a moldura regulatória atual e possíveis efeitos sobre a concorrência. São apresentados os principais tratados internacionais sobre o assunto, bem como o histórico do tema no Brasil e as regras atuais de registro. É utilizada a Análise Econômica do Direito como método para identificação dos elementos econômicos relevantes relacionados à indicação geográfica, para avaliação dos efeitos que podem surgir das regras jurídicas atuais. Conclui-se que o mais adequado é manter o modelo de Regulação Pública Não-Estatal, mas que o mesmo precisa de aperfeiçoamentos, inclusive por meio de trabalho educativo junto a produtores e consumidores e revisão da legislação.

ABSTRACT

MELO, Renato Dolabella. **Os Critérios de Concessão e Uso de Indicações Geográficas Sob a Ótica do Direito da Regulação e da Concorrência**. Rio de Janeiro, 2018. Tese (Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia de Inovação e Propriedade Intelectual do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, Rio de Janeiro, 2018.

Study of the Brazilian law concerning geographical indications, considering the regulation and effects on competition. The main international treaties on the subject are presented, as well the norms applied in Brazil. The Law and Economics approach is used to identify the economic aspects concerning the GI to evaluate the effects that the current law might imply. The conclusion is that the entrepreneurs must have the right to define the rules that must be met by the users of the GI, but it is necessary to perfect this system, specially through a review of the legislation and the education of suppliers and consumers.

LISTA DE ABREVIações E SIGLAS

ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

AED - Análise Econômica do Direito

CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica

CDC – Código de Defesa do Consumidor

CR/88 – Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

CUP – Convenção da União de Paris

DO – Denominação de Origem

DOR – Denominação de Origem Reconhecida

ECAD - Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais

EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

IG – Indicação Geográfica

IGR – Indicação Geográfica Reconhecida

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial

IP – Indicação de Procedência

IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

LPI – Lei de Propriedade Industrial

MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

OMC – Organização Mundial do Comércio

PI – Propriedade Intelectual

SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

TRIPS – Trade Related Intellectual Property Rights Agreement

SUMÁRIO

RESUMO	5
INTRODUÇÃO	11
2 INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS	13
2.1 Sinais distintivos: espécies	13
2.1.1 Marcas.....	13
2.1.2 Nome Empresarial.....	21
2.1.3 Título de Estabelecimento.....	23
2.1.4 Indicação de Proveniência.....	24
2.1.5 Indicação Geográfica.....	25
2.2 Funções da Indicação Geográfica	29
3 TRATAMENTO INTERNACIONAL	33
3.1 Convenção da União de Paris.....	33
3.2 Acordo de Madri.....	37
3.3 Acordo de Lisboa.....	38
3.4 Acordo TRIPS.....	41
3.5 Regulamentos do Mercosul.....	45
3.5.1 Protocolo de Harmonização no Mercosul.....	45
3.5.2 Regulamento Vitivinícola do Mercosul.....	49
3.6 Regulamentos da União Europeia.....	50
3.6.1 Regulamento 110/2008 – Bebidas Espirituosas.....	50
3.6.2 Regulamento 1151/2012 – Produtos Agrícolas e Gêneros Alimentícios.....	53
3.6.3 Regulamento 1308/2013 – Organização Comum dos Mercados dos Produtos Agrícolas (Vinhos)	55
3.6.4 Regulamento 251/2014 – Produtos Vitivinícolas Aromatizados.....	59
4 REGISTRO DE INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS NO BRASIL	62
4.1 Marco Legal (Lei 9.279/96)	62

4.2 Instrução Normativa 25/13 do INPI	63
4.3 Alcance da IG brasileira	71
4.3.1 Produtos e Serviços em Geral.....	71
4.3.2 Inovação ou Tradição?	73
4.4 Efeitos do Ato de Registro da IG Junto ao INPI: declaratórios ou constitutivos?	76
5 ANÁLISE ECONÔMICA DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS	88
5.1 Análise Econômica do Direito (Law & Economics)	88
5.2 Aspectos Econômicos das IGs.....	93
5.2.1 Natureza Econômica do Direito de Exclusividade Sobre as IGs.....	93
5.2.2 Sinais Distintivos, Custos de Procura e Eficiências.....	96
5.2.3 Carona (<i>free rider</i>).....	99
5.2.4 Valor Agregado para a Produção Local?	103
6 INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS: REGULAÇÃO E DEFESA DA CONCORRÊNCIA	108
6.1 Regulação: conceito e espécies.....	108
6.2 IGs e Defesa da Concorrência.....	116
6.2.1 Defesa da Concorrência e Repressão à Concorrência Desleal.....	116
6.2.2 Restrições à Concorrência: Ilícito <i>Per Se</i> e Regra da Razão.....	121
6.2.3 Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE.....	126
6.2.4 Atos de Concentração.....	127
6.2.5 Infrações Contra a Ordem Econômica (Conduas)	130
6.2.6 Exigências aos Produtores Locais para Uso da IG e Restrições à Concorrência.....	135
6.2.6.1. Obrigatoriedade de Filiação.....	138
6.2.6.2. Regulação da Produção em Função da Demanda.....	141
6.2.6.3. Cobrança pelo Uso da IG ou Pelos Procedimentos de Certificação.....	143
6.2.6.4. Confusão em Relação à Essência do Direito de IG.....	144
CONCLUSÕES	146

ANEXO 1 - RELAÇÃO DE REGULAMENTOS DE USO COM CLÁUSULA DE FILIAÇÃO OBRIGATÓRIA A ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA.....	152
ANEXO 2 - RELAÇÃO DE REGULAMENTOS DE USO COM CLÁUSULA DE REGULAÇÃO DA PRODUÇÃO PARA HARMONIZÁ-LA COM A DEMANDA.....	154
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	156

INTRODUÇÃO

A análise da Propriedade Intelectual (PI) sob a ótica do Direito Econômico, especialmente em relação ao Direito da Regulação e da Concorrência, justifica-se pela relevância do tema e dos impactos práticos que a mesma pode gerar, considerando que a PI é frequentemente apontada como instrumento para o desenvolvimento nacional. Uma vez que a legislação confere certos privilégios de exclusividade aos titulares de direitos de Propriedade Intelectual, é importante analisar quais são os efeitos no ambiente regulatório e concorrencial, verificando se há compatibilidade entre as normas dessas áreas e as atuais leis brasileiras de PI. A abordagem inovadora proposta para o presente trabalho de Doutorado está justamente no estudo das indicações geográficas (IGs) sob o viés do Direito da Regulação e da Concorrência.

A IG é uma espécie de Propriedade Intelectual¹, sendo um sinal distintivo de uso exclusivo de produtores localizados em uma região delimitada, cujas características naturais/culturais sejam determinantes para a qualidade de um produto ou serviço ali ofertado ou que seja conhecida por ser um centro de produção de determinado objeto ou de prestação de um tipo de serviço.

Na medida em que a indicação geográfica seja utilizada para identificar a origem de um produto/serviço, relacionando-o a uma região demarcada que tenha características determinantes para sua qualidade ou que seja famosa por ofertá-lo, esse sinal distintivo mostra-se altamente relevante, pois pode agregar valor aos produtores situados nessa localidade, que detém o direito exclusivo de uso da IG e se vinculam a essa qualidade/fama. Porém, apesar de ser um instrumento importante e vantajoso para os produtores da localidade identificada com a IG, o uso de tal mecanismo pelos brasileiros é ainda incipiente. Enquanto há milhares de

¹ A Propriedade Intelectual é composta por vários tipos ou espécies de proteção a criações intelectuais. Nesse sentido: “A Convenção da OMPI define como Propriedade intelectual, a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico. [...] Tem-se, assim, correntemente, a noção de Propriedade intelectual como a de um capítulo do Direito, altissimamente internacionalizado, compreendendo o campo da Propriedade Industrial, os direitos autorais e outros direitos sobre bens imateriais de vários gêneros” (BARBOSA, 2003, p. 10).

indicações geográficas na União Europeia, em meados de 2018 o Brasil conta com apenas algumas dezenas de registros, o que é claramente incompatível com o potencial de uso desse sinal distintivo no país.

Esse dado por si só já se prestaria a justificar uma pesquisa sobre IGs, uma vez que é muito importante divulgar essa ferramenta. Porém, é também relevante perceber que a aplicação atual das normas pode ser objeto de questionamentos, sobretudo em relação ao modelo regulatório hoje utilizado e potenciais impactos à concorrência. Dessa forma, ainda que haja uma conscientização e maior uso das IGs no Brasil, a eventual inadequação normativa sobre o tema pode ser um entrave para o alcance eficiente dos objetivos de desenvolvimento regional e nacional por meio desse tipo de sinal distintivo.

Dentro do contexto do presente trabalho, o direito dos produtores o uso da IG como signo distintivo é reconhecido, ao mesmo tempo em que se entende necessário também resguardar a defesa da concorrência e dos consumidores, bem como reprimir eventuais abusos. Nesse sentido, a legislação cabível às IGs – bem como o modelo regulatório adotado – devem ser aplicados levando-se em conta todos esses elementos, na busca pelo desenvolvimento do país. A partir dessa premissa, foi formulado o seguinte tema-problema para a pesquisa: como deve-se estruturar o modelo regulatório brasileiro para concessão e uso das indicações geográficas, de maneira adequada com a defesa da concorrência?

Para tentar responder à pergunta, foram estudados os aspectos jurídicos e econômicos do direito de IG, suas funções básicas, a natureza do seu registro, o modelo regulatório atual e precedentes sobre questões relativas à defesa da concorrência que possam ser aplicadas às indicações geográficas. Por razões metodológicas e de definição de objeto de pesquisa, não foi dado enfoque a outros pontos, tais como reconhecimento mútuo de indicações por meio de tratados internacionais, reparações de natureza civil em prol dos titulares de uma IG utilizada indevidamente por um terceiro ou sanções penais decorrentes de tal infração.

Em suma, a pesquisa buscou fazer uma análise crítica e propositiva da legislação, de modo que a tese possa contribuir com a eficiência do modelo brasileiro de indicações geográficas. O atual momento, no qual esse tipo de sinal ainda não é muito utilizado no Brasil, parece propício para tanto, uma vez que a análise pode ter caráter preventivo em relação aos pontos potencialmente problemáticos.

2 INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Para iniciar a discussão proposta para esta tese, é importante apresentar uma visão geral sobre os sinais distintivos, dentro dos quais se inserem as indicações geográficas. Isso será relevante não apenas para diferenciá-las de outros instrumentos jurídicos também destinados a conceder exclusividade sobre elementos voltados a algum tipo de identificação, como também facilitará a percepção das finalidades desses tipos de direitos.

No Direito brasileiro, os sinais (ou signos) distintivos estão previstos no artigo 5º, XXIX da Constituição da República de 1988:

Art. 5º, XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País; (grifos nossos)

Tão relevante quanto a previsão do direito é a condicionante que a CR/88 apresenta para existência e exercício de tais prerrogativas: o atendimento ao interesse público e ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país. É fundamental ter isso em vista para que seja possível interpretar adequadamente a forma de aplicação e limites desse tipo de exclusividade, o que será desenvolvido ao longo do presente trabalho.

2.1 Sinais distintivos: espécies

2.1.1 Marcas

De acordo com o artigo 122 da Lei 9.279/96, as marcas são sinais distintivos visualmente perceptíveis, passíveis de registro quando não compreendidos nas proibições legais. Esse conceito apresenta alguns requisitos básicos que o sinal deve atender para fazer jus a esse tipo de proteção.

Inicialmente, é importante notar que o signo deve ser percebido pela visão. No Brasil, um sinal que não possua essa característica não pode ser protegido por meio da marca, ainda que seja distintivo. Essa situação, contudo, pode variar conforme o país. Pela legislação norte-americana, por exemplo, é possível o registro nos Estados Unidos de marcas olfativas, gustativas, sonoras e até mesmo táteis, todas percebidas por outros sentidos humanos que não a visão.

Ainda é relevante compreender que a ausência de proteção marcária a um sinal que não seja visualmente perceptível não significa necessariamente que ele não goze de nenhuma tutela jurídica. Dependendo do caso, é possível haver alguma proteção por meio de outro instrumento legal. Caso o uso do sinal possa causar confusão nos consumidores a quem o produto ou serviço se destina, pode-se arguir a ocorrência de concorrência desleal²⁻³, por exemplo.

Outro elemento necessário para a proteção marcária é o caráter distintivo, uma vez que a função de identificação ou diferenciação é uma das mais básicas e relevantes das marcas. Sem tal característica, não é possível conceder o direito de uso exclusivo, mesmo porque seria concedida exclusividade sobre um sinal que, na verdade, pertenceria ao domínio público.

Além disso, para registro da marca, é preciso que o signo, além de distintivo e visualmente perceptível, não esteja contido nas vedações legais. O artigo 124 da Lei 9.279/96 apresenta as hipóteses que proíbem a proteção marcária. Os casos mais comuns de indeferimento de pedidos de marca no Brasil referem-se aos incisos VI e XIX dessa norma. No primeiro caso, não se pode registrar elementos meramente descritivos ou genéricos, incapazes de exercer a função distintiva que se espera de uma marca. Na segunda situação, a vedação diz respeito a pedidos de

² O artigo 10 bis, 2 da Convenção da União de Paris estabelece que “constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial e comercial”. Para melhor entendimento do conceito – que se apresenta amplo, a princípio – é fundamental perceber como a questão da clientela se encaixa nesse contexto. A prática de atos desonestos em um ambiente concorrencial tem o objetivo de ganho de clientes, o que prejudica o empresário que trabalhou para atraí-los e fidelizá-los. Se este perder consumidores para um concorrente que é mais eficiente em preço, qualidade ou qualquer outro atributo, não haverá nada de ilícito. Porém, o que se busca evitar é o desvio dessa clientela realizado por meio de trapagens, artimanhas ou truques sujos.

³ “Delmanto procura explicar o que venha a ser concorrência desleal por intermédio de frases colhidas, das quais merecem destaque: a primeira consistindo na resposta dada por um aluno do insigne professor norte-americano, Edward S. Rogers, que ao ser por este indagado sobre a definição dos crimes de concorrência desleal, explicou-lhe tratarem-se de ‘truques sujos (*dirty tricks*) que os juízes procuram impedir’, e a segunda, cristalizada na frase do jurista H. Nims, para quem “a todos cabe o direito de aproveitar os raios de sol, mas não de usá-los para queimar a casa do vizinho”, para mais a frente definir concorrência desleal como o ‘uso de meios ou métodos incorretos para modificar a normal relação de competição’”. (IDS, 2005, p. 390 e 391)

registro similares a marcas alheias, que possam causar confusão ou associação por serem aplicadas em produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim. Essa disposição legal incorpora o princípio da especialidade (ou especificidade), que limita a exclusividade de uma marca a um âmbito mercadológico de concorrência⁴ (no caso de produtos idênticos ou semelhantes, que atendem necessidades parecidas e, portanto, concorrem entre si pela preferência do consumidor) ou proximidade (no caso de afinidade por uso em conjunto/complementar). Nesse sentido, o direito marcário é limitado ao âmbito econômico para o qual foi requerida a proteção, sendo possível, a princípio⁵, a coexistência de marcas similares desde que utilizadas para identificar produtos ou serviços de especialidades diferentes.

Há diversas classificações para as marcas, inclusive porque estas são estudadas por várias ciências distintas. No âmbito jurídico, o artigo 123 da Lei 9.279/96 apresenta três espécies: marcas de produto/serviço, coletivas ou de certificação.

As primeiras se destinam a identificar um produto ou serviço no mercado, diferenciando-o dos seus concorrentes. Já as marcas coletivas têm função semelhante, mas se diferenciam por obrigatoriamente por pertencerem a uma pessoa jurídica que representa uma coletividade, cujos membros serão os usuários do sinal distintivo.

Por fim, as marcas de certificação se prestam a atestar a qualidade de um produto ou serviço ofertado por terceiro, conforme parâmetros definidos pelo detentor da marca. Neste caso, percebe-se uma função distinta, uma vez que esses sinais não se destinam primordialmente a diferenciar o seu titular no mercado.

O registro das marcas coletivas e de certificação tem requisitos adicionais. Para as primeiras, deve ser apresentado regulamento de utilização, dispondo sobre

⁴ “Se um terceiro usar marca idêntica, mas para identificar produto ou serviço inteiramente diverso, não haverá violação. Da mesma forma, nada impede a convivência de marcas diversas para identificar o mesmo tipo de produto. A proteção à marca só é absoluta dentro de sua relatividade, ou seja, atentando para os produtos ou serviços a que se refere. Por esta razão, para que uma marca seja passível de registro, não há necessidade de ela ser inteiramente nova, isto é, que ninguém já a tenha registrado em todo e qualquer nicho de atividade. Basta que, no ramo de atividade em que se pretende o registro, não haja um registro prévio ou o pré-uso (este há mais de seis meses) de marca colidente com a que se pretende. A isto se denomina princípio da especialidade”. (SCHMIDT, 2007, p. 49)

⁵ A exceção é a marca de alto renome, prevista no artigo 125 da Lei 9.279/96, que goza de proteção especial em todas as classes de atividade econômica, independente de registro em todas elas. Isso se dá em função do nível extraordinário de fama que tal marca possui, de modo que seria inevitável a associação independente da forma de uso do sinal.

condições e proibições de uso da marca⁶. O seu uso independe de licença, bastando sua autorização naquele documento⁷. Deve-se destacar ainda que o desrespeito ao regulamento de utilização é hipótese de extinção da marca coletiva⁸. Já o registro da marca de certificação deve apresentar as características do produto ou serviço objeto de certificação e as medidas de controle que serão adotadas pelo titular⁹.

É também importante destacar a classificação das marcas quanto à sua apresentação ou seu aspecto visual, sobretudo porque é obrigatório que todo pedido de registro marcário no Brasil indique em qual categoria se encaixa nesse âmbito. Nesse caso, temos quatro espécies: nominativa, figurativa, mista e tridimensional.

A marca nominativa se apresenta somente com elementos nominais, não possuindo nenhum desenho. Já a figurativa é o oposto, na medida em que é constituída por uma figura desacompanhada de nome.

A marca mista, por sua vez, congrega elementos nominativos e figurativos. Por fim, a marca tridimensional é aquela que pode ser percebida em três dimensões (ao contrário das outras espécies, que são bidimensionais), sendo constituída pelo formato do produto ou de sua embalagem¹⁰.

Via de regra, a tutela marcária está sujeita a um regime constitutivo (ou atributivo) de direito¹¹. Isso significa que o postulante da marca deverá registrá-la junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI para ter exclusividade de uso por meio de um direito de propriedade, conforme artigo 129 da Lei 9.279/96:

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

⁶ Artigo 147 da Lei 9.279/96.

⁷ Artigo 150 da Lei 9.279/96.

⁸ Artigo 151 da Lei 9.279/96.

⁹ Artigo 148 da Lei 9.279/96.

¹⁰ Em que pese a Resolução 28/13 do INPI indicar que a marca tridimensional seria o formato do próprio produto ou de sua embalagem, tal entendimento é passível de críticas, uma vez que é possível identificar sinais tridimensionais aptos a exercer uma função distintiva, mas que não se enquadram nesse conceito. Exemplo claro de tal fato são as imagens de animais, pessoas e símbolos utilizadas sobre o capô de carros de luxo, como Jaguar e Rolls Royce. Esses sinais são apresentados em três dimensões e claramente exercem uma função marcária. Porém, não se confundem com o formato do produto ou de uma embalagem, não se encaixando na definição dada pelo INPI. Além disso, esse conceito de marca tridimensional não se encontra previsto na Lei 9.279/96, o que reforça a possibilidade de seu questionamento.

¹¹ Vide item 4.4 deste trabalho.

Porém, deve-se destacar que a aplicação do regime constitutivo de direito para as marcas possui exceções. Em determinadas situações, há proteção jurídica mesmo para sinais não registrados. É o caso do artigo 87 da Lei 9.615/98 (Lei Pelé), que assegura proteção a certos sinais relacionados ao esporte independente de qualquer registro¹². Outro exemplo é a marca notoriamente conhecida, prevista nos artigos 6 *bis* (I) da Convenção da União de Paris - CUP e 126 da Lei 9.279/96¹³, no qual há uma marca famosa em seu ramo de atividade, que não está registrada no Brasil mas encontra-se protegida em outro país signatário da CUP. A proteção se refere à proibição de registro de marcas semelhantes para produtos ou serviços idênticos ou similares aos identificados com o sinal notoriamente conhecido, de modo a causar confusão.

Uma terceira hipótese é o direito de precedência, previsto no artigo 129, §1º da Lei 9.279/96. Neste caso, há uma disputa pelo registro de determinada marca e um dos postulantes alega que, apesar de não ter sido o primeiro a requerer a proteção junto ao INPI, já utilizava no Brasil sinal idêntico ou semelhante há pelo menos seis meses antes do outro requerente. É preciso ainda que esse uso tenha sido efetivado de boa-fé.

Deve-se notar que o direito de precedência não estabelece uma convivência entre as marcas¹⁴, mas sim um critério de solução de conflito. Aquele

¹² Lei 9.615/98

Art. 87. A denominação e os símbolos de entidade de administração do desporto ou prática desportiva, bem como o nome ou apelido desportivo do atleta profissional, são de propriedade exclusiva dos mesmos, contando com a proteção legal, válida para todo o território nacional, por tempo indeterminado, sem necessidade de registro ou averbação no órgão competente.

Parágrafo único. A garantia legal outorgada às entidades e aos atletas referidos neste artigo permite-lhes o uso comercial de sua denominação, símbolos, nomes e apelidos. (grifos nossos)

¹³ CUP

Art. 6º bis

(1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

Lei 9.279/96

Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º *bis* (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.

§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

¹⁴ Ao contrário do usuário anterior de boa-fé das patentes, por exemplo.

que tiver a seu favor a prerrogativa do artigo 129, §1º da Lei 9.279/96 fará jus à titularidade do sinal, enquanto o outro postulante ficará impedido de explorá-lo.

Por fim, deve-se destacar ainda as disposições de repressão à concorrência desleal que podem gerar proteção a sinais não registrados. Algumas práticas dessa natureza envolvem o uso de sinais que não são passíveis de registro marcário, mas que, em função de sua capacidade de confundir o demandante do produto ou do serviço, não podem ser utilizados por terceiros.

Dentro desse âmbito, está enquadrada a hipótese do “conjunto-imagem” ou *trade dress*, que questiona o uso por terceiros de certos elementos que não podem ser registrados como marca (como cores) mas que acabam por identificar um determinado concorrente no mercado. É uma situação comumente vinculada aos aspectos visuais de embalagens e que é bastante polêmica, justamente por envolver elementos não registráveis.

Mesmo diante de tais ressalvas, é importante destacar que a regra, no Direito brasileiro, é a exigência de registro para existência de exclusividade sobre o sinal, nos termos do já citado artigo 129 da Lei 9.279/96. Esse sistema constitutivo/atributivo possui relação com o princípio da territorialidade¹⁵, que estabelece que o alcance do direito sobre a marca, via de regra, é limitada ao território do país que concedeu a proteção. Assim, é preciso o ato de concessão pelo Estado para existir o direito (o que configura o caráter constitutivo do sistema), que é limitado ao território desse mesmo país (princípio da territorialidade).

Carlo Fernandez-Novoa descreve três funções para a marca: apontar a procedência empresarial dos produtos e serviços, indicar a qualidade dos produtos ou serviços e constituir um mecanismo para representar o valor intangível (reputação ou *goodwill*) dos produtos e serviços (NOVOA, 1978, p. 35).

A função de procedência está relacionada com o caráter distintivo e identificador da marca, na medida em que permite ao ofertante do produto ou serviço a possibilidade de se diferenciar de seus concorrentes. Deve-se destacar que, mesmo quando o público ignora a identidade do titular da marca¹⁶, esta pode, ainda assim, desempenhar a função de indicar a procedência empresarial dos produtos/serviços. Isso porque, em que pese o desconhecimento do nome do

¹⁵ Vide item 3.1 deste trabalho.

¹⁶ A identidade do titular da marca está mais voltada à questão do seu nome (no caso das pessoas jurídicas, a denominação ou nome empresarial).

ofertante, o demandante confia que esse fornecedor será sempre o mesmo, quem quer que ele seja (NOVOA, 1978, p. 37).

Porém, é importante ressaltar que, atualmente, esse entendimento pode ser objeto de relativização, considerando mecanismos como os contratos de licença e franquia¹⁷, bem como a proteção por meio de marcas coletivas. Em todas essas hipóteses, a marca é utilizada por terceiros autorizados. Nesses casos, o alcance dessa função de identificação, baseada na confiança do demandante quanto à origem do produto ou serviço, somente será plenamente alcançada se o titular da marca tomar medidas que assegurem certa uniformidade nos padrões de oferta e atendimento.

A discussão quanto à função de qualidade gera uma certa polêmica, havendo divergências sobre seu conteúdo. Carlo Fernandez-Novoa destaca entendimento no sentido de que “a marca proclama a promessa do vendedor de que todas as mercadorias portadoras da mesma marca teriam a mesma natureza, qualidade e características” (NOVOA, 1978, p. 42). Assim, a função de identificação, na verdade, se subordinaria à função de qualidade, na medida em que a primeira serviria para comunicar o padrão definido pela segunda (NOVOA, 1978, p. 42).

Por outro lado, Novoa também destaca entendimento em sentido contrário. A função de qualidade não teria conteúdo jurídico e seria apenas derivada da finalidade de identificação. Isso porque, na medida em que os produtos ou serviços são apresentados sob uma mesma marca, os seus demandantes vão esperar um padrão uniforme de qualidade. Porém, essa expectativa não seria amparada pelo direito de marca (NOVOA, 1978, p. 43).

Nessa linha, Novoa afirma que:

[E]l ordenamiento jurídico se abstiene de intervenir directamente en la regulación de la función de la marca como indicación de calidad porque se considera que el interés de los consumidores está asegurado por el propio interés del empresario conservar o superar la calidad de los productos o servicios de marca” (NOVOA, 1978, p. 46 e 47).

Porém, essa colocação não encontra amparo na legislação brasileira. Há diversas normas que apontam, de forma direta ou indireta, uma intervenção legal sobre o uso das marcas ou outros sinais distintivos como meio de indicação de

¹⁷ Por meio de um contrato de licença, um terceiro é autorizado a utilizar a marca, sem que esta mude de titular. Já a franquia, prevista na Lei 8.955/94, envolve, além do uso da marca, um licenciamento de *know how* sobre o negócio e um sistema de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos.

qualidade. Nesse sentido, deve-se destacar a legislação de repressão à concorrência desleal¹⁸ e de defesa do consumidor¹⁹.

Também é importante lembrar que a atuação dos empresários deve se submeter aos princípios constitucionais da ordem econômica. Em que pese a livre iniciativa²⁰⁻²¹ estar prevista na Constituição da República, isso não significa ausência do Estado na economia. Este deve coibir os abusos que sejam observados no exercício da atividade econômica²², o que inclui o mau uso das marcas e sinais distintivos, de modo a prejudicar os consumidores ou a concorrência.

A terceira função da marca é a capacidade de incorporar o *goodwill* ou a boa fama do seu titular. Nesse sentido:

En términos generales, cabe señalar que el *goodwill* es la buena fama o reputación de que gozan los productos o servicios diferenciados a través de una marca. Esta buena fama implica la preferencia o el reconocimiento que el público de los consumidores manifiesta en relación con los productos o servicios correspondientes. Así concebido, el *goodwill* es algo intangible que existe tan sólo en la mente del público comprador: es el estado de ánimo

¹⁸ Lei 9.279/96

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;

¹⁹ Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor)

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores;

[...]

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

Parágrafo único. As informações de que trata este artigo, nos produtos refrigerados oferecidos ao consumidor, serão gravadas de forma indelével.

²⁰ A livre iniciativa é um direito de entrar no mercado para oferecer bens e serviços, assegurado pelos artigos 1º, IV e 170 da CR/88. O Estado somente pode estabelecer exigências para gozo dessa liberdade pelos particulares em situações devidamente justificadas, como o caso de atividades que demandem formação profissional específica em razão de terem um nível significativo de periculosidade para seu demandante, por exemplo.

²¹ “A livre iniciativa é exercida quando as pessoas livremente desempenham suas atividades econômicas, depositando recursos e esforços na consecução de determinados empreendimentos, com o objetivo final de auferir lucro. O lucro, por sua vez, é o resultado obtido como recompensa pela realização de um bom trabalho”. (NITSCHKE JÚNIOR, 2008, p.36)

²² CR/88

Art. 173, § 4º - A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.

de los consumidores que induce a los mismos a comprar um determinado produto o contratar um certo servicio. (NOVOA, 1978, p. 56)

No caso da marca, essa função nos parece extrajurídica, com implicações mais relevantes nos campos da Economia e do Marketing. Sob esses aspectos, é relevante destacar que a incorporação da reputação desempenha importante papel na diminuição de custos de procura pelos demandantes, na medida em que identifiquem na marca elementos que definem sua tomada de decisão pela compra do produto ou contratação do serviço. Esse aspecto possui relação com as outras funções (identificação e qualidade) e demonstra uma justificativa econômica relevante para a própria existência desse tipo de direito²³.

Também é importante perceber que essa dimensão influencia no próprio conceito do que seja uma marca. Se esta incorpora o *goodwill*, então não seria constituída apenas pelo sinal distintivo que a representa, mas também por toda a mensagem que transmite ao público consumidor (o que vai determinar sua reputação). Essa abordagem é própria de ciências como a Comunicação, Administração e Economia, enquanto o Direito brasileiro delimita o conceito apenas como um “sinal distintivo visualmente perceptível, não compreendido nas proibições legais” – vide a redação do artigo 122 da Lei 9.279/96.

2.1.2 Nome Empresarial

Outro tipo de sinal distintivo é o nome empresarial, que pode ser entendido como um gênero do qual são espécies a firma e a denominação social. Inicialmente, deve-se destacar que considera-se empresário aquela pessoa que exerce atividade econômica organizada, nos termos do artigo 966 do Código Civil²⁴.

Contudo, apesar do termo “nome empresarial” e do conceito legal de empresa como atividade econômica organizada, a proteção desse sinal distintivo se aplica também a pessoas jurídicas que não possuem caráter empresarial para o

²³ Vide item 5.2.2 deste trabalho.

²⁴ Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.

Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.

Direito brasileiro, como as sociedades simples, associações e fundações. Isso está expresso no artigo 1.155 do Código Civil²⁵.

Tanto a firma quanto a denominação, enquanto espécies de nome empresarial, têm como função primordial a identificação da pessoa do empresário e das demais pessoas jurídicas. Conforme artigo 1.156 do Código Civil, a firma é constituída pelo nome do empresário, que pode ser acrescido da descrição de sua atividade²⁶. Já a denominação deve designar o objeto da sociedade, sendo facultado indicar o nome de um ou mais sócios, nos termos do artigo 1.158 do Código Civil²⁷.

O uso da firma é obrigatório para sociedades que tenham sócios com responsabilidade ilimitada. As sociedades de responsabilidade limitada podem adotar denominação ou firma, mas, no último caso, deve ser acrescida a expressão “e companhia”²⁸ ao nome dos sócios. Já as sociedades anônimas devem utilizar denominação que aponte seu objeto social e contenha a expressão “sociedade anônima” ou “companhia”²⁹.

Enquanto sinais distintivos, a tutela jurídica de firmas e denominações é idêntica. A inscrição ou averbação no registro competente – Junta Comercial ou

²⁵ Art. 1.155. Considera-se nome empresarial a firma ou a denominação adotada, de conformidade com este Capítulo, para o exercício de empresa.

Parágrafo único. Equipara-se ao nome empresarial, para os efeitos da proteção da lei, a denominação das sociedades simples, associações e fundações.

²⁶ Art. 1.156. O empresário opera sob firma constituída por seu nome, completo ou abreviado, aditando-lhe, se quiser, designação mais precisa da sua pessoa ou do gênero de atividade.

²⁷ Art. 1.158. Pode a sociedade limitada adotar firma ou denominação, integradas pela palavra final "limitada" ou a sua abreviatura.

§ 1º A firma será composta com o nome de um ou mais sócios, desde que pessoas físicas, de modo indicativo da relação social.

§ 2º A denominação deve designar o objeto da sociedade, sendo permitido nela figurar o nome de um ou mais sócios.

§ 3º A omissão da palavra "limitada" determina a responsabilidade solidária e ilimitada dos administradores que assim empregarem a firma ou a denominação da sociedade.

²⁸ Código Civil

Art. 1.157. A sociedade em que houver sócios de responsabilidade ilimitada operará sob firma, na qual somente os nomes daqueles poderão figurar, bastando para formá-la aditar ao nome de um deles a expressão "e companhia" ou sua abreviatura.

Parágrafo único. Ficam solidária e ilimitadamente responsáveis pelas obrigações contraídas sob a firma social aqueles que, por seus nomes, figurarem na firma da sociedade de que trata este artigo.

²⁹ Código Civil

Art. 1.160. A sociedade anônima opera sob denominação designativa do objeto social, integrada pelas expressões "sociedade anônima" ou "companhia", por extenso ou abreviadamente.

Parágrafo único. Pode constar da denominação o nome do fundador, acionista, ou pessoa que haja concorrido para o bom êxito da formação da empresa.

Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso – assegura o uso exclusivo do nome nos limites do Estado, conforme artigo 1.166 do Código Civil³⁰.

Sem pretender esgotar o tema, deve-se destacar que, hoje, a proteção jurídica do nome empresarial está às voltas com algumas polêmicas. Apesar de o Código Civil brasileiro exigir o registro para exclusividade do nome, esse dispositivo conflita frontalmente com o artigo 8º da CUP, que determina a proteção independente desse tipo de formalidade³¹.

Além disso, o artigo 124, V da Lei 9.279/96 proíbe o registro de marca que reproduza ou imite nome empresarial de terceiro, de modo a causar confusão ou associação³². Porém, há muita discussão sobre o alcance desse dispositivo, uma vez que a própria LPI exige o registro de marca (e não apenas do nome empresarial) para que haja direito de exclusividade sobre o sinal no seu âmbito de atuação. Além disso, o Código Civil estabelece que o registro do nome tem alcance estadual, enquanto a marca gera direitos em todo território nacional.

Para tentar solucionar o possível conflito, o INPI tem entendido que a existência prévia do registro do nome empresarial somente pode ser invocada para impedir o registro de marca de terceiro, nos termos do artigo 124, V da Lei 9.279/96, se o nome em questão tiver sido utilizado por seu titular como se marca fosse. Essa interpretação nos parece vinculada à análise das funções da marca, pois, nesse caso, o nome empresarial seria utilizado como elemento para indicar a procedência do produto ou serviço.

2.1.3 Título de Estabelecimento

³⁰ Art. 1.166. A inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado.

Parágrafo único. O uso previsto neste artigo estender-se-á a todo o território nacional, se registrado na forma da lei especial.

³¹ Art. 8º O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigações de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio.

³² Art. 124. Não são registráveis como marca:

V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

Historicamente, o título de estabelecimento se prestava a identificar o local onde era desenvolvida a atividade empresarial, ao passo que a marca era usada no produto e o nome empresarial (ou comercial) se relacionava à pessoa que atuava fornecendo esses bens³³. Hoje esse tipo de distinção não parece fazer mais sentido, ao ponto de não haver sequer previsão de registro do título de estabelecimento no Direito brasileiro. A função antes ocupada por esse tipo de sinal é atualmente cumprida pela própria marca. Quando muito, pode-se invocar a proteção dos instrumentos de repressão à concorrência desleal para tutelar um título de estabelecimento.

2.1.4 Indicação de Proveniência

Normalmente, a indicação de proveniência não é vista como um direito de exclusividade, mas sim um mero apontamento relativo à origem de um produto, que pode ser usado por qualquer fornecedor, desde que não incorra em informação falsa. Nesse sentido, seria distinta da indicação geográfica porque esta implica na possibilidade de uso exclusivo do nome da região demarcada³⁴.

Porém, isso deve ser visto com alguma ressalva. Exigir que a informação não seja falsa, no caso, não significa dizer que qualquer um poderia utilizar esse tipo de indicação: essa prerrogativa se limitaria aos produtores da região delimitada, pois se os fornecedores de outros locais também o fizessem estariam apontando uma origem incorreta para aquele produto.

Logo, é possível considerar a indicação de proveniência como um tipo de direito de exclusividade pertencente a uma coletividade de produtores (por maior

³³ “Tanto no direito francês, como no italiano, não se usa da expressão *título de estabelecimento*. A *insígnia* é que serve para designar o local onde o empresário expõe suas mercadorias e se encontra com a clientela”. (REQUIÃO, 2000, p. 264)

³⁴ “A indicação de proveniência geográfica permite ao consumidor saber se o produto, por exemplo, é de origem portuguesa ou suíça. Eminentemente, a figura da indicação geográfica contém sempre uma indicação de proveniência do respectivo produto ou serviço. Enquanto a figura da indicação geográfica consiste em um sinal exclusivo, o mesmo não acontece com a indicação de proveniência. Esta é a grande diferença entre as duas indicações. A indicação geográfica, apesar de ser uma indicação de proveniência, está além desta. Somente os produtores e prestadores, de uma área determinada, que produzem ou prestam certo tipo de serviço e preenchem as condições necessárias para o reconhecimento do nome geográfico, podem usar a indicação geográfica. Trata-se de sinal de uso exclusivo”. (GONÇALVES, 2007, p. 53)

que esta seja). Nesse sentido, sua diferença em relação à indicação geográfica não se dá em função de algum caráter exclusivo, mas sim devido a requisitos distintos para existência e uso do instituto, haja vista que a indicação de proveniência não exigiria fama da região demarcada, aspectos locais que influenciem na qualidade do produto ou ainda cumprimento de quaisquer critérios relacionados ao controle da produção.

Não há previsão na legislação brasileira sobre a indicação de proveniência. Sua proteção jurídica se dá de forma indireta, por meio de outras normas, como a defesa do consumidor e a repressão à concorrência desleal.

2.1.5 Indicação Geográfica

A indicação geográfica é um sinal distintivo, de uso exclusivo de produtores localizados em uma região demarcada cujas características naturais/culturais sejam determinantes para a qualidade de um produto ou serviço ali ofertado ou que seja conhecida por ser um centro de produção de determinado objeto ou de prestação de um tipo de serviço.

De acordo com a Lei 9.279/96, há duas espécies de Indicação Geográfica no Brasil: a indicação de procedência, utilizada no caso de uma região delimitada que se tenha tornado famosa por ofertar determinado produto ou serviço, e a denominação de origem, aplicável quando as características do produto/serviço se devam a fatores presentes na localidade³⁵.

Cada produtor situado na área geográfica identificada como IG poderá utilizar esse sinal distintivo junto à sua própria marca individual. No caso das denominações de origem, o produto/serviço ofertado pelo agente deve ainda atender

³⁵ Lei 9.279/96

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.

a requisitos de qualidade, nos termos do artigo 182 da Lei 9.279/96³⁶. Segundo o professor Denis Barbosa:

O tratamento das duas figuras é paralela, a não ser o fato de que, para a designação de origem se exige não só o estabelecimento no local designado, mas também o atendimento de requisitos de qualidade. Por exemplo, no caso de vinhos, os regulamentos pertinentes não só indicam os exatos locais de plantio (demarcações às vezes com minúcia de metros), mas também a insolação, a qualidade da cepa, a distância entre as vinhas, etc.

Assim, entre os elementos a serem apresentados no caso de designação de origem está a descrição das qualidades e características do produto ou do serviço a descrição do processo ou método de obtenção do produto ou serviço, “que devem ser locais, leais e constantes”, os elementos que comprovem a existência de uma estrutura de controle sobre os produtores ou prestadores de serviços bem como sobre o produto ou serviço e prova de que os produtores ou prestadores de serviço estejam lá estabelecidos e operando (BARBOSA, 2003b, p. 913).

À primeira vista, a indicação geográfica poderia ser confundida com uma espécie de marca, uma vez que ambas são sinais distintivos que possuem a função de indicar a procedência de um produto ou serviço. Porém, a IG é uma espécie autônoma de direito, com características distintas da tutela marcária³⁷.

Inicialmente, a indicação geográfica deve, necessariamente, estar ligada a uma região demarcada, de onde vem o nome protegido. No caso das marcas, não há qualquer vinculação obrigatória nesse sentido.

Além disso, o direito sobre a IG é, por conceito, de natureza coletiva³⁸, o que não ocorre com todos os tipos de marca, que podem ser utilizadas por um único

³⁶ Art. 182. O uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em relação às denominações de origem, o atendimento de requisitos de qualidade.

³⁷ “GI protection prevents from the relocation of production. A geographical indications is by essence rooted in a region and cannot be produced elsewhere else. Such is the case of the genuine Antigua coffee from Guatemala or Basmati rice from the Punjab region. By contrast, trademarks put on emphasis on the company that produces a specific good. It does not matter where the goods are actually produced. For instance, the Coca Cola brand which is owned by the Coca Cola Company. GI protection can be conferred to all producers of the area that comply with the standards of production; it is not compulsory to be part of a collective group. On the contrary, the trademark protection confers an exclusive right to the owner of the trademark or to a collective organization which holds the title of the collective mark for the benefit of all members of a group, excluding however products that do not belong to that group. Geographical indications may be the only form of intellectual property that local communities are likely to own. A geographical indication is by essence a collective right to all producers of a GI product. It allows for the protection of existing products, thus respecting the traditional know-how of local communities.” (WIPO, 2007, p. 02 e 03)

³⁸ “Teríamos então uma modalidade de titularidade em mão comum, também chamada de cotitularidade (ou comunhão, se referida a direitos reais, ou copropriedade, se referida a propriedade) germânica ou coletiva. Seriam beneficiários todos os que partilhassem da respectiva zona e actividade. Mas seria uma cotitularidade, sem distinção de partes, ao contrário da cotitularidade romana. Todos os que ali estivessem teriam paridade de condição, desde que explorassem aquela

titular. Mesmo no caso das marcas coletivas, não há confusão jurídica com a indicação geográfica. Isso porque, embora seja utilizada por um universo de usuários, a marca coletiva pertence a uma única pessoa jurídica, que representa justamente essa coletividade. No caso da IG, não seria adequado indicar que esta pertence a uma determinada pessoa, ainda que esta represente um conjunto de produtores e tenha tomado a iniciativa de promover o registro da indicação. Na verdade, a indicação geográfica constitui um direito de toda a coletividade da região delimitada, o que alcança todos os seus usuários ali localizados³⁹ e que, em alguns casos, atendem a certas exigências relativas à forma de produção. Logo, para uso da IG, o que interessa não é a vinculação jurídica à pessoa que promoveu o registro, mas sim o atendimento aos requisitos de localização e, quando aplicável, qualidade.

Como decorrência disso, outra diferença importante diz respeito à possibilidade – ou não – de transferência de cada sinal distintivo. Uma marca pode ser alienada, observadas certas condições, em função de disposições da Lei 9.279/96⁴⁰ e em decorrência do exposto reconhecimento legal de que se trata de uma propriedade privada⁴¹. Contudo, o mesmo não se aplica às indicações geográficas. Estas não são reconhecidas expressamente na legislação como um tipo de propriedade e não há previsão legal para sua transferência. De fato, eventual alienação da IG seria uma situação contrária à sua própria essência, de sinal

actividade de modo efectivo e sério. A sua ligação seria tal que perderiam o direito quando abandonassem aquela zona; e, inversamente, os que nela ingressassem e o passarem a exercê-lo ganha-lo-iam”. (ASCENSÃO, 2006, p. 67)

³⁹ “Poderá interpretar-se a autorização como referente a pessoas estranhas à região, que poderiam ser autorizadas a usar a indicação geográfica? Mas essa autorização seria inadmissível, porque desvirtuaria o significado da DO ou IG. Se estas dependem da localização geográfica, a autorização para quem não se enquadra na região usar a denominação representaria uma burla para com o público”. (ASCENSÃO, 2006, p. 68)

⁴⁰ Lei 9.279/96

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

I - ceder seu registro ou pedido de registro;

II - licenciar seu uso;

III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

Art. 134. O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro.

Art. 135. A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos.

⁴¹ Como já indicado, o artigo 129 da Lei 9.279/96 dispõe que a titularidade da marca configura um direito de propriedade e uma das prerrogativas cabíveis ao proprietário é a possibilidade de dispor desse seu direito, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

necessariamente vinculado a uma região geográfica, de titularidade dos produtores ali localizados e atuantes⁴².

Esses pontos demonstram as diferenças entre a indicação geográfica e a marca coletiva, mas também podem levantar certos questionamentos sobre a legitimidade para requerer e definir requisitos de uso de uma IG, o que será objeto de discussão neste trabalho mais adiante.

O parágrafo único do artigo 182 da LPI atribui ao INPI a competência para estabelecer as condições de registro das IGs. Deve-se notar, entretanto, que a lei foi omissa em relação aos efeitos desse ato: se constitutivos/atributivos (de modo que o direito de exclusividade surgiria a partir da sua concessão pelo INPI, a exemplo do que ocorre com as marcas) ou meramente declaratórios (não havendo criação da exclusividade pelo ato de registro, mas apenas o reconhecimento de um direito pré-existente). Essa questão também será objeto de análise em ponto específico deste trabalho, juntamente com as demais disposições previstas na Instrução Normativa 25/2013 do INPI, que regulamenta as condições para registro das IGs⁴³.

O artigo 179 da LPI indica que a proteção estende-se à representação gráfica ou figurativa da indicação geográfica, bem como à representação geográfica do local. Apesar de não estar expresso na lei, pode-se deduzir que o registro de IG pode ser feito na forma nominativa ou mista, aplicando-se de forma análoga os conceitos referentes às marcas nesse sentido. Considerando que tanto a indicação de procedência como a denominação de origem são constituídas por um *nome* geográfico, fica claro que necessariamente haverá um componente nominativo no registro. Caso esse seja acompanhado por um elemento gráfico, haveria um registro misto⁴⁴.

⁴² “Na DO, um produtor titular do direito à DO não pode alienar ou transferir o gozo deste direito para um terceiro. O que o titular deste direito pode fazer (supondo que para além de proprietário da DO é proprietário da exploração) é alienar ou locar (ou constituir em usufruto, etc.) o seu “*fonds agricole*” (a partir do momento que o proprietário vende, arrenda, dá em comodato, ou dá em usufruto, perde a propriedade da DO, mesmo nas hipóteses em que conserva o direito de propriedade sobre o referido “*fonds*” ou exploração). Contudo, a simples mudança de titularidade do “*fonds*” não implica que o direito à DO nasça imediatamente na esfera jurídica do adquirente, dado que o direito à DO não está meramente ligado ao “*fonds*”. Na verdade, nada garante que o novo proprietário ou locatário do “*fonds*” mantenha a afectação precedente ou simplesmente que sua produção mereça a DO. O que é certo é que a posse ou a detenção do “*fonds*” na área geográfica da DO, se não é suficiente é condição *sine qua non* da aquisição do direito à DO”. (ALMEIDA, 1999, p. 118)

⁴³ Vide capítulo 4 deste trabalho.

⁴⁴ Interessante notar que a legislação europeia sobre IGs não prevê a extensão da proteção aos sinais gráficos. A possibilidade de registro na forma mista, entretanto, pode ser interessante para reforçar a fixação da indicação geográfica aos olhos do público consumidor.

Já o artigo 180 reforça a natureza da IG como sinal distintivo, ao vedar proteção ao nome geográfico que se tenha tornado de uso comum⁴⁵. Essa disposição tem o mesmo sentido do já apresentado artigo 124, VI da LPI, por faltar ao sinal a capacidade distintiva para identificação da origem, e, não poder ser objeto de exclusividade⁴⁶.

Deve-se notar que a legislação brasileira é bastante sucinta em relação à indicação geográfica. A própria Lei 9.279/96 se limita a sete artigos específicos sobre o tema (artigos 176 a 182), acrescidos de poucos outros pontos que lhe fazem referência de alguma forma. A isso deve-se somar a IN 25/2013 do INPI como base normativa sobre o assunto. Considerando também que trata-se de instituto de aplicação ainda relativamente tímida no Brasil (apesar de um crescimento perceptível), esses fatores mostram um potencial de dúvidas e polêmicas que tendem a se ampliar na medida em que as IGs tenham seu uso intensificado no país. Esse enfoque será recorrente ao longo deste trabalho.

2.2 Funções da Indicação Geográfica

A indicação geográfica apresenta várias funções. Uma que é comumente mencionada refere-se à valorização da produção local. Na medida em que a IG é utilizada para identificar a origem de um produto/serviço, relacionando-o a uma região demarcada que tenha características determinantes para sua qualidade ou que seja famosa por ofertá-lo, esse sinal distintivo pode agregar valor aos

⁴⁵ “Para se considerar o nome geográfico degenerado e como descritivo de um produto ou serviço, três condições são necessárias: a primeira é que a denominação seja utilizada por empresários não estabelecidos na região ou localidade, para identificar seus produtos de uma maneira constante e prolongada; a segunda é que os produtores e prestadores de serviço não tenham feito valer-se do direito exclusivo do nome geográfico, ou por tolerar as usurpações do nome geográfico por terceiros por um prolongado tempo, ou pela fraca proteção a nível internacional; e por fim, a necessidade que o nome geográfico constitua a denominação única e necessária do produto de tal maneira que o público consumidor não consiga identificar o produto por outra designação que não essa. Reunindo-se estas condições considera-se o nome geográfico de domínio público.” (GONÇALVES, 2007, p. 82)

⁴⁶ “Não se pode reconhecer a propriedade privada e exclusiva sobre alguma coisa – inclusive sobre expressões verbais - quando todo o povo tenha direito de usar em conjunto do mesmo objeto, como ocorre com as ruas e as praças (*res communis omnium*). Assim, o símbolo pretendido como marca tem de ser destacado em grau suficiente para separar-se eficazmente daquilo que está e deve permanecer no domínio comum”. (BARBOSA *et alli*, 2006, p. 8)

produtores situados nessa localidade⁴⁷, que detém o direito exclusivo de uso da IG e se vinculam a essa qualidade/fama (haja vista os exemplos clássicos das regiões francesas de Champagne e Cognac, que talvez sejam as indicações geográficas mais famosas do mundo, utilizadas, respectivamente, para designar vinhos espumantes e destilados feitos a partir de suco de uva produzidos naquelas localidades). Porém, a questão não é tão simples.

Sobre esse ponto, é interessante destacar o trabalho de Cerkia Bramley, Estelle Biénabe e Johann Kirsten (2007), que buscaram estudar o uso de indicações geográficas como mecanismo de proteção de certos produtos locais (especialmente os de origem agrícola), focando a questão nos países em desenvolvimento. Nessa pesquisa foi debatida a possibilidade de a IG gerar (ou não) maiores ganhos para os produtores. Os autores adotaram vários modelos econômicos distintos para enfrentar o tema, o que nos leva a algumas conclusões: (a) mesmo com o uso de técnicas da ciência econômica, a apreciação dos ganhos não é tarefa simples, o que pode ser demonstrado pelo uso de modelos variados por diversos autores, (b) a questão do bem-estar deve também ser levada em conta, pois, em certos casos, é possível que os ganhos fiquem restritos a um determinado grupo, piorando a situação de agentes como pequenos produtores e consumidores⁴⁸ e (c) muitos dos estudos ainda são baseados em análises fundamentalmente empíricas que, apesar de relevantes, parecem indicar a dificuldade na formulação de aspectos teóricos sobre o tema (o que nos parece ser agravado pela questão de variedade de mercados).

Apesar do enfoque econômico dado pelos autores, estes mesmos apontam que o estudo das IGs possui grande carga intertextual, sendo necessário conjugar Economia, Direito e outras ciências. Isso porque a questão envolve aspectos diversos, como identificação das características do produto, reputação da

⁴⁷ Contudo, a existência da IG por si só pode não gerar esse valor, caso não seja acompanhada por estratégias de produção, distribuição e comunicação pelos produtores.

⁴⁸ A título de exemplo, destaca-se o caso da tequila mexicana, cuja denominação de origem “falhou em beneficiar as populações locais e o desenvolvimento regional, sendo isso fruto do modelo de apropriação realizado pelas grandes indústrias produtoras, enquanto os atores locais não mais controlam a produção. Assim, mesmo que as exportações da bebida tenham aumentado e a proteção concedida pelo Instituto Mexicano da Propriedade Industrial - IMPI tenha majorado o valor agregado do produto no mercado internacional, os ganhos desses avanços não atingem toda a população produtora da Agave, matéria-prima base da bebida, e de insumos para a referida indústria. A preservação de métodos produtivos tradicionais é descartada e as regiões rurais transformaram-se, aos poucos, em enormes áreas produtivas, em detrimento da herança cultural preexistente. Nota-se, portanto, que a função social dessa Indicação Geográfica mexicana é solapada em favor do caráter comercial e lucrativo da produção”. (CAMPOS e FERNANDES, 2017, p. 59)

região, ferramentas legais de proteção, custos e benefícios de cada sistema e efeitos distributivos, por exemplo. Pode haver, portanto, um nível alto de complexidade para avaliar como a IG impacta no valor da produção de uma localidade. O que parece certo é o fato de que o registro em si desse tipo de direito não é condição suficiente para que ocorra qualquer valorização.

No mesmo trabalho, BRAMLEY *et alli* ainda apontam que a IG pode gerar desenvolvimento rural. No caso brasileiro, é preciso lembrar que a legislação local não limita a proteção a produtos de origem agrícola. Assim, ainda que a IG possa ser um instrumento de desenvolvimento rural, no Brasil esse seria um objetivo setorial que não impediria o seu uso em outras áreas, inclusive serviços. Nesse sentido:

A valorização de produtos locais típicos pode servir, se bem explorada, como catalizadora de investimentos em regiões produtoras e prestadoras de serviços, estimulando a produtividade e, assim, gerando consequências como o aumento da empregabilidade local, do turismo, bem como a manutenção de conhecimentos tradicionais e bens culturais, e a fixação das pessoas em zonas rurais. (CAMPOS e FERNANDES, 2017, p. 56)

Outra função das IGs (e de todos os sinais distintivos, na verdade), diz respeito à redução de custos de transação, especialmente os relacionados à coleta de informações para tomada de decisão do consumidor que busca um determinado produto ou serviço⁴⁹. Isso ocorreria na medida em que o demandante não precisaria experimentar todas as opções que tem à sua disposição cada vez que fosse adquirir algum bem ou fazer uma contratação. O sinal distintivo se prestaria a resgatar as suas experiências anteriores em relação ao objeto que aquele designa, de modo a dispensar a necessidade de nova análise para tomada de decisão, que seria efetivada diretamente com base no passado. Isso pode ser efetivado pela incorporação dessas informações por meio de uma IG. Tal medida também pode ser um obstáculo ao surgimento de caronas (*free riders*), que se aproveitam dos benefícios de uma dada situação se ter colaborado para a existência da mesma.

Nesse sentido, a IG “funciona tanto como uma medida de proteção ao consumidor quanto ao produtor” (OCDE *apud* BRAMLEY *et alli*, 2007). O primeiro é

⁴⁹ “Coase identificou que as trocas, o estabelecimento de acordos ou qualquer resultado de uma transação entre os agentes econômicos apresentavam custos. Estes podem ser: a) custos de coleta de informações; e b) custos de negociação e estabelecimento de um acordo entre as partes, tendo sido genericamente denominados por custos de transação”. (AZEVEDO, 1998, p. 201)

favorecido pela disseminação de informação que reduz a assimetria de informações; já o segundo poderá se favorecer da reputação coletiva e do bloqueio aos caronas⁵⁰.

Por fim, deve-se notar que, feitas as adequações cabíveis, as funções apresentadas por Carlo Fernandez-Novoa (1978) para as marcas (procedência, qualidade e reputação/*goodwill*) são perfeitamente cabíveis também para as IGs. Em grande medida, podem até se encaixar melhor nas características das indicações geográficas, considerando, por exemplo, que aqui a procedência é explícita e indissociável do sinal (que contém um nome geográfico), que a qualidade pode estar sujeita a mecanismos de controle (como no caso das denominações de origem), que a reputação pode ser elemento essencial para configurar a existência da IG (como no caso da indicação de procedência). Considerando ainda que as IGs não podem ser alienadas, isso é favorável para preservar a ligação entre a região (procedência) e a sua identificação com a produção local (reputação). Isso pode ser especialmente sensível para proteger a existência de produtos típicos e produtores de menor porte⁵¹, seja pela impossibilidade de transferência do sinal para qualquer pessoa fora da localidade, seja porque a indicação geográfica pode ser trabalhada como instrumento para agregar valor à produção regional.

⁵⁰ “Em termos econômicos, o registro cria um mercado exclusivo para produto ou serviço de determinado lugar, agregando mais valor a partir da exploração de singularidades do bem, gerando privilégio para o produtor e facilitando o alcance do público-alvo. Para consumidores, a DO propicia transferência da informação e certifica a origem e a qualidade do produto adquirido. Há, assim, a facilitação do contato e das trocas entre produtores e consumidores”. (CAMPOS e FERNANDES, 2017, p. 56)

⁵¹ “A adoção de medidas por parte dos pequenos produtores, como: a concentração de seus recursos em nichos de mercado; a especialização daquilo que é produzido; a conexão da produção com a sua região de origem e com fatores naturais e humanos; a maior informação do método de fabrico; a informação dos componentes e a agregação de valores culturais aos produtos, fez com que seus produtos se tornassem únicos e com uma história, agregando valor econômico e despertando o interesse dos consumidores, pois são diferenciados, únicos e especiais. A distinção, proteção e controle destes produtos pelas indicações geográficas possibilitam que pequenas propriedades produtoras, antes desvalorizadas, se tornem áreas de grande crescimento econômico, social e tecnológico. Uma cadeia evolutiva se cria a partir da especialização destes produtos e sua distinção e reconhecimento como indicações geográficas”. (PORTO, 2011, p. 181)

3 TRATAMENTO INTERNACIONAL

Antes de detalhar as disposições dos principais acordos internacionais sobre indicações geográficas, é preciso destacar que não há uma uniformidade em relação a todos conceitos utilizados nessas normas⁵². Essa percepção é fundamental para a leitura e compreensão dos tratados e como isso impacta a legislação interna dos países.

3.1 Convenção da União de Paris

Historicamente, houve um grande movimento legislativo no século XIX relacionado à Propriedade Intelectual. Foi quando a maioria dos países elaborou sua primeira lei a respeito do tema⁵³, normalmente relativa a patentes no momento inicial e depois sobre marcas e direitos autorais. Tal movimento naturalmente levou a discussão normativa ao plano internacional e, em 1883, surgiu o primeiro tratado internacional sobre a matéria: a Convenção da União de Paris – CUP. Apesar de já ter mais de cem anos, a CUP é uma norma internacional muito importante, pois ainda encontra-se vigente e tem grande abrangência de aplicação entre as nações⁵⁴.

Dentro da Propriedade Intelectual, a Convenção lida basicamente com Propriedade Industrial. Não uniformiza as leis de cada país signatário⁵⁵, mas estabelece quatro princípios que impactam de maneira relevante a legislação interna

⁵² “Indicações Geográficas (IGs) não têm tratamento uniforme na doutrina mundial, o que se reflete nas diversas manifestações a respeito fazendo do tema uma demonstração de sim mesmo, pois em cada lugar o instituto é tratado como peculiar e único”. (ROCHA FILHO, 2017, p. 55)

⁵³ Considerando a concepção de Estado unificado, apenas Inglaterra, Estados Unidos e França tinham normas sobre Propriedade Intelectual antes disso. No Brasil, surgiu em 1809 o Alvará de Dom João VI, que tratava sobre patentes, entre outros temas que visavam impulsionar a indústria e o comércio da então colônia. Destacam Edith Penrose (1974, p. 15 e 16), Jacques Labrunie (2005, p. 14) e Antônio Barbosa (2005, p. 18) a criação de diversas leis sobre o tema nessa época, inclusive na Áustria (1810), Rússia (1812), Argentina (1813), Prússia (1815), Bélgica (1817), Holanda (1817), Espanha (1820), Suécia (1834), Portugal (1837), Itália (1859), Canadá (1869), Alemanha (1877) e Japão (1885).

⁵⁴ O Brasil, por exemplo, foi signatário-fundador da CUP. A versão da Convenção correspondente à revisão de Estocolmo (1967) foi promulgada internamente por meio do Decreto 75.572/75.

⁵⁵ “A Convenção não tenta uniformizar as leis nacionais, objetivo do recente acordo TRIPs, nem condiciona o tratamento nacional à reciprocidade. Pelo contrário, prevê ampla liberdade legislativa para cada País, exigindo apenas paridade: o tratamento dado ao nacional beneficiará também o estrangeiro”. (BARBOSA, 2003a, p. 37 e 38)

dessas nações: tratamento nacional, independência de direitos, territorialidade e prioridade unionista.

O princípio do tratamento nacional parte do pressuposto que a CUP cria um espaço composto pelo territórios dos países membros, que seria a própria União. A partir desse conceito, foi estabelecida uma regra de tratamento a ser dado, por cada nação, às pessoas das demais localidades integrantes da Convenção. Estas devem ter a possibilidade de obter os mesmos direitos de Propriedade Industrial que determinado país conceda aos seus nacionais⁵⁶. Logo, do ponto de vista material, a Convenção veda a existência de discriminação entre os membros da União⁵⁷.

O princípio da independência de direitos diz respeito ao grau de soberania que os países signatários mantêm, mesmo acordando seguir preceitos comuns devido ao tratado. Em função do sistema atributivo de direito aplicável às patentes, desenhos e marcas⁵⁸, é necessário um procedimento expresso perante a autoridade nacional competente para analisar o requerimento de concessão de direito de exclusividade. A decisão de cada país não depende ou equivale obrigatoriamente às que forem proferidas por outras nações quanto a um certo pedido⁵⁹, mesmo porque

⁵⁶ CUP

Artigo 2

1) Os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da União, no que se refere à proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente Convenção. Em consequência, terão a mesma proteção que estes e os mesmos recursos legais contra qualquer atentado dos seus direitos, desde que observem as condições e formalidades impostas aos nacionais.

2) Nenhuma condição de domicílio ou de estabelecimento no país em que a proteção é requerida pode, porém, ser exigida dos nacionais de países da União para o gozo de qualquer dos direitos de propriedade industrial.

3) Ressalvam-se expressamente as disposições da legislação de cada um dos países da União relativas ao processo judicial e administrativo e à competência, bem como à escolha de domicílio ou à designação de mandatário, eventualmente exigidas pelas leis de propriedade industrial.

⁵⁷ Feita a ressalva quanto às distinções admitidas pelo artigo 2.3 da CUP. Exemplo disso é o artigo 217 da Lei 9.279/96, que exige a nomeação de procurador no Brasil para que a pessoa que não seja domiciliada no país possa requerer direitos de Propriedade Industrial.

⁵⁸ Como já indicado, em um sistema atributivo ou constitutivo o direito de exclusividade surge apenas com um ato de concessão do Estado, não sendo suficiente a criação em si da novidade para que exista proteção jurídica nesse sentido. É necessário requerer expressamente a tutela ao poder público que, mediante cumprimento das condições legais, concederá o direito. A ele se contrapõe o sistema declaratório, no qual a exclusividade surge a partir do próprio ato de criação, sendo qualquer registro apenas facultativo e com finalidade para servir de meio de prova. A natureza do registro da indicação geográfica envolve certa controvérsia, uma vez que a legislação não trata esse assunto de forma expressa.

⁵⁹ CUP

Artigo 4 bis

1) As patentes requeridas nos diferentes países da União por nacionais de países da União serão independentes das patentes obtidas para a mesma invenção nos outros países, membros ou não da União.

a adesão à CUP não implica na uniformização da legislação de cada nação. Logo, as leis internas podem variar dentro de limites de autonomia nacional que a própria Convenção admite. Assim, é possível que um país conceda tutela jurídica para uma hipótese não protegida em outro local. Além disso, os pedidos em países distintos podem ter resultados diferentes em função de questões procedimentais: em determinado local, o requerente pode acompanhar devidamente o processo e cumprir tudo que for exigido até a concessão; em outro, ele pode eventualmente se descuidar e deixar de pagar alguma taxa ou de realizar alguma exigência, tendo como consequência o arquivamento do seu pedido. Essas possibilidades decorrem justamente do princípio da independência de direitos.

O princípio da territorialidade é fortemente ligado à independência de direitos. Porém, impactam momentos diferentes relativos ao direito de Propriedade Industrial. Enquanto a independência dos direitos aplica-se à fase de requerimento e análise, a territorialidade afeta o alcance da exclusividade efetivamente concedida. Esta será geograficamente limitada ao território do país que concedeu a proteção jurídica. Aliada ao conceito de sistema atributivo, isso significa que, se alguém quiser deter exclusividade sobre determinada matéria em mais de uma nação, deverá entrar com vários pedidos, um em cada local.

Por fim, há a prioridade unionista, que é essencialmente um dispositivo utilizado para definir quem terá a exclusividade considerando um conflito temporal. Na ausência de legislação internacional, os países usualmente consideravam que o primeiro a requerer tal proteção junto àquele Estado teria o direito, de acordo com as leis locais. Isso era especialmente delicado tendo em vista que, em pleno século XIX, não havia mecanismos para que o requerente pudesse fazer as solicitações nos vários países de interesse em um curto espaço de tempo. Logicamente, tal situação ocasionava insegurança ao criador, que não tinha como impedir que terceiros registrassem sua criação no exterior antes dele próprio.

Nesse contexto, a CUP, como primeiro tratado internacional sobre Propriedade Industrial, desenvolveu o mecanismo de prioridade unionista, por meio do qual passa a ser mais relevante o momento em que o primeiro pedido sobre determinada matéria tenha sido feito em algum lugar da União, e não em cada

[...]

Artigo 6

3) Uma marca regularmente registrada num país da União será considerada como independente das marcas registradas nos outros países da União inclusive o país de origem.

país⁶⁰⁻⁶¹. Torna-se possível demandar que, a partir de um depósito ou registro solicitado no território de um membro da Convenção, os requerimentos subsequentes feitos nos demais locais da União sejam considerados como se tivessem sido protocolados na data do primeiro⁶². Assim, caso seja requerida prioridade, conflitos sobre a titularidade de um direito de propriedade industrial que girem em torno de qual pedido é mais antigo passam a ser decididos com base no momento em que, de alguma forma, adentraram o espaço da União.

Em relação às indicações geográficas, a CUP parece ter dado menor importância ao tema, se comparado aos direitos de patente e marca. Em uma primeira leitura da Convenção, logo se nota o uso de termos diferentes para tratar aparentemente do mesmo assunto. A CUP menciona indicações de proveniência e denominações de origem no seu artigo 1.2⁶³. Porém, quando estabelece no artigo

⁶⁰ CUP

Artigo 4

A. 1) Aquele que tiver devidamente apresentado pedido de patente de invenção, de depósito de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial, de registro de marca de fábrica ou de comércio num dos países da União, ou o seu sucessor, gozará, para apresentar o pedido nos outros países, do direito de prioridade durante os prazos adiante fixados.

2) Reconhece-se como dando origem ao direito de prioridade qualquer pedido com o valor de pedido nacional regular, em virtude da legislação nacional de cada país da União ou de tratados bilaterais ou multilaterais celebrados entre países da União.

3) Deve entender-se por pedido nacional regular qualquer pedido efetuado em condições de estabelecer a data em que o mesmo foi apresentado no país em causa, independentemente do resultado ulterior do pedido.

B. Em consequência, o pedido apresentado ulteriormente num dos outros países da União, antes de expirados estes prazos não poderá ser invalidado por fatos verificados nesse intervalo, como por exemplo outro pedido, publicação da invenção ou sua exploração, oferecimento à venda de exemplares do desenho ou do modelo ou uso da marca, e esses fatos não poderão fundamentar qualquer direito de terceiros ou posse pessoal. Os direitos adquiridos por terceiros antes do dia do primeiro pedido que serve de base ao direito de prioridade são ressalvados nos termos da legislação interna de cada país da União.

⁶¹ “Suponhamos que alguém tenha inventado algo nos Estados Unidos, deposite essa invenção no escritório de patentes americano e comece a usá-la. Imediatamente depois do depósito americano, um brasileiro inventa a mesma coisa, ou começa a copiar e a usar a invenção americana. Ocorre que o primeiro inventor tem o benefício de um prazo de prioridade de um ano, ou seja, pode depositar nos Estados Unidos a 1º de janeiro, e depois depositar no Brasil um ano após, que mesmo assim seus direitos estarão protegidos. O brasileiro que inventou autonomamente não terá direito à patente e, de outro lado, a cópia ou o uso não autorizado não tirará o direito do primeiro inventor”. (BARBOSA, 2003a, p. 41)

⁶² Deve-se destacar que isso não se implementa de forma automática. É preciso que o requerente solicite expressamente a aplicação da prioridade unionista dentro do prazo previsto na Convenção para cada tipo de proteção.

⁶³ CUP

Artigo 1

2) A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal.

10⁶⁴ a obrigação de os países signatários adotarem medidas no resguardo dos direitos dos titulares, utiliza outra expressão – indicação de procedência. Não há, no texto da Convenção, nenhuma explicação sobre o uso de termos distintos e tampouco qualquer conceito que os diferencie. Além disso, a CUP não prevê nenhum procedimento de registro ou critérios para obtenção de direito de exclusividade sobre um nome geográfico nos moldes de uma indicação geográfica. Tais fatores levam a crer que, no momento de criação da Convenção, a preocupação existente dizia respeito apenas à vedação de falsos apontamentos de origem de um modo geral, sem maior aprofundamento sobre o tema⁶⁵.

3.2 Acordo de Madri

O Acordo de Madri foi celebrado em 1891 e seu objeto é a repressão das falsas indicações de proveniência⁶⁶. Assim como a CUP, esse tratado não se preocupou em definir ou trabalhar profundamente os conceitos relativos aos sinais distintivos geográficos. Seu foco foi, fundamentalmente, desenvolver – ainda que de forma tímida - as medidas de repressão contra falsas indicações em geral concebidas inicialmente na Convenção⁶⁷.

Em relação à matéria que pode ser objeto de tutela jurídica, o artigo 4º do Acordo, de certa forma, aborda o assunto ao prever que denominações genéricas não são protegidas, cabendo a cada país decidir quais serão esses casos do ponto

⁶⁴ CUP

Artigo 10

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

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

⁶⁵ Nesse sentido, a CUP não teria intenção específica de proteger indicações geográficas ou instrumentos similares (CAMPINOS, 2008).

⁶⁶ Não confundir com o acordo sobre marcas celebrado no mesmo ano.

⁶⁷ “As previsões sobre esta matéria na versão original da CUP forma consideradas insuficientes. Para consolidar a situação, celebrou-se o Acordo de Madri de 1891. Incide sobretudo sobre a possibilidade de os Estados apreenderem produtos com falsas indicações de proveniência (geográfica). Não altera a índole do instituto, pois continua a outorgar um direito privativo”. (ASCENSÃO, 2006, p. 60)

de vista concreto⁶⁸⁻⁶⁹. Mas esse é o único trecho do Acordo que lida com uma questão conceitual referente às indicações. O restante do seu texto é praticamente uma cópia da CUP, feitas duas ressalvas mais relevantes.

O artigo 2.1 do Acordo prevê que a apreensão de produto que contenha falsa indicação poderá ser feita pela autoridade alfandegária em caráter *ex officio*, ou seja, sem necessidade de provocação ou pedido pela parte prejudicada⁷⁰. Pelo texto da CUP, a apreensão deve ser precedida de requerimento específico nesse sentido.

Já o artigo 3º *bis* do Acordo de Madri amplia o alcance da repressão às falsas proveniências. Além da apreensão por ato de importação, já previsto na CUP, também foi expressamente proibido o uso, na oferta do produto, de indicações que possam enganar o consumidor em relação à sua origem⁷¹.

3.3 Acordo de Lisboa

⁶⁸ Acordo de Madri

Artigo 4º. Aos tribunais de cada país cumpre decidir quais as denominações a que, em virtude do seu caráter genérico, não se aplicam as disposições do presente Acordo, mas as denominações regionais dos produtos vinícolas não ficam compreendidas nas exceções estabelecidas neste artigo.

⁶⁹ A CUP passou a ter previsão similar a partir da revisão de Haia, em 1925:

Artigo 6 quinquies

[...]

B. Só poderá ser recusado ou invalidado o registro das marcas de fábrica ou de comércio mencionadas no presente artigo, nos casos seguintes:

[...]

2. quando forem desprovidas de qualquer caráter distintivo ou então exclusivamente composta por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos ou a época da produção, ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país em que a proteção é requerida;

⁷⁰ Acordo de Madri

Artigo 2º

1. A apreensão far-se-á por iniciativa da Administração das alfândegas, que avisará imediatamente o interessado, pessoa física ou moral, para lhe permitir que regularize, se o desejar, a apreensão feita previamente; todavia, o Ministério Público ou qualquer outra autoridade competente poderá promover a apreensão, quer a pedido da parte lesada quer officiosamente; o processo então seguirá seus termos.

⁷¹ Acordo de Madri

Artigo 3º *bis*

Os países a que se aplica o presente Acordo obrigam-se igualmente a proibir o emprego, em relação à venda, exposição à venda ou oferta de produtos, de quaisquer indicações com o caráter de publicidade susceptíveis de enganar o público quanto à proveniência dos produtos, por meio da sua inclusão nas insígnias, anúncios, faturas, listas de vinhos, cartas ou papeis de comércio ou em qualquer outra comunicação comercial.

O Acordo de Lisboa foi celebrado em 1958, e trata sobre a proteção das denominações de origem e seu registro internacional⁷². Ao contrário da CUP e do Acordo de Madri, essa norma apresenta uma expressa disposição conceitual sobre o seu objeto de aplicação⁷³. Nos termos do artigo 2.1, a denominação de origem é constituída pelo nome geográfico do local originário de um produto cujas características sejam devidas especialmente em função dessa origem⁷⁴⁻⁷⁵.

Outra questão nova surgida com esse Acordo foi a vedação ao uso do nome geográfico na forma de “tipo”, “gênero” e termos similares⁷⁶. Ainda que não estivesse expresso na norma, esse tipo de proibição acaba tendo uma função de impedir a generificação ou degenerescência⁷⁷⁻⁷⁸ do sinal distintivo. Isso porque eventual uso disseminado do nome geográfico atrelado a um determinado produto, mas desvinculado de sua real origem, fatalmente enfraqueceria ou retiraria a capacidade de identificação da localidade produtora tradicional. Por consequência, o valor agregado que se pretende obter pela reputação local também seria afetado.

⁷² Ao contrário da CUP e do Acordo de Madri, o Brasil não é signatário do Acordo de Lisboa, ao menos até o momento de elaboração do presente texto.

⁷³ “Esta é a primeira vez que se define a denominação de origem como sendo uma denominação geográfica de um país, uma região ou uma localidade, que serve para designar um produto dele originário, cujas qualidades ou características são devidas exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluindo os fatores naturais e os fatores humanos, como está previsto em seu artigo 2º”. (BRUCH e VIEIRA, 2018, p. 287)

⁷⁴ Acordo de Lisboa

Artigo 2.º 1) Entende-se por denominação de origem, no sentido do presente Acordo, a denominação geográfica de um país, região ou localidade que serve para designar um produto dele originário cuja qualidade ou caracteres são devidos exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluindo os factores naturais e os factores humanos.

⁷⁵ Interessante notar que, apesar de o Brasil não ser signatário do Acordo de Lisboa, a definição de denominação de origem na legislação interna (artigo 178 da Lei 9.279/96) é muito similar à redação do citado artigo 2.1.

⁷⁶ Acordo de Lisboa

Artigo 3.º A protecção será assegurada contra qualquer usurpação ou imitação, ainda que se indique a verdadeira origem do produto ou que a denominação seja usada em tradução ou acompanhada de expressões como «género», «tipo», «maneira», «imitação» ou outras semelhantes

⁷⁷ “A generificação ou generificação da marca ocorre quando, após o reconhecimento da proteção, o conteúdo da marca perde a distintividade, recaindo no domínio comum. O exemplo mais fácil deste fenômeno é o da marca aposta a produto tão tecnologicamente característico que o signo, ao invés de distinguir o objeto marcado dos semelhantes ou afins, passe a se confundir com ele. Xerox, Gillete e Pirex são alguns casos óbvios” (BARBOSA *et alli*, 2006, p. 26). Apesar de a citação se referir sobre marcas, o conceito também pode ser aplicado às indicações geográficas em geral, uma vez que, assim como as marcas, são todas espécies de sinais distintivos.

⁷⁸ O uso dos termos oscila de acordo com o autor. Déborah Portilho (2011), lastreada em doutrina norte-americana, defende inclusive que seriam situações distintas. Se há direito vigente sobre o sinal, ainda que este tenha se popularizado como sinônimo de um produto, a autora entende que não haveria degenerescência (*genericide*), mas apenas generificação (*genericism*). Já os casos nos quais o termo tenha se tornado de uso comum e não há sobre ele proteção jurídica de exclusividade, aí sim haveria degenerescência. Considerando o uso variado das expressões na doutrina e que não há uma definição normativa clara sobre elas, as adotaremos como sinônimos, uma vez que ambas se prestam a apontar uma situação de perda de capacidade distintiva.

Deve-se destacar ainda que o artigo 6º do Acordo estabelece expressamente que uma denominação registrada não poderá ser considerada genérica, o que reforça a percepção no sentido de haver uma preocupação em relação ao fenômeno da degenerescência⁷⁹. Na mesma linha é a determinação de interrupção do uso do nome geográfico por terceiros que já o utilizassem em algum país signatário antes do registro internacional⁸⁰. O Acordo de Lisboa não considera que esse uso anterior poderia implicar em generificação do nome e, portanto, ser um sinal de uso comum e livre. Na verdade, estabeleceu medida completamente inversa, ao assegurar proteção a quem fizer o registro mesmo havendo usuário anterior em determinado país.

A previsão de um procedimento de registro internacional também foi inovadora entre os tratados internacionais sobre indicações geográficas, haja vista serem a CUP e o Acordo de Madri omissos quanto a esse assunto⁸¹. A sistemática estabelecida pelo Acordo de Lisboa prevê que os países-membros seriam notificados do registro, podendo se opor à proteção, mediante indicação dos motivos dentro do prazo de um ano a contar da notificação⁸² (apesar de o Acordo não

⁷⁹ Acordo de Lisboa

Artigo 6.º Uma denominação admitida à protecção num dos países da União Particular, segundo as normas previstas no artigo 5.º, não poderá nele ser considerada genérica enquanto se encontrar protegida como denominação de origem no país de origem.

⁸⁰ Acordo de Lisboa

Artigo 5.º - 6) Se uma denominação admitida à protecção num país por notificação do seu registo internacional se encontrar já em uso por terceiros nesse país, desde data anterior à notificação, a Administração competente do país terá a faculdade de conceder a esses terceiros um prazo não superior a dois anos para darem por findo o seu uso, contento que avise do facto a Secretaria Internacional nos três meses seguintes ao termo do prazo de um ano fixado no parágrafo 3) anterior.

⁸¹ “O objetivo do Acordo de Lisboa é comprometer seus membros a protegerem, em seus respectivos territórios, as denominações de origem referentes a produtos provenientes de seus outros membros, reconhecidas e protegidas como tais em seus países de origem e registrá-las perante o Bureau Internacional da OMPI”. (BRITO, 2015, p. 59)

⁸² Acordo de Lisboa

Artigo 5.º 1) O registro das denominações de origem será feito na Secretaria Internacional para a Protecção da Propriedade Industrial, a requerimento das Administrações dos países da União Particular, em nome das pessoas físicas ou morais, públicas ou privadas, titulares do direito de usar essas denominações segundo a sua legislação nacional.

2) A Secretaria Internacional notificará sem demora os registos às Administrações dos diversos países da União Particular e publicá-los-á num compêndio periódico.

3) As Administrações dos países poderão declarar que não podem assegurar a protecção de uma denominação de origem cujo registo lhes tenha sido notificado, mas somente quando a sua declaração for notifica à Secretaria Internacional, com indicação dos motivos, dentro do prazo de um ano a contar da data da recepção da notificação do registo, e sem que esta declaração possa prejudicar, no país em causa, outras formas de protecção da denominação que o seu titular possa pretender, de harmonia com o artigo 4.º anterior.

4) Esta declaração não poderá ser oposta pelas Administrações dos países unionistas depois de expirado o prazo de um ano previsto no parágrafo anterior.

determinar quais motivos poderiam se aplicar nesse caso, o que parece indicar que seriam baseados na legislação nacional do país que manifestar a recusa, sobretudo porque o interessado poderá apresentar qualquer recurso administrativo aplicável naquele país).

A existência de um procedimento registral naturalmente leva a um questionamento sobre os efeitos jurídicos de tal ato: a proteção surgiria com o registro ou ela seria anterior, de modo que o procedimento apenas declararia uma situação prévia? O Acordo não esclarece essa questão⁸³.

Até meados de 2018, o Acordo não tinha proporcionalmente grande adesão, havendo apenas 27 países membros⁸⁴. No âmbito da Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, entidade gestora desse tratado, há um movimento que busca ampliar o número de aderentes, por meio de propostas para modernizar o Acordo e ampliar seu escopo de proteção⁸⁵.

3.4 Acordo TRIPS

5) A Secretaria Internacional dará conhecimento, o mais depressa possível, à Administração do país de origem de qualquer declaração feita nos termos do parágrafo 3) pela Administração de um outro país. O interessado, avisado pela sua Administração nacional da declaração feita por um outro país, poderá interpor nesse outro país qualquer dos recursos judiciais ou administrativos permitidos aos nacionais desse país.

⁸³ E, como será abordado mais adiante, essa será uma questão relevante para análise da legislação de indicação geográfica.

⁸⁴ Argélia, Bósnia, Bulgária, Burkina Faso, Congo, Coreia do Norte, Costa Rica, Cuba, Eslováquia, França, Gabão, Geórgia, Hungria, Irã, Israel, Itália, Macedônia, México, Moldávia, Montenegro, Nicarágua, Peru, Portugal, República Tcheca, Sérvia, Togo e Tunísia.

⁸⁵ “Refiro-me, em particular, aos desequilíbrios existentes entre os dois níveis de protecção constantes do TRIPS, designadamente à diferença de tratamento entre a protecção adicional que actualmente se reconhece aos vinhos e às bebidas espirituosas (que como sabemos é passível de ser invocada mesmo que não haja risco de indução do consumidor em erro) e a protecção geral, mais débil, reservada aos demais produtos. Trata-se, em nosso entender, de uma diferença de tratamento que, se por razões históricas, se justificou, actualmente já não tem qualquer razão de existir. Neste domínio, propugnamos então pelo alargamento da protecção adicional aos demais sectores de actividade, sem discriminação do tipo de produtos individualizados, na medida em que o efeito negativo causado pela contrafacção e pela confusão do consumidor é tanto lesivo para o sector vinícola, como para os demais domínios económicos, designadamente para os produtores de chá, de arroz, de queijo ou de tantos outros produtos alimentares, sem esquecer também os fabricantes de cerâmica, de vidro, de relojoaria, de produtos têxteis ou de tantos outros produtos. [...] No caso particular do Acordo de Lisboa, independentemente das questões específicas, a discussão não deve deixar de ter como preocupação, em meu entender, a absoluta necessidade de garantir uma maior abertura do sistema ao exterior e de conquistar um maior número de países aderentes, conferindo-lhe uma natureza verdadeiramente multilateral, garantindo-se, no entanto, que tal abertura não será realizada sacrificando o actual nível de protecção conferido pelo Acordo”. (CAMPINOS, 2018)

O Acordo TRIPS (*Trade Related Intellectual Property Rights Agreement*)⁸⁶ é um dos documentos constitutivos da Organização Mundial do Comércio⁸⁷, de adesão compulsória para todas as nações que desejem se filiar à OMC⁸⁸. Logo, fazem parte do Acordo todos os 164 membros da Organização⁸⁹.

O TRIPS trata de praticamente todas as espécies de Propriedade Intelectual⁹⁰ e tem como objetivo harmonizar a legislação dos países membros nesse campo, definindo patamares mínimos de proteção⁹¹ que todos devem seguir⁹². O Brasil ratificou sua adesão ao texto por meio do Decreto nº 1.355 de 30/12/1994. O preâmbulo do Acordo afirma o desejo de seus membros de:

Reduzir distorções e obstáculos para o comércio internacional e levando em consideração a necessidade de promover uma proteção eficaz e adequada dos direitos de propriedade intelectual e assegurar que as medidas e procedimentos destiná-los a fazê-los respeitar não se tornem, por sua vez, obstáculos para o comércio legítimo

[...]

Reconhecendo os objetivos básicos de política pública dos sistemas nacionais para a proteção da propriedade intelectual, inclusive os objetivos de desenvolvimento e tecnologia.

A questão da harmonização e definição de patamares mínimos de tutela gerou impactos relevantes, sobretudo nos países em desenvolvimento e menos desenvolvidos. A título de exemplo, podemos apontar que, no caso do Brasil, foi promovida uma ampliação do escopo de proteção conferida aos titulares de direitos de Propriedade Intelectual em diversos aspectos. No caso das patentes de

⁸⁶ Também chamado de Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio – ADPIC.

⁸⁷ Deve-se destacar que a CUP, o Acordo de Madri e o Acordo de Lisboa são todos administrados pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, o que não ocorre com o TRIPS.

⁸⁸ “As conclusões das negociações da Rodada do Uruguai (1994) resultaram no Acordo de Marrakesh, com criação da Organização Mundial do Comércio – OMC. Para a obtenção da adesão a esse organismo internacional, tornava-se necessária a prévia aceitação a todos os acordos que compunham as conclusões da mencionada Rodada, dentre os quais o Acordo sobre Aspectos da Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio – ADPIC”. (SICHEL, 2004, p. 75)

⁸⁹ Número de membros da OMC em 2018.

⁹⁰ O TRIPS trata ainda de segredos industriais/comerciais e não rege as cultivares, que são objeto de outros tratados internacionais geridos pela International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV).

⁹¹ “TRIPS é um acordo de ‘direitos mínimos’, um piso mínimo para as legislações nacionais. TRIPS se endereça aos Estados Soberanos e (no nosso sistema constitucional) só para eles cria direitos e obrigações”. (BARBOSA, 2003a, p. 83)

⁹² Segundo Denis Borges Barbosa, o TRIPS também tem como objetivo “um balanceamento equitativo de direitos e obrigações, entre produtores e usuários de tecnologia, numa forma que conduza o bem estar econômico e social” (2003a, p. 81). Apesar de as IGs não tratarem propriamente de questões tecnológicas, é fundamental perceber que o objetivo de geração de bem estar econômico e social também se aplica a elas. Isso será muito relevante na análise de que tipo de requisito pode ou não ser exigido para a existência e exercício desse tipo de direito.

invenção, em especial, podemos apontar a alteração do prazo de vigência dos privilégios de exclusividade para um mínimo de vinte anos⁹³ e a inclusão dos fármacos (remédios) como matéria patenteável⁹⁴, desde que atendidos os requisitos de novidade, atividade inventiva⁹⁵ e aplicação industrial, como dois exemplos desse fato. A Lei 5.772/71 (Código de Propriedade Industrial), norma então vigente no Brasil para tutelar tais questões, determinava que as patentes teriam duração de quinze anos, contados do depósito do pedido, e não permitia a proteção patentária para medicamentos. Assim, fica evidente o impacto do TRIPS na legislação interna.

No caso das IGs, o Acordo as conceitua como “indicações que identifiquem um produto como originário do território de um membro ou região ou localidade deste território, quando determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto seja essencialmente atribuída à sua origem geográfica”⁹⁶. Importante notar que a definição de TRIPS é praticamente idêntica à adotada pelo legislador brasileiro em relação à denominação de origem⁹⁷, feita a ressalva que esta não se limita a casos de produtos, sendo ainda aplicável a serviços. Porém, a DO é apenas *uma* das espécies de indicações geográficas previstas na lei nacional, sendo a outra a indicação de procedência⁹⁸ (que também pode incidir sobre casos de prestação de serviços). Logo, pode-se perceber que a Lei 9.279/96 foi mais ampla que o TRIPS em relação à matéria passível de proteção nesse âmbito, uma vez que previu a proteção para a hipótese de serviços e também uma segunda possibilidade que faz jus à existência da tutela jurídica⁹⁹. Do ponto de vista do Acordo, essa amplitude não é um problema, uma vez que, respeitado o patamar de direitos mínimos, é perfeitamente possível o estabelecimento de proteção em níveis superiores¹⁰⁰.

⁹³ Artigo 33 do TRIPS.

⁹⁴ Artigos 27 e 70.8 do TRIPS.

⁹⁵ “Passo inventivo” (“inventive step”) nos dizeres do artigo 27.1 do TRIPS.

⁹⁶ Artigo 22.1 do TRIPS.

⁹⁷ Artigo 178 da Lei 9.279/96.

⁹⁸ Artigo 177 da Lei 9.279/96.

⁹⁹ Deve-se notar que, apesar do conceito de indicação de procedência na Lei 9.279/96 se referir a um nível de fama, ele não está contido na definição de indicação geográfica dada pelo TRIPS. Isso porque este faz referência à reputação do produto ser devida à sua origem geográfica. Já a IP se configura pela fama de país, cidade, região ou localidade que tenha se tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de algum produto ou serviço. Ou seja: no primeiro caso, o bem ficou conhecido devido a alguma característica da região que influencia sua qualidade. Na segunda hipótese, a lógica se inverte, pois a região é que tornou-se famosa por aquilo que produz, sem que isso necessariamente passe por aspectos qualitativos.

¹⁰⁰ Contudo, a opção do legislador brasileiro por patamares mais amplos de proteção em relação às IGs pode ter impactos sensíveis, como será analisado em capítulo específico deste trabalho.

O TRIPS ressalta a repressão às falsas indicações, a exemplo do que já havia sido feito nos tratados anteriores sobre o tema. Mas, nesse campo, inovou ao prever expressamente a possibilidade de impedir o registro de uma marca que contenha ou consista em uma indicação geográfica relativa a bens não originários daquele território, caso isso possa induzir o público a erro quanto à origem¹⁰¹⁻¹⁰². No caso do Brasil, a lei interna acabou sendo mais ampla do que o TRIPS, ao desdobrar a previsão do acordo em duas hipóteses independentes: vedou o registro de “indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica” como marca, mas também proibiu a proteção marcária no caso de falsas proveniências em geral, independente de se tratarem de IGs¹⁰³. Porém, deve-se destacar que a vedação de registro de marca relativa à indicação geográfica não alcança casos em que haja boa-fé do requerente, sobretudo quando o pedido for anterior à proteção da IG¹⁰⁴.

Em relação ao aspecto distintivo, o artigo 24.6 estabeleceu que não haverá proteção para nomes de uso comum¹⁰⁵. Essa disposição é bastante relevante, uma vez que a IG é uma espécie de sinal distintivo. Logo, um termo que

¹⁰¹ TRIPS

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

¹⁰² Porém, se o uso envolver vinhos ou destilados, o TRIPS não exige a indução em erro, conforme artigo 23.1 do Acordo.

¹⁰³ Lei 9.279/96

Art. 124. Não são registráveis como marca:

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

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

¹⁰⁴ TRIPS

Artigo 24.5 – As medidas adotadas para implementar esta Seção não prejudicarão a habilitação ao registro, a validade do registro e nem o direito ao uso de uma marca, com base no fato de que essa marca é idêntica ou similar a uma indicação geográfica, quando essa marca tiver sido solicitada ou registrada de boa-fé, ou quando os direitos a essa marca tenham sido adquiridos de boa-fé mediante uso:

a) antes da data de aplicação dessas disposições naquele Membro, segundo estabelecido na Parte VI; ou

b) antes que a indicação geográfica estivesse protegida no seu país de origem.

¹⁰⁵ TRIPS

Artigo 24.6 – Nada nesta Seção obrigará um Membro a aplicar suas disposições a uma indicação geográfica de qualquer outro Membro relativa a bens e serviços para os quais a indicação pertinente seja idêntica ao termo habitual em linguagem corrente utilizado como nome comum para os mesmos bens e serviços no território daquele Membro. Nada do previsto nesta Seção obrigará um Membro a aplicar suas disposições a uma indicação geográfica de qualquer outro Membro relativa a produtos de viticultura para os quais a indicação relevante seja igual ao nome habitual para uma variedade de uva existente no território daquele Membro na data da entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.

seja utilizado simplesmente para descrever um produto ou serviço¹⁰⁶, não atende à função básica de identificação da origem e não se enquadra no próprio conceito de “sinal distintivo”. Portanto, esse nome não poderia fazer jus à proteção jurídica da indicação geográfica. A questão é tão importante, que a ressalva é aplicada até para casos relacionados à viticultura, que, segundo o TRIPS, trata-se de hipótese sujeita a tutela adicional¹⁰⁷ e que deve ser objeto de tratados adicionais para aumentar o seu nível de proteção¹⁰⁸.

Em relação ao procedimento de registro da IG, o TRIPS é omissivo, cabendo então a cada país definir internamente tais regras¹⁰⁹.

3.6 Regulamentos do Mercosul

3.6.1 Protocolo de Harmonização no Mercosul

No âmbito do Mercosul, a questão da Propriedade Intelectual e das indicações geográficas, a princípio, tem particular importância¹¹⁰. Nesse sentido, em

¹⁰⁶ Interessante notar que, apesar de o Artigo 22.1 do TRIPS se referir apenas a produtos no conceito de indicação geográfica, a vedação à proteção de nomes de uso comum também se refere a serviços.

¹⁰⁷ Como, por exemplo, a proibição expressa de IGs para vinhos que utilizem um nome que não represente a sua origem, ainda que esta seja expressamente ressalvada, e para o uso de expressões como “espécie”, “tipo”, “estilo”, “imitação” ou outras similares. Essas disposições estão indicadas no artigo 23 do TRIPS.

¹⁰⁸ Artigo 24 do TRIPS.

¹⁰⁹ “O acordo TRIPS trouxe importantes disposições pelas quais os países-membros deveriam se comprometer, tais como fornecer os meios legais necessários para impedir o uso da indicação geográfica protegida por terceiros sem legitimidade. Entretanto, o acordo não trouxe as formalidades necessárias para que a proteção se efetivasse em cada país, deixando margem para a criação de um sistema de registro próprio internamente”. (BRITO, 2015, P. 58)

¹¹⁰ “Nascido oficialmente no início da década de 1990, não se pode falar em Mercosul sem inseri-lo no contexto da globalização. A união dos países sulamericanos em um bloco econômico-comercial denota a intenção de, em grupo, acumularem maior representatividade no cenário internacional. A concertação política é também importante para o desenvolvimento, sobretudo em um bloco composto por países cujas economias baseiam-se, majoritariamente, na exportação de *commodities*. Nesse sentido, como destaca Soares (2014), a partir da segunda metade da década de 1990, os países iniciaram atividades de intercâmbio de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento rural. Nessa seara, a IG potencial relevante na tentativa de “descommoditizar” a produção agrícola. Ao analisar o período em que essas ações acontecem, é perceptível a influência do advento da OMC e, sobretudo, da entrada em vigor do Acordo TRIPS, em 1995, base fundamental para o desenvolvimento de políticas de PI internas aos países do bloco, como também no próprio bloco, entendido como ator internacional independente desde 1994. Cumpre perceber que, em um bloco

agosto de 1995, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai celebraram o Protocolo de Harmonização de Normas Sobre Propriedade Intelectual no Mercosul em Matéria de Marcas, Indicações de Procedência e Denominações de Origem. O preâmbulo do documento indica a motivação das nações signatárias:

Os Governos da República Argentina, da República Federativa do Brasil, da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai,

Desejando reduzir as distorções e os obstáculos ao comércio e à circulação de bens e serviços no território dos Estados Partes do Tratado de Assunção;

Reconhecendo a necessidade de promover uma proteção efetiva e adequada aos direitos de propriedade intelectual em matéria de marcas, indicações de procedência e denominações de origem e de garantir que o exercício de tais direitos não represente em si mesmo uma barreira ao comércio legítimo;

Reconhecendo a necessidade de estabelecer para tais fins regras e princípios que sirvam para orientar a ação administrativa, legislativa e judicial de cada Estado Parte no reconhecimento e na aplicação dos direitos de propriedade intelectual em matéria de marcas, indicações de procedência e denominações de origem;

Concordando que tais regras e princípios devem estar conforme com as normas estabelecidas nos instrumentos multilaterais existentes no plano internacional, em particular na Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (Ata de Estocolmo de 1967) e no Acordo sobre os Aspectos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio, firmado em 15 de abril de 1994, como anexo ao Acordo que estabelece a Organização Mundial do Comércio, negociado no âmbito da Rodada Uruguai do GATT.

Apesar desses fundamentos que motivaram a criação do Protocolo, deve-se destacar que este não foi objeto de implementação efetiva do ponto de vista regional. Quando muito, influenciou a redação de alguns pontos da legislação interna dos países do Mercosul¹¹¹. Segundo Denis Borges Barbosa, no caso do Brasil houve rejeição da norma regional¹¹².

que estabelece como um de seus objetivos a livre circulação de bens, o tema de PI não pode ser deixado de lado das mesas de negociação: ainda que móveis e imateriais, os instrumentos de PI são considerados bens". (CAMPOS, 2018, p. 45 e 46)

¹¹¹ "Apesar de ser reconhecido como uma boa iniciativa, não há tratativas posteriores que tenham se ocupado da implementação efetiva desse protocolo, embora sua influência tenha sido decisiva na regulamentação interna dos países membros, como se pode verificar na legislação brasileira, que internaliza *ipsis literis* a definição do Mercosul, ao invés de tomar como base a definição do TRIPS". (BRUCH e VIEIRA, 2018, p. 291 e 292)

¹¹² "O Decreto Legislativo 475/97, que aprova o texto do Protocolo de Harmonização do Direito de Propriedade Intelectual no Mercosul em matéria de marcas, indicações de procedência e denominação de origem, ficou desde 1997 no Plenário da Câmara; em 18/05/2000 o Plenário da Câmara dos Deputados aprovou o pedido de retirada da Mensagem 681/96, que dava origem ao projeto de decreto legislativo referente ao Protocolo de Harmonização de Marcas". (BARBOSA, 2006, p. 475)

Em termos de conteúdo, o Protocolo tem uma clara ênfase na questão marcária. O tratamento de indicações geográficas, de forma direta ou indireta, se limita a poucos artigos:

Artigo 6

Signos Considerados como Marcas

2) As marcas poderão consistir em indicações geográficas nacionais ou estrangeiras, sempre que não constituam indicações de procedência ou uma denominação de origem conforme definido nos artigos 19 e 20 deste Protocolo.

Artigo 9

Marcas Irregistráveis

1) Os Estados Partes proibirão o registro, entre outros, de signos descritivos ou genericamente empregados para designar os produtos ou serviços ou tipos de produtos ou serviços que a marca distingue, ou que constitua indicação de procedência ou denominação de origem.

DAS INDICAÇÕES E PROCEDÊNCIA E DAS DENOMINAÇÕES DE ORIGEM

Artigo 19

Obrigações de Proteção e Definições

1) Os Estados Partes comprometem-se a proteger reciprocamente suas indicações de procedência e suas denominações de origem.

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

3) Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produtos ou serviços cujas qualidades ou características devam-se exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais ou humanos.

Artigo 20

Proibição de Registro como Marca

As indicações de procedência e as denominações de origem previstas nos incisos 2 e 3 acima não serão registradas como marcas.

Pode-se notar que, a princípio, o Protocolo estaria na mesma linha do TRIPS no que diz respeito à proibição de registro de marcas que constituam indicações geográficas. Porém, há uma diferença sensível entre os dois textos. Como já demonstrado, o conceito do TRIPS a respeito das indicações geográficas se aproxima da denominação de origem prevista no Protocolo. Porém, o tratado aplicável ao Mercosul divide o tema em duas hipóteses, prevendo a proteção da indicação de procedência para casos de fama da localidade como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço¹¹³.

¹¹³ A exemplo do que também faz a lei brasileira 9,279/96.

Nesse sentido, é possível levantar alguns questionamentos sobre o artigo 6.2 do Protocolo. Essa norma estabelece que uma marca pode “consistir em indicações geográficas nacionais ou estrangeiras, sempre que não constituam indicações de procedência ou uma denominação de origem¹¹⁴”. Porém, o Protocolo não prevê nenhum outro tipo de IG que não seja uma IP e DO. Nesse sentido, parece haver uma das seguintes hipóteses: o Protocolo admite, ainda que implicitamente, a existência de outras espécies de indicação geográfica (além da indicação de procedência e da denominação de origem) ou há um equívoco conceitual no artigo.

A primeira ideia nos parece improvável. Como demonstrado, quando os tratados internacionais apresentam um conceito expresso para indicação geográfica, este se aproxima do que o Protocolo trata como denominação de origem. Não há sequer referência a algo similar à indicação de procedência, muito menos a uma terceira espécie de IG, distinta da DO e da IP. Logo, a hipótese de o artigo 6.2 do Protocolo ter considerado a existência de outros tipos de indicações geográficas não soa factível.

Já a possibilidade de um erro conceitual na redação é mais palpável. Onde o artigo menciona “indicações geográficas”, uma leitura sistêmica sugere tratar-se na verdade de indicação de proveniência¹¹⁵ ou mesmo de uma marca geográfica¹¹⁶, cujo uso arbitrário¹¹⁷⁻¹¹⁸ do sinal geográfico lhe daria capacidade distintiva para sua proteção marcária. Essa hipótese nos parece fazer mais sentido.

¹¹⁴ Já a Lei 9.279/96 faz previsão mais ampla, ao indicar, em seu artigo 181, que “o nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem poderá servir de elemento característico de marca para produto ou serviço, desde que não induza falsa procedência”. Nesse sentido, além de não poder ser IP ou DO, o nome não pode induzir falsa origem para poder ser registrado como marca. Essas regras também estão previstas nos já citados incisos IX e X do artigo 124 da Lei 9.279/96.

¹¹⁵ Simples apontamento da origem do produto, sem considerações quanto à sua qualidade ou reputação do local, como explicado no item 2.1.4 deste trabalho.

¹¹⁶ “As marcas ditas geográficas podem ser registradas desde que não se relacionem com o produto que assinalam ou com o centro produtor e, também, que não tenham intenção de induzir à falsa procedência, origem, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço”. (BEYRUTH, 2011, p. 72)

¹¹⁷ “Marcas arbitrárias consistem em uma palavra ou sinal que é comum no uso da linguagem, porém é arbitrariamente utilizada para serviços e/ou produtos de uma forma que não é descritiva nem sugestiva. [...] Gama Cerqueira não separa as marcas arbitrárias das marcas de fantasia, conceituando-as juntamente como marcas criadas arbitrariamente para designarem os produtos ou palavras e nomes conhecidos, tirados da linguagem vulgar, mas que não guardam relação necessária com o produto que assinalam”. (BEYRUTH, 2011, p. 65 e 66)

¹¹⁸ “A mera justaposição do nome de um lugar ao nome do produto, sem o emprego da preposição de, indicativa de origem, geralmente constitui denominação de fantasia (por exemplo Sabão Campinas, Cigarros Petrópolis, Adubos América)”. (GAMA CERQUEIRA, 1982, p. 400)

3.5.2 Regulamento Vitivinícola do Mercosul

O Mercosul tem ainda uma norma específica para vinhos e produtos derivados da uva, na forma do Regulamento 45/96. Entre vários dispositivos relativos a esses tipos de produtos, são definidos os conceitos de denominações de origem reconhecidas e indicações geográficas reconhecidas¹¹⁹.

Ambos dispositivos exigem uma relação entre a qualidade e origem geográfica. A diferença básica é que, no caso da DOR, todas as características do produto se devem exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico. Já quanto à IGR, a redação da norma exige que apenas uma qualidade tenha esse tipo de relação com sua origem. Para fins de aplicação de tais regras no Brasil, as duas previsões do Regulamento poderiam ser abarcadas pela figura da denominação de origem.

Apesar dos conceitos distintos, as duas normas do Mercosul não guardam incompatibilidade entre si, uma vez que tratam de produtos distintos, e nem com o TRIPS¹²⁰.

¹¹⁹ Regulamento 45/96

7.1. - Os organismos competentes de cada país poderão estabelecer Indicações Geográficas Reconhecidas ou Denominações de Origem Reconhecidas, desde que as mesmas observem os conceitos definidos no Regulamento Vitivinícola do MERCOSUL.

7.2. - Denominação de Origem Reconhecida é o nome do país, da região ou do lugar utilizado para designar um produto originário deste país, região ou lugar ou da área assim definida sob este nome, e reconhecido pelas autoridades competentes do respectivo país.

7.2.1 - Com respeito aos vinhos ou destilados de origem vitivinícola, as Denominações de Origem Reconhecidas designam um produto cuja qualidade ou características se devem exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, compreendendo os fatores naturais e os fatores humanos, estando subordinado à colheita da uva, seja como transformação no país, na região, lugar ou área definidos.

7.3. - Indicação Geográfica Reconhecida é o nome de um país, região ou lugar utilizado para designar um produto originário desse país, região ou lugar ou da área assim definida sob esse nome, estando reconhecido pelas autoridades competentes do respectivo país.

7.3.1 - Com respeito aos vinhos, o reconhecimento deste nome está ligado a uma qualidade e/ou característica do produto, atribuída ao meio geográfico, compreendendo os fatores naturais ou humanos, estando subordinado à colheita da uva no país, região, lugar ou área definidos.

7.3.2 - Com respeito aos destilados de origem vitivinícola, o reconhecimento deste nome está ligado a uma qualidade e/ou característica que o produto adquire em uma fase decisiva de sua produção e subordinado à realização desta fase decisiva no país, região, lugar ou área definidos.

¹²⁰ "Verifica-se que a definição do Regulamento Vitivinícola é mais rigorosa e aproxima-se muito da regulamentação da Comunidade Europeia (CE). Já o Protocolo de Harmonização tem uma definição mais simples, e é essa que se encontra na Lei de Propriedade Industrial do Brasil e na Lei de Propriedade Industrial do Chile para produtos não vínicos. De qualquer forma, apesar dessas

3.6 Regulamentos da União Europeia

A legislação da União Europeia sobre indicações geográficas se divide em quatro normativas principais: os Regulamentos 110/2008 (sobre bebidas espirituosas)¹²¹, 1151/2012 (que trata dos regimes de qualidade dos produtos agrícolas e dos gêneros alimentícios), 1308/2013 (sobre organização de mercados agrícolas, incluindo sinais geográficos sobre vinho) e 251/2014 (sobre produtos vitivinícolas aromatizados)¹²². Interessante notar que não há normas, no âmbito da EU, que estenda a proteção das IGs para outros produtos ou serviços.

3.6.1 Regulamento 110/2008 – Bebidas Espirituosas

O Regulamento 110/2008 apresenta algumas disposições relativas às exigências que devem ser observadas na produção das bebidas espirituosas. Tais requisitos são tanto de caráter geral (como a proibição de uso de álcool de origem que não seja agrícola e a definição, no Anexo I, de conceitos aplicados na produção,

discrepâncias, estes dispositivos não estão em contradição com o TRIPS, apenas estipulam requisitos a mais, especificamente, no caso de produtos vitivinícolas, por um lado, e trazem nomenclaturas diferentes, por outro”. (BRUCH e VIEIRA, 2018, p. 293)

¹²¹ Regulamento 110/2008

Artigo 2º - Definição de bebida espirituosa

1. Para efeitos do presente regulamento, entende-se por «bebida espirituosa» uma bebida alcoólica: a) Destinada ao consumo humano; b) Com características organolépticas específicas; c) Com um título alcoométrico mínimo de 15 % vol.; d) Obtida: i) Quer directamente: — por destilação de produtos fermentados naturalmente, com ou sem adição de aromas, e/ou — por maceração ou processos similares de transformação de produtos vegetais em álcool etílico de origem agrícola e/ou destilados de origem agrícola e/ou bebidas espirituosas na acepção do presente regulamento, e/ou — por adição de aromas, de açúcares ou de outros produtos edulcorantes enumerados no ponto 3 do anexo I e/ou de outros produtos agrícolas e/ou de gêneros alimentícios a álcool etílico de origem agrícola e/ou a destilados de origem agrícola e/ou a bebidas espirituosas na acepção do presente regulamento, ii) Quer por mistura de uma bebida espirituosa com um ou vários dos seguintes produtos: — outras bebidas espirituosas, e/ou — álcool etílico de origem agrícola ou destilados de origem agrícola, e/ou — outras bebidas alcoólicas, e/ou — bebidas.

¹²² Deve-se destacar que, além dessas normas, há o Regulamento 1169/2011, que dispõe sobre a prestação de informações sobre gêneros alimentícios. Porém, essa normativa se limita a tratar sobre indicações de proveniência, nada prevendo sobre direitos exclusivos de denominações de origem ou indicações geográficas condicionados a regras de controle sobre a produção.

como maturação e aromatização), como específicas para cada tipo de bebida¹²³. Porém, isso não se confunde com a proteção por meio das indicações geográficas sobre essa espécie de produto, o que também é previsto no mesmo Regulamento. De fato, essa norma estabelece a possibilidade de os Estados-Membros criarem regras mais estritas em relação ao controle da produção, sobretudo para fins de uso de IGs¹²⁴.

Entre as considerações iniciais da norma, fica explícita a intenção de proteger os consumidores, evitando práticas enganosas. É também declarado que a reputação e o caráter tradicional das bebidas devem ser preservados, inclusive frente a inovações tecnológicas que visem melhorar a qualidade dos produtos:

(2) O sector das bebidas espirituosas é importante para os consumidores, para os produtores e para o sector agrícola da Comunidade. As medidas aplicáveis ao sector das bebidas espirituosas deverão contribuir para atingir um elevado nível de protecção dos consumidores, para prevenir as práticas enganosas e para assegurar a transparência do mercado e uma concorrência leal. Deste modo, deverão preservar a reputação que as bebidas espirituosas comunitárias alcançaram na Comunidade e no mercado mundial, uma vez que continuarão a ter em conta as práticas tradicionais utilizadas na produção de bebidas espirituosas, assim como a exigência cada vez maior de protecção e de informação do consumidor. A inovação tecnológica deverá ser igualmente tida em conta nas categorias em que sirva para melhorar a qualidade, sem afectar o carácter tradicional das bebidas espirituosas em questão.

Em relação ao conceito de indicação geográfica para as bebidas espirituosas, o Regulamento 110/2008 apresenta uma definição idêntica àquela estabelecida no TRIPS. Além disso, o seu Anexo III lista uma série de IGs protegidas¹²⁵. Ali as definições de tipos de bebidas detalhadas no Anexo II são

¹²³ O Anexo II do Regulamento lista 48 espécies de bebidas, com sua conceituação e regras específicas que devem ser observadas em sua formulação para usarem os nomes tradicionais. Fazem parte dessa relação, entre outras, o rum, whisky, vodka, gin, anis e hidromel.

¹²⁴ Regulamento 110/2008

Artigo 6º - Legislação dos Estados-Membros

1. Ao aplicarem uma política de qualidade relativamente às bebidas espirituosas produzidas nos seus próprios territórios e, em particular, relativamente às indicações geográficas registadas no anexo III ou ao estabelecimento de novas indicações geográficas, os Estados-Membros podem estabelecer normas mais estritas do que as constantes do anexo II em matéria de produção, designação, apresentação e rotulagem, desde que estas sejam compatíveis com o direito comunitário.

¹²⁵ Regulamento 110/2008

Artigo 15 - Indicações geográficas

1. Para efeitos do presente regulamento, entende-se por indicação geográfica uma indicação que identifique uma bebida espirituosa como sendo originária do território de um país, ou de uma região ou lugar desse território, sempre que determinada qualidade, reputação ou outra característica sejam essencialmente imputáveis à sua origem geográfica.

2. As indicações geográficas referidas no n. 1 encontram-se registadas no anexo III.

vinculadas a uma série de localidades produtoras, como o *Irish Whiskey*, o *Brandy de Jerez* e a *Vodka of Finland*. O Regulamento estabelece que essas IGs não podem se tornar genéricas¹²⁶, sendo ainda protegidas contra qualquer uso que possa induzir em erro quanto à sua origem¹²⁷.

Há previsão na norma sobre registro das indicações geográficas para bebidas espirituosas¹²⁸. Sobre esse procedimento, destaca-se a exigência de apresentação de ficha técnica, o que se aplica também para as indicações já relacionadas no Anexo III do Regulamento. A ficha deve indicar, entre outros pontos, a descrição da bebida, seu método de produção e a zona geográfica à qual se vincula¹²⁹. Caso essas especificações deixem de ser cumpridas, isso implica no cancelamento da IG¹³⁰.

¹²⁶ Regulamento 110/2008

Artigo 15^o.3. As indicações geográficas registadas no anexo III não se podem tornar genéricas. As denominações que se tenham tornado genéricas não podem ser registadas no anexo III. Entende-se que a denominação de uma bebida espirituosa se tornou genérica quando passou a ser a denominação comum de uma bebida espirituosa na Comunidade, embora esteja relacionada com o lugar ou a região onde o produto foi originalmente produzido ou colocado no mercado.

¹²⁷ Regulamento 110/2008

Artigo 16^o - Protecção das indicações geográficas

Sem prejuízo do artigo 10^o, as indicações geográficas registadas no anexo III são protegidas contra:

- a) Qualquer utilização comercial, directa ou indirecta, por produtos não abrangidos pelo registo, na medida em que esses produtos sejam comparáveis à bebida espirituosa registada com essa indicação geográfica ou na medida em que essa utilização explore a reputação da indicação geográfica registada;
- b) Qualquer utilização abusiva, imitação ou evocação, ainda que a verdadeira origem do produto seja indicada ou que a indicação geográfica seja traduzida ou acompanhada por termos como «género», «tipo», «estilo», «processo», «aroma» ou quaisquer outros termos similares;
- c) Qualquer outra indicação falsa ou falaciosa na designação, apresentação ou rotulagem do produto quanto à sua proveniência, origem, natureza ou qualidades essenciais, susceptível de transmitir uma impressão errada sobre a sua origem;
- d) Qualquer outra prática susceptível de induzir o consumidor em erro quanto à verdadeira origem do produto.

¹²⁸ Porém, assim como o Acordo de Lisboa, o Regulamento não esclarece expressamente se tal registo teria efeitos declaratórios ou constitutivos.

¹²⁹ Regulamento 110/2008

Artigo 17^o - Registo das indicações geográficas

1. O pedido de registo de uma indicação geográfica no anexo III deve ser apresentado à Comissão numa das línguas oficiais da União Europeia ou acompanhado de uma tradução numa dessas línguas. Esse pedido deve ser devidamente fundamentado e incluir uma ficha técnica que exponha as especificações que a bebida espirituosa em causa deve respeitar.

4. A ficha técnica a que se refere o n.º 1 deve incluir, no mínimo, as seguintes especificações principais:

- a) Denominação e categoria da bebida espirituosa, incluindo a indicação geográfica;
- b) Descrição da bebida espirituosa, incluindo as principais características físicas, químicas e/ou organolépticas do produto, bem como as características específicas da bebida espirituosa por comparação com a categoria pertinente;
- c) Definição da zona geográfica em causa;
- d) Descrição do método de obtenção da bebida espirituosa e, se for caso disso, dos métodos locais autênticos e invariáveis;
- e) Pormenores que demonstrem a ligação do produto ao ambiente geográfico ou à origem geográfica;

3.6.2 Regulamento 1151/2012 – Produtos Agrícolas e Gêneros Alimentícios

Em relação às IGs, o Regulamento 1151/2012 define, em seu Anexo I os tipos de produtos sobre os quais suas disposições incidem¹³¹. A norma faz uma distinção entre denominações de origem e indicações geográficas. As primeiras possuem qualidades ou características relacionadas a um meio geográfico específico, incluindo os seus fatores naturais e humanos e todas suas fases de produção ocorrem na área geográfica delimitada. Já as segundas possuem determinada qualidade, reputação ou outras características que possam ser atribuídas à sua origem geográfica e ao menos uma etapa de produção é realizada nesse local¹³².

- f) Eventuais requisitos estabelecidos por disposições comunitárias e/ou nacionais e/ou regionais;
- g) Nome e endereço de contacto do requerente;
- h) Qualquer complemento à indicação geográfica e/ou qualquer regra específica de rotulagem, de acordo com a ficha técnica correspondente.

¹³⁰ Regulamento 110/2008

Artigo 18º - Cancelamento de uma indicação geográfica

Caso o cumprimento das especificações constantes da ficha técnica deixe de estar assegurado, a Comissão toma a decisão de cancelar o registo pelo procedimento de regulamentação com controlo a que se refere o n. 3 do artigo 25º. Essa decisão é publicada na série C do Jornal Oficial da União Europeia.

¹³¹ Regulamento 1151/2012

ANEXO I - PRODUTOS AGRÍCOLAS E GÉNEROS ALIMENTÍCIOS A QUE SE REFERE O ARTIGO 2º, N. 1

I. Denominações de origem e indicações geográficas

— cerveja; chocolate e produtos derivados; produtos de padaria, pastelaria, confeitaria ou da indústria de bolachas e biscoitos; bebidas à base de extratos de plantas; massas alimentícias; sal; gomas e resinas naturais; pasta de mostarda; feno; óleos essenciais; cortiça; cochonilha; flores e plantas ornamentais; algodão; lã; vime; linho gramado; couro; peles com pelo; penas.

¹³² Regulamento 1151/2012

Artigo 5º - Requisitos das denominações de origem e das indicações geográficas

1. Para efeitos do presente regulamento, entende-se por «denominação de origem» uma denominação que identifique um produto:

- a) Originário de um local ou região determinados, ou, em casos excepcionais, de um país;
- b) cuja qualidade ou características se devam essencial ou exclusivamente a um meio geográfico específico, incluindo os seus fatores naturais e humanos; e
- c) cujas fases de produção tenham todas lugar na área geográfica delimitada.

2. Para efeitos do presente regulamento, entende-se por «indicação geográfica» uma denominação que identifique um produto:

- a) Originário de um local ou região determinados, ou de um país;
- b) que possua determinada qualidade, reputação ou outras características que possam ser essencialmente atribuídas à sua origem geográfica; e
- c) em relação ao qual pelo menos uma das fases de produção tenha lugar na área geográfica delimitada.

O Regulamento apresenta uma série de considerações, como o objetivo de garantir uma remuneração justa para os produtores, permitir que os consumidores tomem suas decisões de compra com base em informações confiáveis, o estabelecimento de mecanismos de verificação e controle sobre o cumprimento da legislação e o reconhecimento da importância dos grupos (agrupamentos¹³³) de produtores no pedido de registro, fiscalização e promoção das indicações geográficas e denominações de origem.

A exemplo do que o Regulamento 110/2008 dispõe para as bebidas espirituosas, a norma referente a produtos agrícolas e gêneros alimentícios exige, para registro do sinal distintivo geográfico, a existência de um documento que indique uma série de elementos relacionados ao objeto produzido. O artigo 7º do Regulamento prevê um caderno de especificações do produto que contenha, entre outros itens, as suas principais características, seu método de produção e a definição da área geográfica de origem¹³⁴. Também na mesma linha da norma sobre

¹³³ Regulamento 1151/2012

Artigo 3º - Definições

Para efeitos do presente regulamento, entende-se por:

2) «Agrupamento», qualquer associação, independentemente da sua forma jurídica, composta principalmente por produtores ou transformadores do mesmo produto;

¹³⁴ Regulamento 1151/2012

Artigo 7º - Caderno de especificações do produto

1. Uma denominação de origem protegida ou uma indicação geográfica protegida deve respeitar um caderno de especificações que inclua, pelo menos:

a) A denominação a proteger como denominação de origem ou indicação geográfica, tal como é utilizada no comércio ou na linguagem comum, e apenas nas línguas que são ou foram historicamente utilizadas para descrever o produto em causa na área geográfica delimitada;

b) A descrição do produto, incluindo as matérias-primas, se for caso disso, assim como as suas principais características físicas, químicas, microbiológicas ou organolépticas;

c) A definição da área geográfica delimitada, no que respeita à relação mencionada na alínea f), subalíneas i) ou ii), do presente número, e, se for caso disso, os elementos que indiquem a observância dos requisitos previstos no artigo 5.º, n.º 3;

d) As provas de que o produto é originário da área geográfica delimitada referida no artigo 5.º, n.ºs 1 ou 2;

e) A descrição do método de obtenção do produto e, se for caso disso, dos métodos locais, autênticos e constantes, bem como informações relativas ao acondicionamento, se o agrupamento requerente considerar e justificar, apresentando motivos suficientes especificamente relacionados com o produto, que o acondicionamento deve ser realizado na área geográfica delimitada a fim de salvaguardar a qualidade, garantir a origem ou assegurar o controlo, tendo em conta o direito da União, em especial no domínio da livre circulação de mercadorias e da livre prestação de serviços;

f) Os elementos que estabelecem:

i) a relação entre a qualidade ou as características do produto e o meio geográfico a que se refere o artigo 5.º, n.º 1, ou

ii) se for o caso, a relação entre determinada qualidade, a reputação ou outra característica do produto e a origem geográfica a que se refere o artigo 5.º, n.º 2;

g) O nome e o endereço das autoridades ou, se disponível, o nome e o endereço dos organismos que verificam o respeito das disposições do caderno de especificações nos termos do artigo 37.º, bem como as suas missões específicas;

h) As eventuais regras específicas de rotulagem do produto em questão.

bebidas espirituosas, o Regulamento sobre produtos agrícolas e gêneros alimentícios impede a generificação dos sinais protegidos e estabelece proteção contra qualquer uso que possa induzir em erro quanto à sua origem¹³⁵.

Via de regra, caberá a um agrupamento de produtores a competência para realizar o pedido de denominação de origem ou indicação geográfica nos termos do Regulamento 1151/2012¹³⁶. A norma prevê ainda procedimentos de registro e oposição por terceiros, bem como cancelamento no caso de desconformidade com o caderno de especificação ou falta de exploração efetiva da denominação de origem ou da indicação geográfica durante sete anos¹³⁷.

3.6.3 Regulamento 1308/2013 – Organização Comum dos Mercados dos Produtos Agrícolas (Vinhos)

¹³⁵ Regulamento 1151/2012

Artigo 13º - Proteção

1. As denominações registadas são protegidas contra:

a) Qualquer utilização comercial direta ou indireta de uma denominação registada para produtos não abrangidos pelo registo, quando esses produtos forem comparáveis aos produtos registados com essa denominação, ou quando tal utilização explorar a reputação da denominação protegida, inclusive se os produtos forem utilizados como ingredientes;

b) Qualquer utilização abusiva, imitação ou evocação, ainda que a verdadeira origem dos produtos ou serviços seja indicada, ou que a denominação protegida seja traduzida ou acompanhada por termos como «género», «tipo», «método», «estilo» ou «imitação», ou similares, inclusive se os produtos forem utilizados como ingredientes;

c) Qualquer outra indicação falsa ou falaciosa quanto à proveniência, origem, natureza ou qualidades essenciais do produto, que conste do acondicionamento ou da embalagem, da publicidade ou dos documentos relativos ao produto em causa, bem como contra o acondicionamento do produto em recipientes suscetíveis de dar uma impressão errada sobre a origem do produto;

d) Qualquer outra prática suscetível de induzir o consumidor em erro quanto à verdadeira origem do produto.

Sempre que uma denominação de origem protegida ou uma indicação geográfica protegida contenha a denominação de um produto considerada genérica, a utilização dessa denominação genérica não pode ser considerada contrária ao primeiro parágrafo, alíneas a) ou b).

2. As denominações de origem protegidas e as indicações geográficas protegidas não se tornam genéricas.

¹³⁶ A exceção é se houver apenas um produtor no local, cujas características geográficas ou de sua produção sejam distintas das de seus vizinhos.

¹³⁷ Regulamento 1151/2012

Artigo 54º - Cancelamento

1. A Comissão pode, por sua própria iniciativa ou a pedido de uma pessoa singular ou coletiva com um interesse legítimo, adotar atos de execução que cancelem o registo de uma denominação de origem protegida, de uma indicação geográfica protegida ou de uma especialidade tradicional garantida, nos seguintes casos:

a) Se não estiver garantida a conformidade com as condições do caderno de especificações;

b) Se não tiver sido colocado no mercado nenhum produto que beneficie dessa especialidade tradicional garantida, a denominação de origem protegida ou a indicação geográfica protegida durante pelo menos sete anos.

O objeto do Regulamento 1308/2013 é a organização de mercado referente a vários produtos agrícolas. Trata-se de uma norma bastante abrangente e, entre as suas disposições, estão regras referentes às denominações de origem e indicações geográficas para vinhos. A exemplo dos demais Regulamentos europeus tratados até aqui, também há previsão expressa de objetivos relacionados à reputação dos produtos e aos consumidores:

(97) As denominações de origem e indicações geográficas registadas deverão ser protegidas de utilizações que tirem benefícios da reputação associada aos produtos conformes. Para promover uma concorrência leal e não induzir os consumidores em erro, tal proteção deverá abarcar igualmente produtos e serviços não abrangidos pelo presente regulamento, incluindo os não constantes do Anexo I aos Tratados.

Os conceitos de denominação de origem e indicação geográfica para vinhos se assemelham àqueles apresentados no Regulamento 1151/2012. Porém, há referências expressas a requisitos relativos às castas de uvas¹³⁸. A diferença entre a DO e a IG no Regulamento 1308/2013 inclusive sugere que a primeira está sujeita a critérios mais rigorosos do que a segunda, dada a exigência de origem e espécie únicas no caso da denominação.

Também na mesma linha do Regulamento 1151/2012, a norma sobre vinhos exige a apresentação de um caderno de especificações¹³⁹, confere aos

¹³⁸ Regulamento 1308/2012

Artigo 93º - Definições

1. Para efeitos da presente secção, entende-se por:

a) "Denominação de origem", o nome de uma região, de um local determinado ou, em casos excepcionais e devidamente justificáveis, de um país, utilizado para designar um produto a que se refere o artigo 92º, n. 1, que cumpra os seguintes requisitos:

i) a qualidade e as características do produto são essencial ou exclusivamente devidas a um meio geográfico específico, com os fatores naturais e humanos inerentes ao mesmo,

ii) as uvas a partir das quais o produto é produzido provêm exclusivamente dessa zona geográfica,

iii) a produção ocorre nessa zona geográfica, e

iv) o produto é obtido a partir de castas pertencentes à espécie *Vitis vinifera*;

b) "Indicação geográfica", uma indicação relativa a uma região, um local determinado ou, em casos excepcionais e devidamente justificáveis, um país, utilizado para designar um produto a que se refere o artigo 92º, n.1, que cumpra os seguintes requisitos:

i) possui determinada qualidade, reputação ou outras características que podem ser atribuídas a essa origem geográfica,

ii) pelo menos 85 % das uvas utilizadas para a sua produção provêm exclusivamente dessa zona geográfica,

iii) a sua produção ocorre nessa zona geográfica, e

iv) é obtido a partir de castas pertencentes à espécie *Vitis vinifera* ou provenientes de um cruzamento entre a espécie *Vitis vinifera* e outra espécie do género *Vitis*.

¹³⁹ Regulamento 1308/2012

Artigo 94º - Pedidos de proteção

agrupamentos de produtores a legitimidade para requerer o registro¹⁴⁰, prevê procedimento de oposição por terceiros, cancelamento (no caso dos vinhos, entretanto, apenas por desconformidade com o caderno de aplicações)¹⁴¹, determina proteção contra qualquer uso que possa induzir em erro quanto à sua origem e impede a generificação¹⁴².

2. O caderno de especificações permite que as partes interessadas comprovem as condições de produção pertinentes associadas à denominação de origem ou indicação geográfica. Do caderno de especificações deve constar, pelo menos:

- a) O nome a proteger;
- b) Uma descrição do vinho ou dos vinhos:
 - i) no que diz respeito à denominação de origem, às principais características analíticas e organolépticas;
 - ii) no que diz respeito à indicação geográfica, às principais características analíticas, bem como a uma avaliação ou indicação das suas características organolépticas;
- c) Se for caso disso, as práticas enológicas específicas utilizadas para a produção do vinho ou dos vinhos, bem como as restrições aplicáveis a essa produção;
- d) A demarcação da zona geográfica em causa;
- e) O rendimento máximo por hectare;
- f) Uma indicação da casta ou castas de uva de vinho a partir das quais o ou os vinhos são obtidos;
- g) Os elementos que justificam a ligação a que se refere o artigo 93º, n. 1, alínea a), subalínea i), ou, consoante o caso, o artigo 93º, n. 1, alínea b), subalínea i);
- h) Os requisitos aplicáveis, estabelecidos na legislação nacional ou da União ou, se for caso disso, previstos pelos Estados-Membros ou por uma organização de gestão da denominação de origem protegida ou indicação geográfica protegida, tendo em conta o facto de tais requisitos terem de ser objetivos, não discriminatórios e compatíveis com o direito da União;
- i) O nome e o endereço das autoridades ou dos organismos a quem compete verificar a observância das disposições do caderno de especificações, bem como as atribuições específicas dessas autoridades ou desses organismos.

¹⁴⁰ Regulamento 1308/2013

Artigo 95º - Requerentes

1. Qualquer agrupamento de produtores interessado, ou, em casos excepcionais e devidamente justificáveis, um produtor individual pode solicitar a proteção de uma denominação de origem ou de uma indicação geográfica. Podem participar no pedido outras partes interessadas.

¹⁴¹ Regulamento 1308/2013

Artigo 106º - Cancelamento

A Comissão pode, por sua própria iniciativa ou mediante pedido devidamente fundamentado de um Estado-Membro, de um país terceiro ou de uma pessoa singular ou coletiva com um interesse legítimo, adotar atos de execução que cancelem a proteção de uma denominação de origem ou de uma indicação geográfica se tiver deixado de estar garantido o cumprimento do caderno de especificações correspondente. Esses atos de execução são adotados pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 229º, n. 2.

¹⁴² Regulamento 1308/2013

Artigo 103º - Proteção

1. As denominações de origem protegidas e as indicações geográficas protegidas podem ser utilizadas por qualquer operador que comercialize um vinho produzido em conformidade com o caderno de especificações correspondente.

2. As denominações de origem protegidas e as indicações geográficas protegidas, bem como os vinhos que utilizem esses nomes protegidos em conformidade com o caderno de especificações, são protegidos contra:

- a) Qualquer utilização comercial direta ou indireta do nome protegido:
 - i) por produtos comparáveis não conformes com o caderno de especificações do nome protegido;
 - ii) na medida em que tal utilização explore a reputação de uma denominação de origem ou de uma indicação geográfica;
- b) Qualquer utilização abusiva, imitação ou evocação, mesmo que a verdadeira origem do produto ou serviço seja indicada ou que o nome protegido seja traduzido, transcrito ou transliterado ou

Uma diferença importante entre o Regulamento 1308/2013 e as demais normas europeias analisadas até o momento é que aquela possui disposições que podem sustentar o entendimento de que o seu registro tem efeitos constitutivos/atributivos. A título de exemplo, pode-se apontar o artigo 99, que se refere a atos da Comissão¹⁴³ que “conferem proteção” à denominação de origem e à indicação geográfica:

Regulamento 1308/2013

Artigo 99º - Decisão sobre a proteção

Com base na informação de que disponha após a conclusão do procedimento de oposição a que se refere o artigo 98º, a Comissão adota atos de execução que conferem proteção à denominação de origem ou indicação geográfica que reúna as condições estabelecidas na presente subsecção e é compatível com o direito da União, ou que recusam o pedido caso essas condições não estejam reunidas. Esses atos de execução são adotados pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 229º, n. 2.

Porém, a questão merece análise mais aprofundada, especialmente porque há outros trechos do próprio Regulamento que são contraditórios sobre o assunto. O item 94 das considerações iniciais da norma fala em “reconhecimento” - termo mais próximo da ideia de sistema declaratório - ao mesmo tempo que indica a necessidade do registro – exigência típica de mecanismos de natureza constitutiva ou atributiva de direito:

(94) Para poderem beneficiar de proteção na União, as denominações de origem e as indicações geográficas para o vinho deverão ser reconhecidas e registadas ao nível da União em conformidade com regras processuais estabelecidas pela Comissão.

Dada a relevância dessa discussão para o presente trabalho, ela será retomada adiante, em item específico sobre os efeitos declaratórios ou constitutivos do registro.

acompanhado de termos tais como "género", "tipo", "método", "estilo", "imitação", "sabor", "modo" ou similares;

c) Qualquer outra indicação falsa ou falaciosa quanto à proveniência, origem, natureza ou qualidades essenciais do produto, no acondicionamento ou na embalagem, na publicidade ou nos documentos relativos ao produto vitivinícola em causa, bem como contra o acondicionamento em recipientes suscetíveis de dar uma impressão errada quanto à origem do produto;

d) Qualquer outra prática suscetível de induzir o consumidor em erro quanto à verdadeira origem do produto.

3. As denominações de origem protegidas e as indicações geográficas protegidas não podem tornar-se genéricas na União, na aceção do artigo 101º, n. 1.

¹⁴³ Órgão executivo da União Europeia, responsável, entre outros atributos, por executar a legislação comunitária.

3.6.4 Regulamento 251/2014 – Produtos Vitivinícolas Aromatizados

O Regulamento 251/2014 abrange vinhos aromatizados, bebidas aromatizadas à base de vinho e cocktails aromatizados de produtos vitivinícolas. A própria norma estabelece os critérios que devem ser observados para enquadramento em cada uma dessas espécies. Basicamente, a diferença entre elas gira em torno da proporção de vinho em cada bebida, bem como a adição ou não de outros elementos, como álcool e corantes.

A exemplo dos outros Regulamentos europeus que tratam de indicações geográficas, a norma sobre produtos vitivinícolas aromatizados tem entre seus objetivos a proteção aos consumidores e à reputação dos produtores:

(4) Os produtos vitivinícolas aromatizados são importantes para os consumidores, os produtores e o setor agrícola da União. As medidas aplicáveis aos produtos vitivinícolas aromatizados deverão contribuir para a consecução de um nível elevado de proteção dos consumidores, para evitar práticas enganosas e para assegurar a transparência do mercado e uma concorrência leal. Deste modo, essas medidas salvaguardarão a reputação que os produtos vitivinícolas aromatizados da União adquiriram no mercado interno e no mercado mundial, continuando a ter em conta as práticas tradicionais utilizadas na elaboração desses produtos, assim como as exigências crescentes de proteção e informação dos consumidores. Importa igualmente atender à inovação tecnológica, no caso dos produtos em que esta sirva para melhorar a qualidade sem afetar o caráter tradicional dos produtos vitivinícolas aromatizados em questão.

O Regulamento 251/2014 prevê apenas a indicação geográfica sobre os produtos vitivinícolas, não dispondo sobre denominações de origem. A redação é virtualmente idêntica àquela adotada pelo Regulamento que trata de bebidas espirituosas¹⁴⁴.

A exemplo dos Regulamentos 1151/2012 e 1308/2013, a norma sobre produtos vitivinícolas aromatizados exige a apresentação de um caderno de

¹⁴⁴ Regulamento 251/2014

Artigo 2º - Definições

Para efeitos do presente regulamento, entende-se por:

3) «Indicação geográfica»: indicação que identifica um produto vitivinícola aromatizado como originário de uma região, de um local específico ou de um país caso uma determinada qualidade, reputação ou outra característica desse produto possa ser atribuída essencialmente à origem geográfica do mesmo.

especificações¹⁴⁵, confere aos agrupamentos de produtores a legitimidade para requerer o registro¹⁴⁶, prevê procedimento de oposição por terceiros, cancelamento (assim como previsto no Regulamento que trata sobre as denominações de origem e indicações geográficas dos vinhos, apenas por desconformidade com o caderno de aplicações)¹⁴⁷, determina proteção contra qualquer uso que possa induzir em erro quanto à sua origem e impede a generificação¹⁴⁸.

¹⁴⁵ Regulamento 251/2014

Artigo 10º - Teor dos pedidos de proteção

2. Para poder beneficiar de uma indicação geográfica protegida ao abrigo do presente regulamento, o produto deve respeitar o caderno de especificações correspondente, do qual devem constar, pelo menos, os seguintes elementos:

- a) O nome a proteger;
- b) Uma descrição do produto, designadamente as suas principais características analíticas, bem como uma indicação das suas características organolépticas;
- c) Se for caso disso, os processos de produção e especificações particulares, bem como as restrições aplicáveis na elaboração do produto;
- d) A delimitação da área geográfica em causa;
- e) Os elementos que sustentam a relação referida no artigo 2º, n. 3;
- f) Os requisitos aplicáveis estabelecidos no direito da União ou no direito nacional ou, se o Estado-Membro assim o tiver previsto, estabelecidos pela organização gestora da indicação geográfica protegida em causa, desde que os requisitos em questão sejam objetivos, não-discriminatórios e compatíveis com o direito da União;
- g) Uma indicação da matéria-prima principal a partir da qual o produto vitivinícola aromatizado é obtido;
- h) O nome e o endereço das autoridades ou dos organismos a quem compete verificar o cumprimento das disposições do caderno de especificações, bem como as atribuições específicas dessas autoridades ou desses organismos.

¹⁴⁶ Regulamento 251/2014

Artigo 12º - Requerentes

1. Qualquer agrupamento de produtores interessado – ou, em casos excecionais, um produtor individual – pode apresentar um pedido de proteção de uma indicação geográfica. Podem participar no pedido de proteção outras partes interessadas.
2. Os produtores apenas podem apresentar pedidos de proteção relativos a produtos vitivinícolas aromatizados que eles próprios produzam.
3. Se o nome em causa designar uma área geográfica transfronteiriça, pode ser apresentado um pedido de proteção conjunto.

¹⁴⁷ Regulamento 251/2014

Artigo 25º - Cancelamento

A Comissão pode, por sua própria iniciativa ou a pedido, devidamente fundamentado, de um Estado-Membro, de um país terceiro ou de uma pessoa singular ou coletiva que tenha um interesse legítimo, decidir, por meio de atos de execução, cancelar a proteção de uma indicação geográfica, se já não estiver assegurado o cumprimento do caderno de especificações correspondente. Os referidos atos de execução são adotados de acordo com o procedimento de exame a que se refere o artigo 34º, n.2. Os artigos 13º a 16º aplicam-se com as necessárias adaptações.

¹⁴⁸Regulamento 251/2014

Artigo 20º - Proteção

1. As indicações geográficas protegidas ao abrigo presente regulamento podem ser utilizadas por qualquer operador que comercialize um produto vitivinícola aromatizado produzido de acordo com o caderno de especificações correspondente.
2. As indicações geográficas protegidas ao abrigo do presente regulamento e os produtos vitivinícolas aromatizados que utilizam esses nomes protegidos de acordo com o caderno de especificações são protegidos contra:
 - a) Qualquer utilização comercial direta ou indireta de um nome protegido:
 - i) por produtos comparáveis não conformes com o caderno de especificações do nome protegido, ou

Um ponto relevante sobre o Regulamento 251/2014 é que, assim como o Regulamento 1308/2013, há previsão expressa sobre a decisão que defere o registro conferir a proteção jurídica:

Artigo 16º - Decisão sobre a proteção

Com base nas informações de que disponha após a conclusão do procedimento de oposição referido no artigo 15º, a Comissão decide, por meio de um ato de execução, ou conferir proteção à indicação geográfica, se esta cumprir as condições estabelecidas no presente capítulo e for compatível com o direito da União, ou indeferir o pedido, se essas condições não estiverem preenchidas. Os referidos atos de execução são adotados de acordo com o procedimento de exame a que se refere o artigo 34º, n. 2.

Esse artigo parece indicar que a natureza jurídica do registro seria um ato constitutivo/atributivo de direito. Porém, ao contrário da regulamentação aplicável aos vinhos, não há outra disposição da norma que possa sugerir que os efeitos seriam meramente declaratórios. Assim, parece seguro considerar que o Regulamento 251/2014 se baseia em um regime no qual o registro é indispensável para a existência do direito de indicação geográfica.

ii) que procure tirar benefícios da reputação de uma indicação geográfica;

b) Qualquer usurpação, imitação ou evocação, ainda que a verdadeira origem do produto ou serviço seja indicada ou que o nome protegido seja traduzido, transcrito ou transliterado ou acompanhado por termos como «género», «tipo», «método», «estilo», «imitação», «sabor», «como» ou similares;

c) Qualquer outra indicação falsa ou falaciosa quanto às proveniência, origem, natureza ou qualidades essenciais do produto, que conste da embalagem ou do acondicionamento, da publicidade ou dos documentos relativos ao produto vitivinícola em causa, bem como contra o acondicionamento em recipientes suscetíveis de transmitir uma ideia errada sobre a origem do produto;

d) Qualquer outra prática suscetível de induzir o consumidor em erro quanto à verdadeira origem do produto.

3. As indicações geográficas protegidas ao abrigo do presente regulamento não podem tornar-se genéricas na União, na aceção do artigo 18.º, n.º 1.

4. Os Estados-Membros devem tomar as medidas administrativas e judiciais necessárias para impedir a utilização ilegal de indicações geográficas protegidas ao abrigo do presente regulamento a que se refere o n.º 2, ou para pôr cobro a essa utilização ilegal.

4 REGISTRO DE INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS NO BRASIL

4.1 Marco Legal (Lei 9.279/96)

A primeira referência legal a indicações geográficas ou mecanismos similares no Brasil ocorreu com o Decreto 16.264/23¹⁴⁹. Essa norma conceituava indicação de proveniência dos produtos como o “nome geográfico que corresponde ao lugar da fabricação, elaboração ou extração dos mesmos produtos”. Ainda indicava que tal nome pertencia a todos os produtores ali estabelecidos¹⁵⁰.

Já o Código de 1945 (Decreto-Lei 7.903/45) acrescentou ao conceito a questão da notoriedade¹⁵¹, alterando a essência do direito¹⁵². Agora, a sua configuração passou a depender da existência de uma fama da localidade. Por fim, a Lei 5.772/71 praticamente manteve essa redação, modificando, entretanto, o nome do próprio instituto, que passou a se chamar indicação de procedência.

Como já indicado, atualmente as indicações geográficas são reguladas no Brasil pela Lei 9.279/96. A norma é bastante sucinta sobre o assunto e prevê duas espécies de IGs: as indicações de procedência (aplicáveis a locais conhecidos como centro de oferta de um tipo de bem ou serviço) e as denominações de origem (cuja qualidade da produção é atrelada à localidade).

A previsão na legislação brasileira da indicação de procedência, como uma IG desvinculada da existência de aspectos qualitativos devidos ao local de produção pode ser explicada por essa perspectiva histórica. Como demonstrado, até a Lei 9.279/96, as normas nacionais nunca fizeram referência à questão da qualidade e qualquer relação nesse sentido entre a produção e a localidade. A legislação atual incorporou esse precedente histórico na forma da indicação de procedência, figura essa que não encontra paralelo em nenhum dos tratados

¹⁴⁹ “[O Decreto] inovou ao introduzir, em seu texto, o conceito de indicação de proveniência. A expressão adotada indicação de proveniência era distinta da Convenção da União de Paris e do Acordo de Madri, os quais adotavam indicação de procedência. Aqui começa uma confusão terminológica. As legislações seguintes ora adotam um termo, ora outro”. (GONÇALVES, 2007, p. 43)

¹⁵⁰ Artigo 81 do Decreto 16.264/23.

¹⁵¹ Artigo 100 do Decreto-Lei 7.903/45.

¹⁵² “Note-se que a definição de indicação notoriamente conhecida está em desequilíbrio com os ditames da CUP, a qual não traz a noção de notoriedade às indicações de proveniência, em seu artigo 10”. (MACHADO, 2009, p. 171)

internacionais sobre o assunto (exceto o Protocolo de Harmonização de Mercosul, o qual o Brasil, curiosamente, rejeitou a aplicação). Já a denominação de origem - essa sim uma espécie de IG baseada na questão qualitativa – foi introduzida na legislação local como consequência do TRIPS¹⁵³, de modo que seu conceito praticamente repete aquele previsto no tratado internacional.

Ao contrário das patentes, desenhos industriais e marcas, a Lei 9.279/96 não fala em “concessão” de indicações geográficas¹⁵⁴, se limitando a indicar que a proteção a esse tipo de direito se dá mediante a repressão às falsas IGs¹⁵⁵. Em relação ao registro, a única referência legal diz respeito à competência do INPI em estabelecer as condições desse procedimento¹⁵⁶, que está previsto na Instrução Normativa 25/13.

4.2 Instrução Normativa 25/13 do INPI

Em 21 de agosto de 2013, o INPI editou a IN 25/13, cujo objeto é estabelecer as condições para registro das indicações geográficas no Brasil. A norma sucedeu a IN 75/00 e destaca expressamente, em suas considerações iniciais, “a crescente importância das Indicações Geográficas para a economia” e “a necessidade de conferir a adequada proteção às Indicações Geográficas no Brasil”.

¹⁵³ Na verdade, a ideia de vinculação das características da produção à região geográfica foi introduzida no plano internacional muito antes, por meio do Acordo de Lisboa de 1958. Porém, o Brasil não é signatário dessa norma, que teve baixa adesão entre os países. Daí a legislação nacional somente ter tratado da questão da qualidade como requisito de IG na Lei 9.279/96, em um claro processo legislativo de adaptação ao TRIPS.

¹⁵⁴ “[N]ota-se omissão do legislador relativa ao disposto nos arts. 179 e 182, quando deixa de mencionar que a Lei trata não apenas de repressão às falsas indicações geográficas, como também aperfeiçoa tal proteção pela concessão de registro de indicação geográfica, como estabelecido pelo parágrafo único do art. 182”. (IDS, 2005, p. 12)

¹⁵⁵ Lei 9.279/96

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;
II - concessão de registro de desenho industrial;
III - concessão de registro de marca;
IV - repressão às falsas indicações geográficas; e
V - repressão à concorrência desleal.

¹⁵⁶ Lei 9.279/96

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

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

Inicialmente, deve-se destacar o entendimento do INPI no sentido de que o registro de IG tem efeitos declaratórios. Isso está expresso no parágrafo único do artigo 1º da IN¹⁵⁷. Como já explicado, isso significa dizer que o direito é pré-existente ao registro e esse apenas reconhece (declara) uma situação jurídica anterior, sem, contudo, promover-lhe qualquer tipo de alteração. Nesse sentido, a proteção à indicação geográfica não dependeria do registro. Porém, considerando especialmente que a Lei 9.279/96 é omissa sobre o tema, essa questão deverá ser objeto de discussão mais aprofundada, o que será feito em ponto específico do presente trabalho.

Em relação ao processo de registro, o artigo 5º da IN trata da legitimidade para fazer tal requerimento¹⁵⁸ e aponta que o requerente atua na qualidade de substituto processual. Isso significa dizer que este demanda um direito alheio¹⁵⁹⁻¹⁶⁰, o que é coerente a noção que a prerrogativa de uso da indicação geográfica na verdade pertence à coletividade de produtores da região¹⁶¹. Essa questão será ainda

¹⁵⁷ Instrução Normativa INPI 25/13

Art. 1º Estabelecer as condições para o registro das Indicações Geográficas no INPI.

Parágrafo único. O registro referido no “caput” é de natureza declaratória e implica no reconhecimento das Indicações Geográficas.

¹⁵⁸ Instrução Normativa INPI 25/13

Art. 5º Podem requerer registro de Indicações Geográficas, na qualidade de substitutos processuais, as associações, os institutos e as pessoas jurídicas representativas da coletividade legitimada ao uso exclusivo do nome geográfico estabelecidas no respectivo território.

§ 1º Na hipótese de um único produtor ou prestador de serviço estar legitimado ao uso exclusivo do nome geográfico, pessoa física ou jurídica, estará autorizado a requerer o registro da Indicação Geográfica em nome próprio.

§ 2º Em se tratando de nome geográfico estrangeiro já reconhecido como Indicação Geográfica no seu país de origem ou reconhecido por entidades ou organismos internacionais competentes, o registro deverá ser requerido pelo titular do direito sobre a Indicação Geográfica.

¹⁵⁹ O conceito vem do Direito Processual a partir da noção de legitimidade. *A priori*, uma pessoa somente é legítima para requerer um direito da qual seja titular. A substituição processual configura legitimação extraordinária, por meio da qual alguém demanda algo cuja titularidade pertence a terceiro.

¹⁶⁰ “Em regra, a titularidade da ação vincula-se à titularidade do pretendido direito material subjetivo, envolvido na lide (legitimação ordinária). Assim, ‘ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico’ (NCPC, art. 18). Há, só por exceção, portanto, casos em que a parte processual é pessoa distinta daquela que é parte material do negócio jurídico litigioso, ou da situação jurídica controvertida. Quando isso ocorre, dá-se o que em doutrina se denomina substituição processual (legitimação extraordinária), que consiste em demandar a parte, em nome próprio, a tutela de um direito controvertido de outrem. [...] Há, porém, nos diversos casos excepcionais de substituição processual, um interesse conexo da parte processual com a parte material, pois a regra de legitimidade de parte como condução da ação impede que, em geral, qualquer pessoa demande em seu nome a tutela de um interesse alheio. Daí a restrição do art. 18, que só admite a substituição processual quando o próprio ordenamento jurídico reconheça ao terceiro uma legitimação especial para demandar interesse alheio”. (THEODORO JÚNIOR, 2016, p. 271 e 272)

¹⁶¹ “A existência duma entidade administrativa ou representativa, tal como o CPI [português] a prevê, não prejudica este desenho, porque a entidade seria meramente instrumental. Titulares do direito

importante quando for analisado o poder de definição das regras sobre a produção dos usuários da IG.

Quanto às pessoas nominadas pelo artigo 5º da IN como legitimadas para o requerimento do registro da indicação geográfica, podemos notar algumas impropriedades na redação da norma. Inicialmente, deve-se destacar que “instituto” não é um tipo de pessoa jurídica prevista na legislação brasileira¹⁶². Logo, não poderia ser indicado como uma pessoa habilitada ao requerimento da IG, pois se trata tão somente de um termo que pode integrar a denominação ou marca de alguma pessoa jurídica.

Além disso, a redação é ambígua em relação à expressão “representativas da coletividade legitimada ao uso exclusivo do nome geográfico estabelecidas no respectivo território”. Como a IN não indica expressamente que o aspecto representativo é obrigatório para todos os tipos de requerentes¹⁶³, é possível ler o artigo 5º da norma tanto no sentido de isso seria de fato aplicável a qualquer postulante quanto entender que não alcançaria as associações e institutos, uma vez que esses termos não estão adjacentes à expressão “representativas da coletividade” (que seria então limitada a “pessoas jurídicas”, como uma terceira espécie de substituto processual para o registro). Considerando que associação já é uma espécie de pessoa jurídica¹⁶⁴ e que “instituto” sequer deveria constar nessa lista por não ser um tipo de pessoa, os dois termos poderiam então ser simplesmente excluídos do texto da IN. Isso eliminaria a possibilidade de

seriam somente as pessoas que exercessem a atividade, e portanto seriam as beneficiárias também”. (ASCENSÃO, 2006, p. 67)

¹⁶² Como referência, vale destacar que as espécies de pessoas jurídicas, devidamente dotadas de personalidade jurídica que lhes permite serem titulares de direitos e deveres, encontram-se basicamente previstas na Constituição da República, no Decreto-Lei 200/67 e no Código Civil (Lei 10.406/02). As duas primeiras normas indicam as pessoas jurídicas integrantes da Administração Pública Direta (União, Estados, Municípios e Distrito Federal) e Indireta (Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e Fundações Públicas), enquanto a última lista espécies de PJ de direito privado (Associações, Sociedades, Fundações de Direito Privado, Organizações Religiosas, Partidos Políticos e Empresas Individuais de Responsabilidade Limitada). Há ainda algumas leis que preveem hipóteses *sui generis*, como o Sistema S, mas nenhuma delas trata do “instituto” como espécie de pessoa jurídica. Essa expressão, portanto, não representa um tipo de pessoa, mas apenas um termo que pode integrar uma denominação ou marca. O próprio INPI é um exemplo disso: apensar de ser um “instituto”, trata-se de uma autarquia. Logo, se o termo não indica um tipo de pessoa jurídica, não deveria ser listado pela IN 25/13 como uma pessoa legitimada para requerer o registro de IG.

¹⁶³ Observada a exceção no caso de haver apenas um produtor na localidade, caso no qual seria aplicável a previsão do artigo 5º, § 1º da IN.

¹⁶⁴ Conforme artigo 44, I do Código Civil.

ambiguidade na leitura e daria melhor caráter técnico ao *caput* do artigo 5º, questões que devem ser observadas na redação de qualquer norma jurídica¹⁶⁵.

Porém, deve-se destacar que essa sugestão não soluciona uma questão importante: caso haja mais de uma entidade representativa na região, qual delas estaria legitimada para requerer o registro? A representação da coletividade de produtores poderia se dar por meio de uma associação, cooperativa ou sindicato¹⁶⁶. Porém, apenas esta última está sujeita ao princípio da unicidade territorial¹⁶⁷, o que vedaria a existência de mais de uma entidade da mesma natureza dentro dos limites da localidade. Logo, é possível haver várias associações e cooperativas de produtores na mesma região, convivendo inclusive com o sindicato da categoria.

Apesar de o requerente do registro não ser o titular do direito de IG, uma vez que trata-se de substituto processual, é uma figura muito relevante por ter poderes para apresentar o regulamento de uso e a estrutura de controle sobre a produção que devem ser observados pelos produtores como condição para uso da indicação geográfica¹⁶⁸. Logo, é importante que haja algum critério claro para resolver eventual conflito dessa natureza, sobretudo se houver divergências quanto aos requisitos para uso da IG. A legislação brasileira é omissa nesse sentido, mas deve-se destacar que a questão não seria de fácil solução.

O critério utilizado pela Lei 9.279/96 para disputas sobre patentes, desenhos industriais e marcas atribui o direito, via de regra¹⁶⁹, a quem primeiro o requereu junto ao INPI. A princípio, essa lógica também poderia ser utilizada no caso das indicações geográficas. Porém, a natureza declaratória do registro de IG expressa no parágrafo único da IN 25/13 acaba sendo contraditória com esse tipo de solução. Se o registro teria efeitos meramente declaratórios, não faria sentido atribuir o direito a quem primeiro o requeresse, pois este já existiria antes do próprio

¹⁶⁵ Nesse sentido, a redação do *caput* do artigo 5º poderia ser simplesmente: “podem requerer registro de Indicações Geográficas, na qualidade de substitutos processuais, as pessoas jurídicas representativas da coletividade legitimada ao uso exclusivo do nome geográfico estabelecidas no respectivo território”.

¹⁶⁶ Que, na verdade, trata-se de uma associação com competência dada pelo Ministério do Trabalho e de Emprego, por meio da carta sindical, para atuar representando uma categoria econômica.

¹⁶⁷ Decreto 5.452/43 (Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT)

Art. 516 - Não será reconhecido mais de um Sindicato representativo da mesma categoria econômica ou profissional, ou profissão liberal, em uma dada base territorial.

¹⁶⁸ Vide artigos 6º, 8º e 9º da IN 25/13.

¹⁶⁹ Há exceções na legislação, como a adjudicação de patente requerida por quem não seja autor da invenção ou do modelo de utilidade e o direito de precedência sobre o registro da marca a quem a utilizava de boa-fé há pelo menos seis meses antes do requerimento por terceiro, nos termos dos artigos 49 e 129, § 1º da Lei 9.279/96.

requerimento ao INPI. E, existindo algum tipo de tutela jurídica, logicamente então alguém já seria o seu titular, mesmo que seja uma coletividade de pessoas¹⁷⁰. Nesse contexto, parece frágil considerar que o primeiro a buscar o procedimento de registro, na qualidade de substituto processual, tenha o poder de definir os critérios que devem ser observados a partir de então pelos titulares de um direito pré-existente, como condição para a manutenção do uso do nome geográfico¹⁷¹.

Na verdade, considerando a premissa de um registro com efeitos declaratórios (o que acaba prejudicando a adoção do critério de anterioridade de registro), parece difícil estabelecer um parâmetro prévio adequado para solucionar eventual conflito de legitimidade. Determinar que o pedido seja feito pela entidade com maior número de filiados pode ser questionável se os produtores que forem mais relevantes economicamente (e, portanto, mais representativos em relação à produção local) forem membros de outra instituição, por exemplo. A quantidade e tipos de variáveis que podem ser aplicados em tese dificulta a definição do critério se considerarmos aqui que o registro teria efeitos meramente declaratórios.

Passando ao conteúdo do requerimento, o artigo 6º da IN 25/13 apresenta os itens básicos que devem estar presentes no pedido¹⁷². Uma questão

¹⁷⁰ O conceito de direitos coletivos normalmente adotado é aquele previsto na Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). O artigo 81, parágrafo único, inciso II do CDC indica que direitos coletivos são “os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base”. Ou seja: o objeto do direito é igual para todos os titulares e estes podem ser delimitados por algum critério. A indicação geográfica se encaixa nesse conceito, pois seu objeto é único (direito de uso do nome geográfico) e há como determinar o grupo (produtores localizados naquela região, eventualmente considerando também a obrigatoriedade de cumprir certos requisitos em relação à forma como a produção é feita).

¹⁷¹ Em tese, se o registro for declaratório, o produtor que for excluído por critérios posteriores de controle da produção poderia até mesmo invocar uma situação de direito adquirido para manter o uso da indicação geográfica: “Se o direito subjetivo não foi exercido, vindo a lei nova, transforma-se em direito adquirido, porque era direito exercitável e exigível à vontade de seu titular. Incorporou-se no seu patrimônio, para ser exercido quando lhe convier. A lei nova não pode prejudicá-lo, só pelo fato de o titular não o ter exercido antes”. (SILVA, 2000, p. 436 e 437)

¹⁷² Instrução Normativa INPI 25/13

Art. 6º. O pedido de registro de Indicação Geográfica deverá referir-se a um único nome geográfico e nas condições estabelecidas em ato próprio do INPI, conterá:

I – requerimento (modelo I), no qual conste:

a) o nome geográfico;

b) a descrição do produto ou serviço;

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

III – regulamento de uso do nome geográfico.

IV – instrumento oficial que delimita a área geográfica;

V – etiquetas, quando se tratar de representação gráfica ou figurativa da Indicação Geográfica ou de representação de país, cidade, região ou localidade do território, bem como sua versão em arquivo eletrônico de imagem;

VI – procuração, se for o caso, observando o disposto nos art. 20 e 21;

VII – comprovante do pagamento da retribuição correspondente.

potencialmente polêmica diz respeito à delimitação da área geográfica. Ela é particularmente sensível porque, se determinado produtor estiver localizado fora desses limites, automaticamente ficará impedido de usar a indicação geográfica. Para evitar delimitações arbitrárias (e possivelmente anticompetitivas, visando apenas excluir determinados concorrentes da área autorizada para uso da IG), a IN estabelece que os limites da região devem ser definidos por instrumento oficial expedido pela União ou por algum Estado¹⁷³⁻¹⁷⁴. Apesar de não estar expresso na instrução normativa, parece-nos correto considerar que essa disposição alcança indiretamente também a definição do nome geográfico constante no pedido (artigo 6º, I, “a” da IN). Isso porque o nome deve ser idêntico àquele contido no documento oficial de delimitação da área, sob pena de não haver comprovação de que a demonstração dos limites geográficos encontra-se de acordo com as determinações da instrução normativa.

Além desses itens básicos, os artigos 8º e 9º da IN estabelecem os requisitos adicionais e específicos para o registro da indicação de procedência¹⁷⁵ e da denominação de origem¹⁷⁶, respectivamente. Em relação ao primeiro caso, deve-

Parágrafo único. O requerimento e qualquer outro documento que o instrua deverão ser apresentados em língua portuguesa e quando houver documento em língua estrangeira deverá ser apresentada sua tradução simples juntamente com o requerimento, observado o disposto no art. 10.

¹⁷³ Instrução Normativa INPI 25/13

Art. 7º. O instrumento oficial a que se refere o inciso IV do artigo anterior é expedido pelo órgão competente de cada Estado, sendo competentes, no Brasil, no âmbito específico de suas competências, a União Federal, representada pelos Ministérios afins ao produto ou serviço distinguindo como nome geográfico, e os Estados, representados pelas Secretarias afins ao produto ou serviço distinguido com o nome geográfico.

¹⁷⁴ Vale destacar também a parceria firmada entre INPI e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE para inclusão das indicações geográficas na Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, prevista no Decreto 6.666/08. Tal medida não só colabora com o mapeamento mais preciso das regiões como dá maior visibilidade às IGs (SANTOS *et alli*, 2015).

¹⁷⁵ Instrução Normativa INPI 25/13

Art. 8º. Em se tratando de pedido de registro de Indicação de Procedência, além das condições estabelecidas no Art. 6º, o pedido deverá conter:

- a) documentos que comprovem ter o nome geográfico se tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação do produto ou de prestação de serviço;
- b) documento que comprove a existência de uma estrutura de controle sobre os produtores ou prestadores de serviços que tenham o direito ao uso exclusivo da Indicação de Procedência, bem como sobre o produto ou a prestação do serviço distinguido com a Indicação de Procedência;
- c) documento que comprove estar os produtores ou prestadores de serviços estabelecidos na área geográfica demarcada e exercendo, efetivamente, as atividades de produção ou prestação do serviço.

¹⁷⁶ Instrução Normativa INPI 25/13

Art. 9º Em se tratando de pedido de registro de Denominação de Origem, além das condições estabelecidas no Art. 6º, o pedido deverá conter:

- a) elementos que identifiquem a influência do meio geográfico, na qualidade ou características do produto ou serviço, que se devam exclusivamente ou essencialmente ao meio geográfico, incluindo fatores naturais e humanos.

se destacar que a instrução normativa determina a necessidade de apresentação de “documento que comprove a existência de uma estrutura de controle sobre os produtores ou prestadores de serviços que tenham o direito ao uso exclusivo da Indicação de Procedência, bem como sobre o produto ou a prestação do serviço distinguido com a Indicação de Procedência”. Esse requisito também é exigido nos registros de denominação de origem e sua essência é claramente relacionada à critérios referentes à produção, haja vista incidir sobre o trabalho dos produtores.

Porém, no caso das IPs, essa exigência é de legalidade questionável. Isso porque, apesar de o parágrafo único do artigo 182 da Lei 9.279/96 conferir ao INPI competência para estabelecer as condições de registro das indicações geográficas, tal regulamentação não pode contrariar a própria lei, uma vez que esta é norma hierarquicamente superior¹⁷⁷. Porém, a exigência de controle sobre produtores e produção no caso da indicação de procedência conflita com o próprio conceito legal de IP.

O artigo 177 da Lei 9.279/96 nada fala sobre questões de qualidade ou controle sobre os produtores, se limitando, para existência do direito, que o local tenha se tornado conhecido como “centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço”¹⁷⁸. Logo, condicionar o registro à apresentação e existência de regras de controle sobre a produção aparentemente é ilegal, por contrariar as disposições da Lei 9.279/96¹⁷⁹. Quando

b) descrição do processo ou método de obtenção do produto ou serviço, que devem ser locais, leais e constantes;

c) documento que comprove a existência de uma estrutura de controle sobre os produtores ou prestadores de serviços que tenham o direito ao uso exclusivo da denominação de origem, bem como sobre o produto ou prestação do serviço distinguido com a Denominação de Origem;

d) documento que comprove estar os produtores ou prestadores de serviços estabelecidos na área geográfica demarcada e exercendo, efetivamente, as atividades de produção ou de prestação do serviço.

¹⁷⁷ “[A]o regulamento desassiste incluir no sistema positivo qualquer regra geradora de direito ou obrigação novos. Nem favor nem restrição que já não se contenham previamente na lei regulamentada podem ser agregados pelo regulamento. Há inovação proibida sempre que seja impossível afirmar-se que aquele específico direito, dever, obrigação, limitação ou restrição já estavam estatuidos e identificados na lei regulamentada”. (MELLO, 2003. p. 316).

¹⁷⁸ “Nesta definição, não se reporta que o meio geográfico tenha contribuído para esse reconhecimento, nem fatores humanos, nem fatores naturais. Tampouco aponta qualidade que se ligue ao lugar. A indicação de procedência apenas situa o produto. Basta ser tal região ou localidade conhecida como referência de centro ou pólo de produto ou prestação de serviço”. (GONÇALVES, 2007, p. 56)

¹⁷⁹ A mesma observação se aplica ao artigo 6º, III da IN 25/13, se o regulamento de uso condicionar a utilização da IP a critérios relacionados à qualidade da produção. Por essas razões, a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual recomendou, por meio da sua Resolução 39, a exclusão dessas previsões na regulamentação do registro de IG (ABPI, 2002). Deve-se destacar que isso foi feito ainda na vigência da Resolução INPI 75/00, que antecedeu a Instrução Normativa 25/13.

muito, tal previsão poderia existir desde que claramente limitada a uma verificação do local de elaboração dos produtos ou a prestação dos serviços, assegurando que estes se dão dentro dos limites geográficos da indicação de procedência¹⁸⁰. Porém, a instrução normativa não é expressa nesse sentido, de modo que não se pode presumir que essa regra se aplicaria somente à questão de conferência de localização.

Por mais que o dispositivo da IN possa ser relevante para assegurar padrões de qualidade em relação ao produto ou serviço¹⁸¹ (o que é importante para que a IG cumpra as funções que dela se espera¹⁸²), não se pode admitir que isso justifique o descumprimento puro e simples da lei¹⁸³. Afastar a aplicação da legislação dessa forma pode gerar um precedente perigoso, de modo que a regulamentação precisa respeitar o que foi definido legalmente. No caso, se o INPI entende que a questão do controle de produção é relevante para a IP¹⁸⁴, faria mais sentido então buscar junto ao legislativo uma mudança da Lei 9.279/96, podendo o Instituto sugerir tal alteração na qualidade de autarquia especializada no assunto¹⁸⁵. Como demonstrado, os tratados internacionais sobre indicações geográficas podem inclusive ser usados como referência para uma modificação dessa natureza na legislação nacional, uma vez que todos (exceto o Protocolo de Harmonização no

¹⁸⁰ “Ressalva-se que não basta o empresário estar estabelecido dentro da área demarcada como sede de administração de empresa, se os produtos extraídos, fabricados ou produzidos ou a prestação de serviços não são feitos dentro e sim fora da área demarcada. [...] Essa exigência de estrutura de controle parece extrapolar os limites do conceito da indicação de procedência estabelecidos no art. 177 da LPI. No entanto, um mecanismo de controle sobre produtos e serviços designados, assim como os produtores e prestadores de serviços estabelecidos dentro da área demarcada garante que os produtos e serviços são oriundos da área demarcada. Não se pode exigir um certo padrão de qualidade ou característica mínima dos produtos ou prestação de serviço, mas um mecanismo de estrutura e controle é essencial, assegurando a função de procedência da indicação geográfica”. (GONÇALVES, 2007, p. 201 e 204)

¹⁸¹ “O nome da IG é um sinal distintivo revelador de sua personalidade: significa algo que foi prometido e que será sempre entregue pelo seu produtor de maneira esperada pelo seu consumidor. A IG não é propriedade de alguém, mas um codinome que exatamente não criptografa nada e, todavia, exhibe uma clara e manifesta intenção permanente”. (ROCHA FILHO, 2017, p. 145)

¹⁸² Vide item 2.2 deste trabalho.

¹⁸³ “Esta exigência de controle, em nossa opinião, de forma alguma se adequa à uma IP. Isto diz respeito às DO e somente para o reconhecimento deste instituto é que deveria ser exigida tal comprovação”. (PORTO, 2011, p. 164)

¹⁸⁴ “[E]ntendemos que apesar da indicação de procedência não ter por força de lei maiores requisitos para seu reconhecimento, mercadologicamente acaba existindo uma exigência mínima de qualidade nos produtos ou serviços produzidos ou prestados nas regiões. Este requisito não é uma imposição jurídica e sim do mercado consumidor, pois sem isso o conhecimento não seria propagado, pois os consumidores não comprariam os produtos ou não iriam até uma determinada cidade atrás de um serviço específico”. (PORTO, 2011, p. 155)

¹⁸⁵ Deve-se ressaltar, entretanto, que mesmo eventual alteração legislativa precisa estar harmonizada com as normas de defesa da concorrência, para que disposições que controle de produção não impliquem em situações anticompetitivas ilícitas. Isso será aprofundado no capítulo 6 deste trabalho.

Mercosul¹⁸⁶) sempre atrelam a proteção às indicações geográficas e mecanismos similares à existência de questões qualitativas controladas.

Por fim, os artigos 16 a 19 da IN tratam sobre o exame do pedido de registro¹⁸⁷, a possibilidade de manifestação de terceiros (procedimento com caráter de oposição)¹⁸⁸ e direito de recurso¹⁸⁹. Curioso notar que, embora a instrução normativa seja expressa no entendimento de que o registro tem efeitos declaratórios, os incisos I e II do artigo 18 falam em “concessão”, termo esse próprio de um sistema constitutivo ou atributivo, no qual direito somente passa a existir após um ato do Estado que concede a prerrogativa ao requerente. Mais do que uma contradição no texto, isso parece indicar que a questão dos efeitos jurídicos do registro da IG não está completamente esclarecida nem mesmo dentro do próprio INPI.

4.3 Alcance da IG brasileira

4.3.1 Produtos e Serviços em Geral

¹⁸⁶ Ao qual o Brasil não havia aderido até o momento de elaboração deste texto, em meados de 2018.

¹⁸⁷ Instrução Normativa INPI 25/13

Art. 16. Apresentado o pedido de registro de Indicação Geográfica, será o mesmo protocolizado e submetido à exame formal, durante o qual poderá ser formulada exigência para a sua regularização, a qual deverá ser respondida no prazo de sessenta dias, sob pena de arquivamento definitivo do pedido de registro.

Art. 18. Decorrido o prazo fixado no art. 17 será efetuado o exame do pedido e proferida a decisão deferindo ou indeferindo o pedido de reconhecimento à Indicação Geográfica.

I - Deferido o pedido de registro será simultaneamente concedido e expedido o respectivo certificado de registro;

II - O ato de deferimento e de concessão do registro da Indicação Geográfica será publicado na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial – RPI:

a) Enquanto previsto em Tabela de Retribuição, a entrega do certificado de registro ficará condicionada ao recolhimento da retribuição relativa à expedição de certificado de registro de Indicação Geográfica;

b) Não havendo previsão de retribuição para expedição do certificado de registro, o certificado de registro de Indicação Geográfica será expedido e entregue após a publicação da concessão do registro;

III - O pedido de registro será indeferido quando não forem observadas as condições estabelecidas na presente Instrução Normativa.

¹⁸⁸ Instrução Normativa INPI 25/13

Art. 17. Concluído o exame formal, o pedido de registro será publicado para apresentação de manifestação de terceiros no prazo de sessenta dias. Da data da publicação da manifestação de terceiros passará a fluir o prazo de 60 (sessenta) dias para contestação do requerente.

¹⁸⁹ Instrução Normativa INPI 25/13

Art. 19. O INPI examinará eventuais recursos interpostos pelas partes quanto ao deferimento ou indeferimento do pedido de registro nos termos do artigo 212 e seguintes da Lei 9.279/96.

Como já indicado, a legislação brasileira sobre indicações geográficas apresenta diferenças sensíveis em relação ao que normalmente se vê nos tratados internacionais. A única norma que se aproxima da Lei 9.279/96, em termos de escopo passível de proteção, é o Protocolo de Harmonização do Mercosul. Porém, como já visto, trata-se de um documento de pouca relevância concreta, sobretudo porque os signatários acabaram não promovendo esforço efetivo para sua internalização.

Nesse sentido, deve-se destacar que nenhum dos tratados mais importantes, como o TRIPS ou os Regulamentos Europeus, prevê uma hipótese de proteção desvinculada da existência de requisitos de qualidade atrelados à origem geográfica. Contudo, a Lei 9.279/96, dando sequência a uma tradição da legislação brasileira, indica a possibilidade de tutela jurídica baseada apenas na reputação do local, como é o caso da indicação de procedência. Apenas esse fato já seria suficiente para concluir que as hipóteses de proteção no Brasil seriam bem mais amplas, considerando inclusive que há ainda outro tipo de indicação geográfica na forma da denominação de origem, esta sim mais próxima do conceito que se observa normalmente no plano internacional.

Além disso, ao contrário dos Regulamentos Europeus - que focam em vinho, bebidas e produtos agrícolas - as disposições sobre indicações geográficas na Lei 9.279/96 podem recair sobre virtualmente qualquer coisa, desde que a localidade tenha reputação ou características que influenciam a qualidade da produção¹⁹⁰. Isso também contribui para a grande amplitude de possibilidade de registro de IG no Brasil. São exemplos nesse sentido a proteção sobre o nome geográfico de localidades produtoras de rochas (como as regiões de Pedra Carijó, Pedra Madeira e Pedra Cinza, produtoras de gnaïsse no estado do Rio de Janeiro, e Cachoeiro do Itapemirim no Espírito Santo, que extrai mármore), joias (município de Pedro II, no Piauí, produtor de opalas preciosas), calçados (município de Franca, em São Paulo), rendas e bordados (município de Divina Pastora, no Sergipe; região do

¹⁹⁰ O único caso similar ao brasileiro que identificamos foi o da França, que em 2014 instituiu a Lei 2014-344 para indicações geográficas referentes a produtos industriais e artesanais. Esses casos ficam a cargo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Já para produtos naturais, agrícolas e vitivinícolas, as indicações geográficas são homologadas pelo Instituto Nacional de Origem e Qualidade (INAO). (FRANÇA, 2018)

Cariri, na Paraíba e Região das Lagoas Mundaú-Manguaba, em Alagoas). Além disso, também merecem destaque para ilustrar o alcance potencial desse tipo de proteção pedidos relativos a minério de ferro (Vale Minério de Ferro S11D) e aparelhos eletrônicos e de telecomunicação (Santa Rita do Sapucaí, conhecida como “Vale da Eletrônica”)¹⁹¹.

Por fim, deve-se destacar que a legislação permite ainda a proteção baseada na prestação de serviços. A primeira concessão de IG nesse sentido foi o Porto Digital, região da cidade de Recife/PE conhecida pela prestação de serviços de tecnologia de informação e comunicação. Até meados de 2018, havia ainda outro pedido de IG para serviços em trâmite perante o INPI. Trata-se do Litoral do Paraná, que presta serviços gastronômicos baseados no barreado, que é um prato típico local.

A percepção dessa amplitude será fundamental para a discussão de questões relacionadas ao registro da IG e a regulação do seu uso, como se verá ao longo do trabalho.

4.3.2 Inovação ou Tradição?

Quando se trata de Propriedade Intelectual, é muito comum observar argumentos que indicam que uma das funções desse tipo de legislação é incentivar a inovação¹⁹². Motivado pela possibilidade de obter um direito de exclusividade, o agente buscaria criar novidades e colocá-las no mercado, o que é do interesse de toda sociedade¹⁹³.

¹⁹¹ As duas regiões ficam em Minas Gerais. O pedido do Vale da Eletrônica foi arquivado em 2006 e o processo do Vale Minério de Ferro S11D encontrava-se em trâmite em meados de 2018.

¹⁹² “A apropriabilidade de uma inovação diz respeito ao fato de que, em geral, a introdução de novos avanços deve traduzir-se na apropriação de ganhos extraordinários, cuja ocorrência é absolutamente fundamental para que ocorra a inovação. É importante que se gere um monopólio temporário, que permita o surgimento desse fluxo de ganhos. Em alguns casos, isso dependerá da utilização de instrumentos de propriedade industrial e intelectual – como patentes, marcas e direitos autorais – e por isso ela é afetada pelas normas vigentes na economia acerca desses direitos”. (POSSAS, 2006, p. 33)

¹⁹³ “The monopoly-profit-incentive thesis assumes that industrial progress is desirable, that inventions and their industrial exploitation are necessary for such progress, but that inventions and/or their exploitation will not be obtained in sufficient measure if inventors and capitalists can hope only for such profits as the competitive exploitation of all technical knowledge will permit. To make it worthwhile for inventors and their capitalist backers to make their efforts and risk their money, society

Apesar dessa colocação ser bem aceita na doutrina e fazer sentido no que diz respeito a várias formas de Propriedade Intelectual, a questão das indicações geográficas deve ser objeto de ressalva. As IGs têm características na sua constituição que podem se prestar a agir no caminho oposto da inovação. Isso ocorre porque a preservação da reputação da região e/ou das características de qualidade normalmente demandam a manutenção da forma de produção, ao invés desta ser alterada ao longo do tempo¹⁹⁴. Muitas vezes, há inclusive questões de patrimônio cultural imaterial que devem ser levadas em conta também, o que reforça a percepção de uso da IG no sentido da cristalização do que já existe ao invés de impulsionar modificações¹⁹⁵.

Isso pode ainda ser acentuado pela eventual existência de regras sobre a produção impostas pela legislação. É bastante ilustrativo o exemplo de regulamentos sobre vinho e bebidas espirituosas na Europa que determinam quais características o produto deve ter (ou, pelo menos, os intervalos percentuais a serem observados em relação a certos ingredientes presentes na bebida). É fácil notar que tais regras têm um efeito cristalizador sobre a produção, no sentido de estabilizar seu conteúdo.

Portanto é importante indagar se seria possível compatibilizar a introdução de inovações, respeitando a tradição e eventuais regras de regulação sobre a produção.

Nesse sentido, um caso muito estudado em relação às indicações geográficas brasileiras é o Vale dos Vinhedos. Não só porque se trata da primeira IG

must intervene to increase their profit expectations. The simplest, cheapest, and most effective way for society to hold out these incentives is to grant temporary monopolies in form of exclusive patent rights in inventions". (MACHLUP, 1958, p. 21)

¹⁹⁴ "Diferente de ativos de propriedade intelectual como a patente, cujo foco está na novidade e no futuro, a Indicação Geográfica (IG) possui uma característica peculiar que põe foco no passado: em geral, os produtos protegidos diferenciaram-se ao longo do tempo e se tornaram tradicionais, sendo este um dos seus principais trunfos. Desta forma, o senso comum tende a relacionar a Indicação Geográfica com a proteção de patrimônios regionais, que fazem parte da rica e variada cultura brasileira. Esta ideia está correta, e a valorização dos conhecimentos regionais é fundamental como contrapartida à homogeneização dos mercados na era da globalização". (CHIMENTO *et alli*, p. 199, 2016)

¹⁹⁵ "As regiões e localidades reconhecidas como indicações geográficas apresentam um aspecto cultural, visto que, muitas vezes, resultam de uma tradição consagrada dentro dessas regiões ou localidades determinadas. O conhecimento cultural tradicional é a consagração de práticas antigas repetidas. As indicações geográficas valoram, preservam e protegem um patrimônio cultural imaterial que são as tradições culturais, criadas nas regiões e localidades reconhecidas. A proteção alcança essa transmissão de conhecimento, passada de geração a geração, na produção ou fabricação de um determinado produto, feito de forma séria, por uma coletividade de indivíduos de boa-fé". (GONÇALVES, 2007, p. 68)

brasileira reconhecida (em 2002), mas também porque a entrada de novos concorrentes na década de 1990, vindos do exterior, trouxe novos paradigmas e introduziu inovações nesse mercado (CHIMENTO *et alli*, 2016, p. 209). Essa mudança de cenário em um ambiente cuja produção se baseava na tradição é um exemplo no qual as duas questões, a princípio antagônicas, se compatibilizaram:

Ao analisar a evolução produtiva e as estratégias de colaboração no Vale dos Vinhedos, Gollo (2006, p. 301-303) aponta cinco tipos de inovação: produto, processo, vinificação, distribuição e gestão. Merecem destaque alguns aspectos dos três primeiros tipos: a produção de vinhos assemblage, isto é, quando há mistura de diferentes tipos de uvas; a introdução do modelo de espaldeira, citado acima, no qual as videiras crescem em fileiras e cada uma toma a sua cota de sol – a produtividade é menor, mas só se usam variedades importadas ou selecionadas pela Embrapa Uva e Vinho, em busca de qualidade; e a mudança de condução do mosto (sumo da uva antes da fermentação) para os tanques de aço inoxidável, trocando o sistema de bombeamento pelo de gravidade, com o qual o produto sofre menos alterações físico-químicas e o vinho terá mais qualidade. Os aspectos de distribuição e gestão incluem práticas para maximizar resultados, como a implantação de controles gerenciais e sistemas de informações, além de ampliação do mercado (CHIMENTO *et alli*, 2016, p. 213).

Porém, deve-se fazer uma ressalva: no caso do Vale dos Vinhedos, a organização dos produtores na busca de valorização dos seus vinhos se deu em momento concomitante à introdução de inovações. Logo, não parece haver um conflito entre ao surgimento de novidades com uma tradição anterior já assentada e que sustentava uma reputação e/ou qualidade consolidadas.

A questão, portanto, parece não estar sujeita a uma regra geral de (in)compatibilidade entre inovações e IGs. Tudo dependeria do caso concreto, considerando o que efetivamente seria alterado e o histórico de tradição da região.

Essa discussão pode ter relação importante com a análise das regras aplicáveis à produção como condição para uso de uma denominação de origem. A questão de eventual conflito com a tradição local certamente será um fator relevante para verificar se a inovação deve ou não ser incorporada como nova exigência aos produtores. Da mesma forma, deve-se ponderar se o apego à tradição poderia gerar algum prejuízo à evolução dos produtores. Seguramente, não se trata de um debate simples e o exame concreto de cada caso parece indispensável. Ter isso em vista é muito importante dentro do contexto de análise das regras, sobretudo para que estas não se tornem fator de exclusão indevida de produtores em relação ao direito de uso da IG.

4.4 Efeitos do Ato de Registro da IG Junto ao INPI: declaratórios ou constitutivos?

Uma das questões mais polêmicas em relação às indicações geográficas diz respeito aos efeitos do registro: seriam declaratórios ou constitutivos/atributivos?

Do ponto de vista conceitual, um ato declaratório não cria, altera ou extingue direitos. A situação jurídica é prévia ao registro e não é modificada por este. Na legislação brasileira de Propriedade Intelectual, um exemplo dessa hipótese são os direitos autorais¹⁹⁶.

Já o registro de natureza constitutiva ou atributiva efetivamente cria um direito, ainda que, para isso, reconheça a ocorrência prévia de certos aspectos e, em função disso, confira ao requerente a prerrogativa pleiteada. É justamente isso que ocorre, por exemplo, no direito de patente. A Lei 9.279/96 exige que, para sua concessão, sejam atendidos os requisitos de novidade, atividade ou ato inventivo e aplicação industrial¹⁹⁷. Todos esses itens se referem a aspectos relacionados ao conteúdo da criação que devem ser examinados pela autoridade com poder para o deferimento do pedido. Logicamente, a existência desses elementos é anterior à data de concessão (pois, quando essa ocorre, a criação já havia sido feita). Porém, nem por isso esse ato tem efeitos meramente declaratórios¹⁹⁸, uma vez que o artigo 6º da Lei 9.279/96 indica expressamente que a propriedade somente existirá se a patente for concedida pelo INPI¹⁹⁹. Esse é um ponto muito importante: *não é*

¹⁹⁶ Lei 9.610/98

Do Registro das Obras Intelectuais

Art. 18. A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro.

Art. 19. É facultado ao autor registrar a sua obra no órgão público definido no caput e no § 1º do art. 17 da Lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973.

¹⁹⁷ Artigos 10, 13, 14 e 15 da Lei 9.279/96.

¹⁹⁸ “Decerto, há um conteúdo neste ato que consiste no reconhecimento da existência de um direito à obtenção de uma modificação jurídica. São dois momentos lógicos na concessão de um pedido de registro de indicação geográfica. No primeiro, um momento declarativo, onde a administração declara a existência do direito à modificação jurídica. E, no segundo, um momento constitutivo, onde a administração determina que tal modificação se opere. O efeito dessa modificação cria vínculos (direitos e obrigações) existentes na posição jurídica que se modificou a partir do reconhecimento do nome geográfico com indicação geográfica”. (GONÇALVES, 2007, p. 196 e 197)

¹⁹⁹ Lei 9.279/96

Art. 6º Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.

*simplesmente o reconhecimento de uma situação anterior que classifica o ato em declaratório ou constitutivo, mas sim o efeito jurídico que este provoca*²⁰⁰⁻²⁰¹.

Os Regulamentos europeus não falam expressamente sobre qual seria a natureza jurídica do registro. O mais próximo que se pode considerar de uma definição expressa são algumas disposições do Regulamento 1308/2013, que parecem indicar um sistema constitutivo de direito ao apontar que as denominações de origem e indicações geográficas para o vinho devem ser registradas para se beneficiar de proteção e serão adotados atos que confirmam tutela a esses registros²⁰².

De toda forma, mesmo sem uma definição explícita, as normas europeias contêm artigos cujo conteúdo parecem mais afeitos a um ato de natureza constitutiva. A título de exemplo, podem-se destacar as previsões de oposição/manifestação por terceiros contra o pedido e indeferimento do registro²⁰³.

Se a premissa for considerar que a concessão tem efeitos meramente declaratórios, eventual indeferimento do pedido de indicação geográfica, baseado ou não na oposição, seria absolutamente inócuo do ponto de vista jurídico. Isso porque a existência ou não do direito de exclusividade se basearia tão somente na presença, na região em questão, das condições definidas na legislação (como reputação ou qualidade atrelada à origem), independentemente de qualquer

²⁰⁰ “Ato constitutivo: são aqueles que criam uma nova situação jurídica individual para seus destinatários. Ato declaratório: são aqueles que visam declarar a existência de uma situação de fato ou de direito preexistente”. (CANÇADO, 2004, p. 60)

²⁰¹ “Ato constitutivo é aquele pelo qual a Administração cria, modifica ou extingue um direito ou uma situação do administrado. [...] Ato declaratório é aquele em que a Administração apenas reconhece um direito que já existia antes do ato”. (DI PIETRO, 2006, p. 234 e 235)

²⁰² Regulamento 1308/2013

(94) Para poderem beneficiar de proteção na União, as denominações de origem e as indicações geográficas para o vinho deverão ser reconhecidas e registadas ao nível da União em conformidade com regras processuais estabelecidas pela Comissão.

[...]

Artigo 99.o

Decisão sobre a proteção

Com base na informação de que disponha após a conclusão do procedimento de oposição a que se refere o artigo 98º, a Comissão adota atos de execução que conferem proteção à denominação de origem ou indicação geográfica que reúna as condições estabelecidas na presente subsecção e é compatível com o direito da União, ou que recusam o pedido caso essas condições não estejam reunidas. Esses atos de execução são adotados pelo procedimento de exame a que se refere o artigo 229.o, n.o 2.

²⁰³ Há previsões similares na Instrução Normativa 25/13:

Art. 17. Concluído o exame formal, o pedido de registro será publicado para apresentação de manifestação de terceiros no prazo de sessenta dias. Da data da publicação da manifestação de terceiros passará a fluir o prazo de 60 (sessenta) dias para contestação do requerente.

Art. 18. Decorrido o prazo fixado no art. 17 será efetuado o exame do pedido e proferida a decisão deferindo ou indeferindo o pedido de reconhecimento à Indicação Geográfica.

reconhecimento pelo Estado. Isso é o traço fundamental de um sistema declaratório: o direito existe sem necessidade de um reconhecimento formal para tanto. Logo, se na realidade dos fatos a região se enquadrar no conceito legal, qualquer ato por parte do Poder Público não irá afetar a existência do direito, inclusive no caso de indeferimento de um pedido de IG. Dessa forma, por uma questão de lógica, a previsão de tais mecanismos na legislação induz considerar que estamos diante de um sistema constitutivo de direito. Caso contrário, tais dispositivos não teriam função jurídica e não faria sentido a sua existência.

Nessa linha de raciocínio, deve-se destacar a existência de autores europeus que entendem que as regras comunitárias estabelecem um sistema constitutivo de direito em relação às indicações geográficas²⁰⁴⁻²⁰⁵.

Em Portugal, o Código da Propriedade Industrial (Decreto 36/03) aponta que as denominações de origem e as indicações geográficas serão consideradas propriedade quando registradas²⁰⁶. Isso, a princípio, indicaria que o sistema daquele país seria constitutivo. Porém, essa mesma legislação prevê proteção jurídica

²⁰⁴ “Para que un producto agrícola o alimenticio incluido dentro del ámbito de aplicación del Reglamento 510/2006 pueda ser protegido como denominación de origen protegida en la Comunidad, se requiere que dicho nombre se inscriba en el Registro de denominaciones de origen, por lo que el Registro tiene carácter constitutivo. Para que las denominaciones de origen gocen de protección en cualquier Estado miembro deben estar inscritas en un registro comunitario. Su inscripción debe, además, ofrecer información a los profesionales y a los consumidores. Para garantizar que las denominaciones comunitarias inscritas en un registro satisfacen las condiciones establecidas por el Reglamento 510/2006, conviene que las autoridades nacionales del Estado miembro en cuestión examinen las solicitudes, mediante el cumplimiento de disposiciones comunes mínimas que incluyan un procedimiento nacional de oposición. Más tarde, la Comisión debe proceder a un examen tendente a cerciorarse de que cumplen las condiciones establecidas por el Reglamento 510/2006 y a garantizar un enfoque uniforme entre los Estados miembros. El Registro es llevado por la Comisión que estará asistida por el Comité permanente de denominaciones de origen protegidas” (SALAS, 2012, p. 76).

²⁰⁵ “Otra nota definitoria de este sistema comunitario sobre denominaciones geográficas protegidas radica en que la tutela dispensada por el Reglamento (CE) núm. 510/2006 se condiciona a la efectiva inscripción de aquéllas en el Registro específico creado en la Comisión Europea, bajo el nombre “Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicações Geográficas Protegidas”. Se trata de un acto administrativo que se dictará cuando, a lo largo del procedimiento esbozado ya en el propio Reglamento (CE) núm. 510/2006, el Estado concreto y la Comisión Europea constaten, bien de oficio o bien a instancia de parte, que la denominación geográfica solicitada –esté o no ubicada en un Estado miembro– no incurre en ninguna de las circunstancias calificadas, de hecho, como causas de denegación administrativa o nulidad registral. [...] El reconocimiento administrativo de esta denominación geográfica implica, con carácter general, la creación de un nuevo título de Derecho industrial sobre el que recae un derecho de exclusividad a favor de la organización de operadores económicos interesados en el citado producto agroalimentario”. (GUTIÉRREZ, 2010, p. 54 e 57)

²⁰⁶ Decreto-Lei 36/03 (Código da Propriedade Industrial de Portugal)

Artigo 305.º Definição e propriedade

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

independente de registro, por meio da repressão às falsas indicações de proveniência²⁰⁷. Isso evidencia a polêmica do tema, na medida em que para certos tipos de tutela a indicação precisaria estar registrada e outros não²⁰⁸. Na doutrina portuguesa, podem-se notar autores defendendo a aplicação de um sistema declaratório²⁰⁹⁻²¹⁰.

Na França, o registro de indicações geográficas envolve duas normas distintas. Para produtos agrícolas ou alimentares, aplica-se o Código Rural e da Pesca Marítima (*Code Rural Et de La Pêche Maritime*), cabendo ao Instituto Nacional da Origem e Qualidade (INAO) a homologação do pedido²¹¹. Já no caso de

²⁰⁷ Decreto-Lei 36/03 (Código da Propriedade Industrial de Portugal)

Artigo 310.º Duração

A denominação de origem e a indicação geográfica têm duração ilimitada e a sua propriedade é protegida pela aplicação das regras previstas neste Código, em legislação especial, bem como por aquelas que forem decretadas contra as falsas indicações de proveniência, independentemente do registo, e façam ou não parte de marca registada.

²⁰⁸ “Daqui resulta que há uma tipificação da DO e da IG registradas, mas há também a admissão geral das DO e IG não registradas, que emergem da prática comercial e se regem pelas ‘condições tradicionais e usuais’. Não pretendemos que esta interpretação seja indiscutível. Pretendemos que é a melhor. E é simultaneamente aquela que mais corresponde aos interesses práticos, pois com esta base as DO e IG não registradas podem beneficiar da protecção legal. É por outro lado claro que o regime das indicações de facto não pode ser o mesmo das que estão registradas. Se a indicação é só de facto, haverá desde logo que demonstrar em cada questão que se suscitam que existe mesmo uma IG. Outra consequência seria a de não poder beneficiar da protecção penal estabelecida no artigo 325 CPI”. (ASCENSÃO, 2006, p. 66)

²⁰⁹ “O CPI determina, na alínea a) do n.º 1 do art. 312º, uma aplicação para a proibição de falsas indicações de proveniência, inseridas no contexto das DO e IG. Este preceito encontra-se redigido nos seguintes termos: “o registo das denominações de origem ou das indicações geográficas confere o direito de impedir a utilização, por terceiros, na designação ou na apresentação de um produto, de qualquer meio que indique, ou sugira, que o produto em questão é originário de uma região geográfica diferente do verdadeiro lugar de origem”. Então, pode-se afirmar que é proibida qualquer falsa indicação de proveniência, uma vez que as DO e IG são no seu sentido mais simples uma indicação de proveniência, é estendida a esta proibição tanto as indicações directas como as indirectas. A alínea c) do mesmo artigo acrescenta ainda que o registo atribui o direito de impedir “o uso por quem, para tal, não esteja autorizado pelo titular do registo. [...] A propriedade da DO é efectivada através do registo, no entanto o art. 310º estabelece que a propriedade da DO e da IG é protegida pela aplicação das regras previstas no CPI, em legislação especial, mas também por aquelas que forem decretadas contra as falsas indicações de proveniência, independentemente do registo, e façam ou não parte de uma marca registada. Deste modo, o facto de as DO e IG não estarem registadas não impede a sua protecção pela aplicação das disposições deste código, pela legislação especial ou pelas normas decretadas contra as falsas indicações de proveniência”. (ALVES, 2009, p. 18 e 21)

²¹⁰ “O registo (acto administrativo) é constitutivo em diversos direitos de propriedade industrial, na medida, desde logo, em que pode haver dificuldade em determinar o titular do direito. É um objectivo de certeza e segurança. Nas denominações de origem pode não haver registo; admitem-se as denominações de origem não registadas. Por outro lado, ao lado do sistema de registo temos assistido ao reconhecimento ou criação de denominações de origem por diploma legal - assim se tem verificado entre nós em especial no domínio das denominações de origem vinícolas”. (ALMEIDA, 2015)

²¹¹ Código Rural e da Pesca Marítima da França
Artigo L641-11

As indicações geográficas protegidas devem ser aplicadas a produtos agrícolas ou alimentares que cumpram as condições estabelecidas no Regulamento (UE) n.º 1151/2012 do Parlamento Europeu e

produtos industriais e artesanais, deve ser observado o Código da Propriedade Intelectual (*Code de La Propriété Intellectuelle*) e as solicitações de registro são homologadas junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)²¹². Em ambos os casos, a expressão utilizada pela legislação francesa é “homologação”. O sentido dessa palavra²¹³ parece indicar um sistema declaratório de registro, uma vez que o ato de homologar significa o reconhecimento e confirmação oficial de uma situação anterior²¹⁴. Isso está mais explícito no artigo L721-3 do Código de Propriedade Intelectual francês²¹⁵.

Na Espanha, a *Ley 6/2015* segue a mesma linha de redação da legislação francesa, ao adotar o termo “reconhecimento”²¹⁶. O sentido dessa palavra²¹⁷

do Conselho, de 21 de novembro de 2012, relativo aos regimes de qualidade dos produtos agrícolas e no caso dos géneros alimentícios ou, para os produtos vitivinícolas, as condições estabelecidas no Regulamento (UE) n.º 1308/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, que estabelece uma organização comum dos mercados dos produtos agrícolas e que revoga o Regulamento (CEE) N.ºs 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 e (CE) n.º 1234/2007, que são objeto da aplicação do presente regulamento, uma especificação proposta pelo Instituto Nacional de Origem e Qualidade, aprovada por despacho do ministro ou ministros interessados.

[...]

Artigo R641-11

Qualquer pedido de reconhecimento de uma denominação de origem, uma indicação geográfica ou uma especialidade tradicional garantida pela homologação de uma especificação é arquivado no Instituto Nacional de Origem e Qualidade.

²¹² Código da Propriedade Intelectual da França

Artigo L721-2

Uma indicação geográfica é a denominação de uma área geográfica ou local específico utilizado para designar um produto, que não seja agrícola, florestal, alimentar ou marítimo, originário do mesmo e que tenha uma certa qualidade, reputação ou outras características que podem ser atribuídas principalmente a esta origem geográfica. As condições de produção ou processamento deste produto, tais como corte, extração ou fabricação, estão em conformidade com as especificações aprovadas por decisão tomada nos termos do Artigo L. 411-4.

Artigo L721-3

O pedido de homologação ou alteração das especificações deve ser apresentado ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial por um órgão de defesa e gestão, tal como definido no artigo L. 721-4, em representação dos operadores em causa.

²¹³ “Homologar (grego homologéio, estar de acordo com, ter a mesma opinião, reconhecer, confessar): 1. [Direito] Aprovar, confirmar por autoridade judicial ou administrativa. 2. Reconhecer oficialmente; reconhecer como legítimo” (Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, 2013). O mesmo sentido se verifica nas demais línguas latinas, dada a origem grega comum do termo.

²¹⁴ Porém, isso não afasta a possibilidade de crítica a esse posicionamento, uma vez que, como já demonstrado, a caracterização de um ato em declaratório ou constitutivo não se dá a partir dos fatos pretéritos, mas sim da mudança (ou não) da situação jurídica do caso.

²¹⁵ Código da Propriedade Intelectual da França

Artigo L721-3

[...]

A decisão de homologação é o reconhecimento da organização que defende e gerencia o produto que se beneficia da indicação geográfica. Esta decisão, juntamente com as especificações correspondentes, é publicada no Boletim Oficial da Propriedade Industrial. Alterações, se houver, nas especificações também são publicadas no Boletim Oficial da Propriedade Industrial. A informação sobre publicação no Boletim Oficial da Propriedade Industrial é publicada sob a forma de aviso no Jornal Oficial.

²¹⁶ Ley 6/2015

também sugere a existência de um sistema declaratório, que apenas reconhece uma situação jurídica pré-existente. Porém, a ausência de uma definição expressa em relação à natureza do ato de registro e seus efeitos abre margem para discussões, havendo posicionamento doutrinário no sentido de se tratar de um regime constitutivo de direito²¹⁸.

Na Itália, a matéria está regulada no Decreto 30/2005 (*Codice Della Proprietà Industriale*). Essa norma indica que a tutela jurídica das indicações geográficas e denominações de origem se dará pelo simples atendimento dos requisitos legais, independente de registro²¹⁹. Nesse sentido, pelo conceito que a legislação italiana dá a esses sinais, há proteção automática aos nomes que identificam um país, região ou localidade quando adotados para designar um produto originário de tal local e cujas qualidades, reputação ou características se devem exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico de origem, incluindo fatores naturais, humanos e tradicionais²²⁰. Logo, na Itália o sistema é declaratório²²¹.

Artículo 14. Reconocimiento de Denominaciones de Origen Protegidas e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico.

1. Todo grupo de productores de un producto determinado o un productor podrá solicitar el reconocimiento de una DOP o IGP, en la forma y condiciones previstas en la normativa de la Unión Europea.

²¹⁷ “Reconhecimento: Confissão, declaração de um fato” (Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, 2013).

²¹⁸ “Há de atribuir-se ao reconhecimento de efeitos constitutivos da figura da IG e dos direitos inerentes da mesma. O reconhecimento pressupõe a satisfação dos requisitos substantivos ou materiais que conformam a DO. Sem o devido reconhecimento pelo órgão competente, esta não pode ser considerada como tal em vida jurídica. Aqui, como sucede em outros casos de eficácia constitutiva, de determinados atos, o reconhecimento consolida uma presunção de validade da DO” (BOTANA AGRA apud GONÇALVES, 2007, p. 197 e 198). Nessa mesma linha, vale destacar novamente os já citados SALAS (2012) e GUTIÉRREZ (2010), que compartilham o mesmo entendimento no sentido de o registro de IG ser constitutivo.

²¹⁹ Decreto 30/2005 (Código da Propriedade Industrial da Itália)

Art. 2.

Constituição e aquisição dos direitos

1. Os direitos de propriedade industrial se adquirem mediante o ato de patentear, mediante registros ou por outros modos previstos no presente Código. Patentes e registro geram títulos de propriedade industrial

2. São patenteáveis as invenções, os modelos de utilidade e as novas variedades vegetais.

3. São registráveis as marcas, os desenhos e modelos, as topografias dos produtos semicondutores.

4. São protegidos, atendidos os requisitos legais, os sinais distintivos diversos da marca registrada, as informações confidenciais da empresa, as indicações geográficas e as denominações de origem.

5. A atividade administrativa de depósito de patentes e de registro tem natureza de averiguação constitutiva e dá origem a títulos sujeitos a um regime especial de nulidade e decadência com base nas regras contidas neste Código.

²²⁰ Decreto 30/2005 (Código da Propriedade Industrial da Itália)

Seção II

Indicações Geográficas

Art. 29.

Objeto da Tutela

No Brasil, a Lei 9.279/96 é omissa em relação aos efeitos do registro de indicação geográfica, ao contrário do que estabelece para as patentes, desenhos industriais e marcas (todos sujeitos a atos constitutivos/atributivos para existência do direito de exclusividade). A Instrução Normativa 25/13 do INPI indica que os efeitos seriam declaratórios, mas sua redação sugere que isso seria em função do reconhecimento de uma situação anterior, como se uma coisa condicionasse a outra:

Instrução Normativa 25/13
 O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, no exercício de suas atribuições,
 CONSIDERANDO que a finalidade principal do INPI é executar as normas que regulam a Propriedade Industrial, tendo em vista suas funções econômicas, sociais, jurídicas e técnicas,
 CONSIDERANDO a crescente importância das Indicações Geográficas para a economia, e
 CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de conferir a adequada proteção às Indicações Geográficas no Brasil,
 RESOLVE:
 Art. 1º Estabelecer as condições para o registro das Indicações Geográficas no INPI.
 Parágrafo único. O registro referido no "caput" é de natureza declaratória e implica no reconhecimento das Indicações Geográficas.

Uma leitura atenta da própria IN mostra uma certa contradição em relação a esse posicionamento. O artigo 22 da instrução, por exemplo, aponta que os atos do INPI (o que logicamente inclui a concessão do registro) somente terão efeitos a partir de sua publicação²²². O dispositivo segue a mesma linha do artigo 226 da Lei 9.279/96²²³. Porém, se os efeitos do ato de registro somente seriam produzidos após

1. As indicações geográficas e denominações de origem que identificam um país, região ou localidade são protegidas quando são adotadas para designar um produto dela originário e cujas qualidades, reputação ou características se devem exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico de origem, incluindo fatores naturais, humanos e tradicionais.

²²¹ Tal entendimento é reforçado pelo Escritório Italiano de Marcas e Patentes (*Ufficio Italiano Brevetti e Marchi*): "Os sinais distintivos que não a marca registrada, informações confidenciais da empresa, indicações geográficas e denominações de origem são protegidos quando as condições da lei são cumpridas. É interessante notar que o texto único sobre propriedade industrial distingue entre "direitos titulados" (originados de patentes ou registro) e "direitos não titulados", que surgem na presença de certas condições. Segredos de empresa, marcas comerciais não registradas, denominações de origem sempre foram regidos pelas regras de concorrência desleal e sua inclusão no Código de Propriedade Intelectual reforçou sua proteção" (ITÁLIA, 2018).

²²² Instrução Normativa INPI 25/13

Art. 22. Os atos do INPI nos processos administrativos referentes ao registro de Indicações Geográficas só produzem efeitos a partir da sua publicação no respectivo órgão oficial, ressalvados:

I – as decisões administrativas, quando feita notificação por via postal ou por ciência dada ao interessado no processo; e,

II – os pareceres e despachos internos que não necessitem ser do conhecimento das partes.

²²³ Lei 9.279/96

a sua publicação, isso contradiz o seu conteúdo declaratório. Isso porque, como demonstrado, *esse tipo de ato (declaratório) não produz efeito jurídico algum*. Se há direito, ele já existe antes do registro e este não o afeta em nada. Logo, dizer que os efeitos só serão produzidos após a publicação do ato, significa, de certa forma, indicar que seu conteúdo é, na verdade, constitutivo de direito. Se fosse meramente declaratório, nenhum efeito jurídico poderia surgir da sua publicação.

Como já demonstrado, esse tipo de dúvida não é privativa da legislação nacional. A regulamentação da União Europeia, bem como a legislação dos principais países que utilizam indicações geográficas, não são uniformes quanto à natureza do registro. Em vários casos, sequer há uma definição expressa quanto aos seus efeitos.

A questão é igualmente polêmica na doutrina brasileira. Nomes da importância de Denis Borges Barbosa²²⁴ e Pontes de Miranda entendem que o registro de indicação geográfica estaria sujeito a um registro de natureza meramente declaratória:

O direito exclusivo à indicação geográfica não depende de patente, nem de registro. Nasce ele a quem quer que seja produtor, fabricante ou prestador de serviço, no momento mesmo em que produz, fabrica ou presta serviço o

Art. 226. Os atos do INPI nos processos administrativos referentes à propriedade industrial só produzem efeitos a partir da sua publicação no respectivo órgão oficial, ressalvados:

I - os que expressamente dependerem de notificação ou publicação por força do disposto nesta Lei;
II - as decisões administrativas, quando feita notificação por via postal ou por ciência dada ao interessado no processo; e

III - os pareceres e despachos internos que não necessitem ser do conhecimento das partes.

²²⁴ “Exercendo a delegação normativa prevista no CPI/96, o INPI optou por criar um registro específico de indicações geográficas, deferindo a legitimidade ad acquirendum aos sindicatos, associações, institutos ou qualquer outra pessoa jurídica de representatividade coletiva, com legítimo interesse e estabelecida no respectivo território, ‘como substituto processual da coletividade que tiver direito ao uso de tal nome geográfico’. Não vejo tal registro como constitutivo, em especial quanto às indicações de procedência; o fato concorrencial precede qualquer reconhecimento pela autoridade registral, e merece reconhecimento judicial – aparentemente sem limitação de uma proteção pela concorrência desleal.

Não existe na lei em vigor uma disposição que fixe como efeito do registro a proteção erga omnes; pelo contrário, o que diz o texto legal é ‘considera-se indicação de procedência [aquela relativa a certo local] que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço’. Como se vê, o requisito é objetivo, não subjetivado, atribuído a um local e não a determinadas pessoas. Assim, o direito nasce do conhecimento local como origem da atividade econômica, e não do registro, ainda que este possa ser requisito quanto aos efeitos das indicações na via administrativa (por exemplo, para impedirem, ex officio, registro de marcas). No caso de designações de origem, que presume o preenchimento caso a caso, de forma subjetiva, determinados requisitos de fundo qualitativo ou característico, via de regra preceituada ou apurada por entidade do país de origem, há que se entender que o registro deva reconhecer e dar eficácia interna a tal certificação. Mesmo assim, não se deva crer que o registro no INPI institua, mas apenas declare ex ante um direito que o preexistiria”. (BARBOSA, 2003b, p.916)

que pode levar a indicação do nome geográfico como reconhecido centro produtor de bens e serviços.

[...]

Uma vez que não depende de registro a indicação geográfica, a propriedade nasce ao se compor o suporte fático da usabilidade. Desde esse momento o direito é real. Titular dele é quem esteja na situação de poder usar a indicação geográfica, produtores e prestadores de serviços estabelecidos na localidade, exigindo-se, ainda, em relação às denominações de origem, o atendimento de requisitos de qualidades físicas do produto ou do serviço, devidos exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico. (PONTES DE MIRANDA, 2002, p. 333 e 342)

Outros autores, como Marcos Fabrício Welge Gonçalves²²⁵, Kelly Bruch e Adriana Vieira²²⁶, posicionam-se em sentido contrário, entendendo que a indicação geográfica existiria somente com o ato do registro. Logo, este teria natureza constitutiva.

O posicionamento específico de Pontes de Miranda merece uma análise mais detalhada, não apenas por ser um dos principais autores do Direito brasileiro, com grande influência sobre os juristas que vieram depois, mas também porque, dos doutrinadores citados, é ele o mais antigo²²⁷. Nesse sentido, é muito importante situar no tempo o seu posicionamento para melhor compreendê-lo.

Na época de publicação original do Tratado de Direito Privado, no qual Pontes de Miranda apresentou sua posição sobre a natureza do registro das indicações geográficas, estava vigente o Decreto-Lei 7.903/45. Sobre o tema, essa norma se limitava a prever o instituto da indicação de proveniência, cujo elemento básico de existência era a notoriedade do local²²⁸. Não havia nenhuma forma de

²²⁵ “A indicação geográfica constitui-se de um nome geográfico reconhecido de uma região ou localidade, por seus produtos ou serviços. Contudo, no plano jurídico, não basta a concorrência destas condições que formam o conceito material da indicação geográfica. A figura da indicação geográfica nasce como instituto somente no momento em que é reconhecida. [...] A indicação geográfica é o nome geográfico reconhecido como indicação de procedência ou denominação de origem. O reconhecimento do nome geográfico modifica a posição jurídica dos produtores da região ou da localidade em relação ao uso do nome geográfico. Assim, modifica-se uma posição jurídica, constituindo direitos. [...] Os direitos industriais são tipicamente concessões administrativas. O uso restrito aos produtores e prestadores de serviços estabelecidos no local ou região reconhecida como indicação geográfica para identificar seus produtos ou serviços como tal só se dá mediante o registro”. (GONÇALVES, 2007, p. 193 e 196)

²²⁶ “Considerando-se que o nome geográfico apenas poderia ser considerado uma IP ou uma DO a partir da concessão do seu registro no INPI, antes disso, desde que não houvesse má-fé, poderia se requerer o registro como marca”. (BRUCH e VIEIRA, 2018, p. 304)

²²⁷ O Tratado de Direito Privado de Pontes de Miranda é composto por 60 tomos, publicados originalmente entre 1954 e 1969.

²²⁸ Decreto-Lei 7.903/45

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

proteção atrelada à qualidade da produção, ao contrário do que há hoje por meio da denominação de origem. Na verdade, como o Brasil não aderiu ao Acordo de Lisboa, a questão qualitativa só foi introduzida na legislação nacional com a adesão ao TRIPS e a Lei 9.279 de 1996. Deve-se destacar que o Tratado de Direito Privado foi concluído muito antes (com lançamento do último tomo em 1969) e o próprio Pontes de Miranda faleceu em 1979.

Dessa forma, para a correta compreensão do posicionamento desse autor, é fundamental ter em conta que a legislação brasileira da época era substancialmente diferente da atual. Isso permitirá, inclusive, propor outro entendimento tendo em vista a Lei 9.279/96, que nunca foi objeto de análise por Pontes de Miranda.

Nesse sentido, o raciocínio deve ser construído a partir da premissa que, se não há direito de IG, qualquer produtor do local pode usar o nome da região, uma vez que este apenas designaria a origem real da produção²²⁹⁻²³⁰. Já para definir se quem estiver de fora da localidade poderia fazer o mesmo, dependeria da existência ou não de reputação, pois esta é que poderia influenciar na tomada de decisão do consumidor.

O uso de um nome geográfico de um local que não tem nenhuma fama é irrelevante em relação ao demandante, pois o que o atrai não é esse elemento e não há como provocar confusão dessa forma²³¹. Porém, se há reputação, o uso do nome por um produtor de outra região poderia induzir o consumidor em erro, já que este pensaria que o bem vem daquele lugar famoso por ofertá-lo. A questão da origem, nesse sentido, deve ser vista como um elemento importante para a tomada de decisão do comprador. Se um apontamento falso for capaz de induzir o consumidor

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

²²⁹ “[P]odem-se admitir nomes geográficos que não sejam indicações geográficas. Posso supor que sapatos para montanhismo tomem a denominação *Everest*. Embora se trate de um lugar geográfico, a denominação é de fantasia. Não induzirá ninguém em erro, e por isso poderá ser livremente utilizada” (ASCENSÃO, 2006, p. 62)

²³⁰ “Qualquer produtor ou prestador de serviço pode usar o nome geográfico do local onde se situa e produz seus produtos ou presta serviços como referência, desde que não incida em falsa origem geográfica. Não se pode impedir o uso do nome geográfico pelos produtores de um local ou região que ali se estabeleçam. Trata-se de uma posição já existente. Permite-se, ainda, o uso do nome geográfico que não constitua indicação geográfica como elemento característico de marca para produto ou serviço desde que não induza em falsa proveniência”. (GONÇALVES, 2007, p. 195)

²³¹ Vide os já mencionados exemplos do Sabão Campinas, Cigarros Petrópolis, Aducos América (GAMA CERQUEIRA, 1982, p. 400) e Sapatos Everest (ASCENSÃO, 2006, p. 62), aos quais ainda pode-se acrescentar casos como Papel Europa, Medicamentos América e Lubrificantes São Paulo (D’HANENS, 2007, p. 183).

em erro, isso será considerado uma forma de publicidade enganosa e proibido pela Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor)²³². Logicamente, o engano no ato de compra por esse motivo somente pode existir se o fator em questão for importante para tomada de decisão do comprador e este puder ser confundido.

Nessas condições (existência de fama da região que possa influenciar o consumidor), os produtores locais poderiam usar o nome geográfico e os externos estariam proibidos de fazer o mesmo, por força do Código de Defesa do Consumidor. Nesse caso, *um registro de indicação de procedência referente à região famosa teria natureza meramente declaratória*, pois não criaria ou alteraria o direito de uso do nome pelos ofertantes do local e tampouco a vedação em relação àqueles que lá não estão. Tudo que caberia ao INPI seria conferir se existe ou não reputação da localidade e se o nome não se tornou de uso comum. Porém, não se poderia exigir dos produtores nenhum outro requisito que não a sua localização para uso da indicação de procedência.

Porém, o caso da denominação de origem é diferente. Para essa espécie de IG, a legislação não prevê apenas a localização como condição para uso do nome geográfico pelo produtor. Este precisará também atender a critérios de qualidade relacionados com as características da região. A definição dessas regras, que são desenvolvidas pelo ser humano, é uma situação que modifica o cenário jurídico, pois, com sua imposição em algum momento, não mais bastará estar situado naquela localidade para estar habilitado ao uso da IG. Logo, *essa não é uma situação meramente declaratória, mas sim constitutiva, visto que altera as condições para uso do nome geográfico*.

É fundamental lembrar que a denominação de origem pode ser um elemento de exclusão aplicado dentro da própria área geográfica. Quem está fora não poderia usar de qualquer forma, pois implicaria em falsa procedência (considerando que a qualidade seja elemento importante na tomada de decisão do consumidor). Mas a existência da DO pode excluir produtores locais que não

²³² Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90)

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1º É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

atendam aos requisitos de qualidade definidos pela entidade requerente, na medida que os impeça a usar o nome geográfico²³³.

Portanto, no caso da denominação de origem é o ato de registro que dará conteúdo jurídico a essas regras, inclusive para que elas sejam oponíveis a pessoas não filiadas à entidade representativa que solicita a indicação geográfica junto ao INPI, considerando especialmente o direito constitucional de liberdade associativa²³⁴. Não sendo dessa forma, os critérios qualitativos seriam de cumprimento meramente voluntário para aqueles que não sejam filiados ao requerente da IG, pois não teriam nenhum vínculo jurídico que os ligue a este e tampouco que os obrigue a cumprir as normas definidas internamente pela entidade.

Assim, considerando as definições jurídicas apresentadas para atos de natureza declaratória e para os constitutivos e que a Lei 9.279/96 não indica expressamente qual deles se aplicaria às IGs, *conclui-se que o registro de indicação geográfica no caso das indicações de procedência seria declaratório, enquanto para as denominações de origem seria constitutivo*. Nesse sentido, deve-se observar que a IN 25/13 do INPI apresenta uma impropriedade conceitual, na medida em que considera ambas situações como declaratórias. Para análise da questão do ponto de vista concorrencial e regulatório, é imprescindível ter em vista o enquadramento jurídico correto, sobretudo para avaliar que tipo de regra poderia ou não ser imposta aos produtores como condição de uso da IG. Eventual insegurança jurídica quanto a essa questão pode até mesmo afetar negativamente os impactos de desenvolvimento que a indicação geográfica pode gerar em prol da coletividade de produtores²³⁵.

²³³ “Ressalte-se que certificar é padronizar em um mesmo nível produtos e serviços, excluindo desse grupo os produtos que não se adequam aos requisitos de certificação. Deste modo, ao estabelecer um certo requisito para um produto ou serviço estar em um mercado, cria-se, no aspecto concorrencial, uma barreira que limita o acesso ao mercado de produtos e serviços que não estejam adequados aos níveis de exigência desse mercado. Isso é uma forma de proteger esse mercado de produtos inadequados aos seus consumidores, mas também pode ser uma forma de proteção e reserva de mercado para produtos e serviços nativos daquele mercado de produtos e serviços estranhos a ele”. (PORTO, p. 76, 2011)

²³⁴ Constituição da República de 1988

Art. 5º, XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;

²³⁵ “Resta, portanto, evidente que, em diversos momentos históricos e em diferentes estruturas sociais, a segurança jurídica sempre foi vista como essencial para o desenvolvimento econômico. Não é diferente – e nem o poderia – com a propriedade industrial”. (FALCONE, 2010, p. 18)

5 ANÁLISE ECONÔMICA DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

5.1 Análise Econômica do Direito (Law & Economics)

A Análise Econômica do Direito (Law & Economics) é um movimento que propõe uma metodologia que utiliza conceitos oriundos da Economia para estudo de institutos jurídicos²³⁶. Trata-se de posicionamento que defende a aplicação dessas noções econômicas na criação, interpretação e execução das normas legais²³⁷⁻²³⁸. Essa corrente ganhou força a partir do trabalho conjunto de juristas e economistas em universidades norte-americanas no século XX. Francesco Parisi (2005) indica que a pesquisa inicial se concentrou em áreas relacionadas ao Direito concorrencial, corporativo e tributário, estendendo-se posteriormente a outros campos, como responsabilidade civil, propriedade e contratos²³⁹⁻²⁴⁰.

²³⁶ “La ciencia económica estudia los fenómenos de producción, distribución y consumo de bienes y servicios obtenidos en base a recursos escasos. Su objeto de estudio consiste, básicamente, en conductas humanas, lo cual incide en la metodología y límites de esta ciencia. Los fenómenos jurídicos pueden ser estudiados desde la perspectiva de la ciencia económica. Por una parte, constituyen elementos necesarios para la organización de todo sistema económico minimamente evolucionado, o sea que tienen su sentido y existencia en cuanto instrumentos de organización económica; por otra, los fenómenos jurídicos tienen efectos perceptibles sobre la actividad económica, incidiendo en ella tanto cuantitativa como cumulativamente. [...] Pueden ser concebidos como hechos humanos y analizados económicamente como tales. Así, por ejemplo, es posible analizar cuál es el efecto en un cambio en las normas sobre carga de uso de las invenciones patentadas, tomando como premisa del análisis una norma hipotética o del Derecho positivo, y es posible también analizar cuáles son las consecuencias económicas de la aplicación concreta de las mencionadas normas sobre carga de uso”. (CABANELLAS, 2006, p. 21 e 22)

²³⁷ “De um lado, a avaliação econômica pode auxiliar na compreensão dos efeitos, especialmente os menos óbvios, produzidos pelas normas jurídicas e demais fatos jurídicos relevantes e, por outro, ajudar a investigação das origens e motivos das normas jurídicas existentes”. (ROSA e LINHARES, 2009, p. 73).

²³⁸ “A aproximação entre direito e economia é desejável não só porque torna a avaliação mais descomplicada, mas também porque ajuda a compreender a verdadeira influência das normas jurídicas sobre o comportamento dos indivíduos e dos grupos de interesse, auxiliando no momento da tomada de decisão sobre uma política pública ou mesmo na fundamentação de uma decisão judicial” (CAÇAPIETRA e MIRANDA, 2017, p. 49).

²³⁹ “Despite some notable antecedents traceable to the work of Adam Smith (1776[1976]) on the economic effects of legislation, and Jeremy Bentham’s (1782[1970] and 1789[1970]) theory of legislation and utilitarianism, it was not until the mid-twentieth century – through the work of Henry Simon, Aaron Director, Henry Manne, George Stigler, Armen Alchian, Gordon Tullock, and others – that the links between law and economics became an object of serious academic pursuit. The regulation of business and economic law fell within the natural interest of the first scholars of law and economics. Early research concentrated on areas related to corporate law, tax law, and competition law. In so doing, the first generation of law and economics scholars paralleled the efforts of other economists, trying to explain the functioning of explicit economic markets and the impacts of alternative legal constraints, such as taxes and regulation, on the market. In the 1960s, however, the

A Escola de Chicago exerceu papel relevante nesse movimento, pois foi em seu ambiente acadêmico que a Análise Econômica do Direito se desenvolveu e ganhou força²⁴¹. De fato, a primeira publicação especializada sobre a matéria - *Journal of Law and Economics* - surgiu justamente na Universidade de Chicago, em 1958, sendo editada inicialmente por Aaron Director²⁴² e, posteriormente, por Ronald Coase (PARISI, 2005, p. 34). Mesmo antes disso, o movimento do realismo jurídico possibilitou um cenário propício para a realização de um trabalho convergente entre as duas ciências.

O realismo jurídico propunha a aproximação do Direito com outras ciências sociais, buscando gerar análises mais próximas da realidade fática. Trata-se de corrente surgida nos Estados Unidos na década de 20, que buscava trazer matérias como Economia e Psicologia para dentro das escolas jurídicas²⁴³.

pioneering work of Ronald Coase and Guido Calabresi brought to light the pervasive bearing of economics on all areas of the law. The methodological breakthrough occasioned by Coase and Calabresi allowed immediate extensions to the areas of tort, property and contract. The analytical power of their work was not confined to these fields, however, and subsequent law and economics contribution demonstrate the explanatory and analytical reach of its methodology in a number of areas of the law. A difference in approach is detectable between the law and economics contributions of the early 1960s and those that followed in the 1970s. While the earlier studies appraise the effects of legal rules in the normal functioning of the economic system (i.e., they consider the impact of legal rules in the market equilibrium), the subsequent generation of studies utilizes economic analysis to achieve a better understanding of the legal system. Indeed, in the 1970s a number of important applications of economics to law gradually exposed the economic structure of basically every aspect of a legal system: from its origin and evolution, to its substantive, procedural, and constitutional rules." (PARISI, 2005, p. 33 e 34).

²⁴⁰ Gary Becker (2005) chega a utilizar esse método de estudo em áreas como Direito Penal e Direito de Família para tentar demonstrar que o alcance da Análise Econômica do Direito é bastante amplo.

²⁴¹ Não se pode ignorar, contudo, a importância da Escola de Harvard, apesar dos posicionamentos distintos entre as duas instituições, especialmente porque a primeira exerceu forte influência no pensamento antitruste entre as décadas de 1950 e 1970, enquanto a Escola de Chicago passou a ser mais influente a partir de meados da década de 1970 e início dos anos 80. A diferença de pensamento reside sobretudo no fato de que a Escola de Harvard defendia o combate à criação do poder de mercado pelos agentes (modelo estruturalista), enquanto a Escola de Chicago se preocupava mais em analisar os efeitos da concentração sobre a eficiência, privilegiando a disciplina de condutas. (FAGUNDES, 2003)

²⁴² Richard Posner (1979) destaca o trabalho realizado por Aaron Director na década de 50 como fundamental para o surgimento das principais ideias da Escola de Chicago, que não emergiram de uma "filosofia antitruste", mas sim a partir da análise de casos específicos, tais como venda casada, definição de preço de revenda e venda abaixo do custo. O estudo posterior dessas análises motivou depois a estruturação mais clara das linhas de pensamento da Escola de Chicago.

²⁴³ "Legal realism is a movement that arose in American law schools in the 1920s with the announced program that legal scholars have a calling to investigate the operation of law in relation to social reality. Legal scholarship and legal thinking were criticized by the movement as conceptual, doctrinaire, and confined to what judges say the law is as opposed to how the law actually is, how it actually operates and affects the behavior of people in society. [...] It is clear that legal realism made people in law school open to the social sciences, indeed, to any and all social science: psychology, economics, sociology, political science, anthropology. No one was sure which if any of the social sciences might prove helpful, but there was a willingness to try any of them. In the years that followed, American law schools were to try them all. That environment was receptive to the introduction of economics into a law school." (KITCH, 2005, p. 54 e 55)

Segundo Posner (2007), a lógica econômica assume que o homem busca maximizar os resultados que persegue para sua satisfação, o que implica considerar que ele responde a incentivos e desincentivos que influenciam toda a sua conduta ao visar tais objetivos. A análise do comportamento do ser humano, nesse contexto, se baseia em três princípios fundamentais da Economia: demanda, custo e o uso de um bem por aquele que mais o considerar valioso e que, portanto, estaria disposto a pagar mais pelo direito de utilizá-lo.

Demanda ou procura é a “quantidade de um determinado bem ou serviço absorvida ou adquirida a um dado preço num dado período de tempo” (NUSDEO, 2005, p. 231). Traduz, portanto, o desejo do agente por aquele objeto, pois este atende a alguma necessidade do adquirente. Essa aptidão que os bens e serviços possuem em satisfazer uma necessidade, de modo a gerar satisfação para o demandante, é chamada de utilidade²⁴⁴.

Para fins de análise do comportamento do agente, Posner destaca a questão dos custos sob a ótica do Teorema de Coase: caso não existam custos para realizar transações²⁴⁵, a alocação inicial de direitos concedidos aos envolvidos não irá afetar a titularidade final desses direitos e, conseqüentemente, quem poderá utilizá-los. Os agentes vão atuar em busca da maximização do resultado de sua atividade, fazendo as negociações necessárias para tanto, e, por conseguinte, transacionando sobre as prerrogativas legais de cada um ao perseguir a eficiência desejada²⁴⁶.

²⁴⁴ “Por que as pessoas demandam mercadorias? A resposta parece óbvia: as pessoas demandam mercadorias porque seu consumo lhes traz algum tipo de prazer ou satisfação. Essa é uma condição necessária para que uma mercadoria seja procurada pelos consumidores. [...] Imaginemos agora que o prazer ou a satisfação percebidos por um consumidor pelo consumo de uma mercadoria possa ser medido, e chamemos essa medida de utilidade”. (OLIVEIRA, 1998, p. 81 e 82)

²⁴⁵ “El concepto de custos de transacción no es preciso. En un sentido restringido, incluye los custos necesarios para convenir y hacer efectivos los contratos. Incluye así el costo de obtención de la información necesaria para contratar, el costo de negociación de los contratos (costo de abogados, valor del tiempo utilizado por el empresario, etc.), el costo de controlar el cumplimiento efectivo del contrato y el costo de exigir judicialmente o de outra forma tal cumplimiento del contrato, entre otros posibles costos. Em um sentido más amplio, los costos de transacción pueden incluir también a los costos necesarios para dar efectividad a los derechos que integran el orden jurídico, o sea incluyendo también a los derechos de índole extracontractual, como son los derechos de propiedad”. (CABANELLAS, 2006, p. 35)

²⁴⁶ De um modo geral, a noção de eficiência traduz uma maximização de resultados. Segundo Posner (2007, p. 04), conceber o homem como um maximizador racional de riquezas, implica em aceitar o fato de que ele responde a incentivos. Ainda nesse sentido: “Dizer que os indivíduos são maximizadores racionais de seus próprios interesses ou utilidades significa afirmar que as suas escolhas estão vinculadas ao maior proveito individual que possam obter delas”. (GALDINO, 2005, p. 240).

Efetivamente, contudo, é possível perceber a existência de custos de transação que, muitas vezes, impedem a negociação que possibilitaria o arranjo mais eficiente dos direitos entre os agentes, de modo a gerar um melhor resultado quanto ao uso dessas prerrogativas²⁴⁷. Sob essa perspectiva, é importante perceber o papel que o Direito terá quanto à atribuição de direitos às pessoas.

Caso a alocação inicial de prerrogativas, definida pela ciência jurídica, não seja de pronto a que possibilite maior eficiência no uso dos direitos em questão, é possível que o arranjo ótimo jamais seja atingido, especialmente quando os custos de transação são elevados o suficiente para desestimular a negociação entre os agentes. Assim, o Direito deve se preocupar em perceber qual é a atribuição de direitos que possibilita o melhor resultado²⁴⁸ e já adotá-la desde a concessão inicial de prerrogativas, pois, caso não o faça, há o risco de que a situação eficiente nunca seja alcançada, tendo em vista o possível impacto dos custos de transação nesse contexto, como demonstrado²⁴⁹.

Outro enfoque aplicável à questão dos custos, tomados como fator que influencia as decisões do agente, baseia-se na noção de custo de oportunidade. É possível que o recurso tenha mais de uma forma de utilização, cada uma apta a gerar um resultado distinto para o titular daquele direito. Ao selecionar determinado uso, abre-se mão das demais possibilidades, sendo o custo, aqui, representado pelo ganho que o agente poderia obter (mas não obtém) caso alocasse seu direito de forma distinta da escolhida.

²⁴⁷ “Até aqui, desenvolveu-se o argumento sob a suposição de que não haveria custos para a realização de transações no mercado. Essa é, por óbvio, uma suposição bastante irrealista. Para que alguém realize uma transação, é necessário descobrir quem é a outra parte com a qual essa pessoa deseja negociar, informar às pessoas sobre sua disposição para negociar, bem como sobre as condições sob as quais deseja fazê-lo, conduzir as negociações em direção à barganha, formular o contrato, empreender meios de inspeção para se assegurar que os termos do contrato serão cumpridos, e assim por diante. Tais operações são, geralmente, extremamente custosas. Custosas o suficiente para evitar a ocorrência de transações que seriam levadas a cabo em um mundo em que o sistema de preços funcionasse sem custos”. (COASE, 1960, p. 12)

²⁴⁸ “O Direito é considerado como mais uma engrenagem no complexo mecanismo de alocação de recursos na sociedade. Neste sentido, as normas jurídicas em geral, muito especialmente as normas concretas, e notadamente as decisões judiciais, devem ter em vista – como critério mesmo da decisão – máxima eficiência. Na sociedade liberal-capitalista, o direito funciona como meio auxiliar (embora indispensável) de acentuar a maximização da eficiência da economia de mercado”. (GALDINO, 2005, p. 243)

²⁴⁹ “A delimitação inicial de direitos exerce influência sobre a eficiência com a qual o sistema de preços opera. Um arranjo de direitos pode ser o mais apto, entre todas as alocações possíveis, a gerar um grande valor de produção. Mas, a não ser que esta já seja a alocação de direitos estabelecida pelo sistema jurídico, os custos para se atingir os mesmos resultados pela alteração e combinação dos direitos pelo mercado podem ser tão elevados que esse arranjo ótimo de direitos, e a maximização do valor da produção dele advinda, podem jamais ser atingidos”. (COASE, 1960, p. 13)

Assim, o agente deve ter noção das possibilidades que tem à sua disposição quanto ao uso de seus recursos, bem como o ganho que pode obter em cada um deles e os custos necessários para tanto. Como a Análise Econômica do Direito tem como pressuposto o fato de o homem se comportar diante de incentivos e desincentivos na busca da maximização dos resultados que deseja, os custos representarão uma variável importante, pois, sejam de transação ou de oportunidade, influenciarão a tomada de decisão da pessoa.

Por fim, o terceiro princípio diz respeito ao uso do recurso por aquele que o considera mais valioso. Esse agente possui uma tendência a pagar mais do que os outros para ter direito de utilizar determinado bem, especialmente porque pode alocá-lo em uma função que lhe proporcione um melhor resultado. Quando o valor dos recursos não pode ser incrementado por sua realocação em outra finalidade, entende-se que estão sendo empregados de forma eficiente (POSNER, 2007, p. 09).

Assim, ao examinar o comportamento do agente, a Análise Econômica do Direito se debruça sobre esses três fatores. A pessoa, ao tomar sua decisão relacionada a determinado direito, verifica quanto está disposta a pagar pelo mesmo para que este possa satisfazer sua demanda. Logicamente, essa definição valorativa é condicionada por um exame de custos e benefícios, de modo que o resultado da ação supere os gastos necessários para realizá-la, o que demonstra a presença do princípio da economicidade no caso²⁵⁰.

Tendo em vista os efeitos econômicos que podem surgir da concessão de prerrogativas de exclusividade, é possível verificar impactos restritivos na concorrência. Para definir se esses efeitos são legítimos e desejados, será necessário verificar se o comportamento do agente que detém o direito gera eficiências econômicas ou se as restrições são lesivas do ponto de vista concorrencial²⁵¹. Em relação às IGS, a utilização da Análise Econômica do Direito é especialmente importante para avaliar se a legislação aplicável às indicações geográficas está condizente com as funções que se espera desse sinal, bem como

²⁵⁰ “O princípio da economicidade é o critério que condiciona as escolhas que o mercado ou o Estado, ao regular a atividade econômica, devem fazer constantemente, de tal sorte que o resultado final seja sempre mais vantajoso que os custos sociais envolvidos”. (LEOPOLDINO DA FONSECA, 2010, p. 25)

²⁵¹ “O direito de propriedade industrial tem como nota característica exatamente o fato de o seu principal fundamento ser econômico, não no sentido de que este se sobreponha ou não à questão puramente social, mas de que são comunicações advindas do sistema econômico que sensibilizam o direito para a propriedade industrial e que as comunicações do direito atinentes à propriedade industrial produzirão efeitos primordialmente no sistema econômico”. (FALCONE, 2010, p. 4)

para verificar se as regras eventualmente definidas para uso da IG se justificam do ponto de vista da eficiência econômica e restrições concorrenciais²⁵²⁻²⁵³.

5.2 Aspectos Econômicos das IGs

5.2.1 Natureza Econômica do Direito de Exclusividade Sobre as IGs

Na Economia, há diversas formas de classificação dos bens. Uma das mais relevantes diz respeito à capacidade ou não de excluir terceiros do seu uso. Sob essa perspectiva, os bens são classificados em exclusivos ou coletivos. No primeiro caso, impera o princípio da exclusão, e pode haver o impedimento de uso por terceiros. Na segunda hipótese, isso não ocorre e o bem é utilizado por várias pessoas ao mesmo tempo²⁵⁴.

A IG tem características peculiares nesse contexto. Dentro da região protegida, ela se comporta como um bem coletivo, uma vez que todos os produtores da localidade poderão utilizá-la²⁵⁵. Já analisada de fora desse campo, pode ser

²⁵² “A compreensão concorrenciais do direito industrial torna tudo mais simples. Amplia e torna pública a disciplina exatamente porque tira o foco dos requisitos para a concessão e centra-se na disciplina do abuso de direito”. (SALOMÃO FILHO, 2018, p. 467)

²⁵³ “A contribuição da perspectiva econômica, sobretudo no tratamento de práticas de predação e exclusão de concorrentes certamente poderá enriquecer a compreensão de um dos problemas econômicos mais fascinantes da atualidade: a interface entre propriedade intelectual, concorrência e inovação tecnológica”. (SILVA, 2018, p. 452)

²⁵⁴ “Bens exclusivos são aqueles aptos a atenderem, a cada momento, a necessidade de um único indivíduo, como os alimentos e o vestuário. [...] Diz-se que para esse tipo de bens vige o princípio da exclusão, a significar exatamente o que se acabou de dizer, isto é, o uso de um bem por parte de alguém exclui deste mesmo uso qualquer outra pessoa. Já os bens coletivos, contrariamente, não estão sujeitos ao princípio da exclusão, ou seja, eles podem atender concomitantemente à necessidade de um grupo mais ou menos amplo de pessoas e, até mesmo, dos cidadãos de um país como um todo. [...] Um concerto, uma aula, um ônibus ou um metrô, uma praça, uma estrada, um teatro, um estádio. Em comum eles têm a característica supradefinida de poderem atender ao mesmo tempo um número razoavelmente grande de pessoas. Daí a ideia de coletividade. Mas, como já ressaltado, tal característica não é absoluta, no sentido de poderem combinar-se no mesmo bem elementos de coletividade e de exclusividade. Um bom exemplo parece ser o de um clube. Para os sócios, as suas instalações constituem um bem coletivo, porque todos podem delas usufruir. Para os não sócios, trata-se de um bem exclusivo, pois dele estão excluídos. [...] Como se vê, todo o bem coletivo pode comportar alguns aspectos ou características de exclusividade, em maior ou menor grau”. (NUSDEO, 2005, p. 41 e 42)

²⁵⁵ Feita a ressalva, no caso das denominações de origem, da necessidade de serem também atendidos requisitos relacionados à qualidade da produção como condicionante para uso dessa indicação geográfica.

considerada um bem exclusivo, uma vez que ofertantes externos ao local não poderão usar a IG²⁵⁶. Esse aspecto dúbio²⁵⁷ faz com que a indicação geográfica, apesar de ter características de bem coletivo, tenha incentivos mercadológicos para ser instituída por particulares. No campo econômico, essa não é uma situação usual, pois normalmente é o Estado quem assume a responsabilidade pela criação de bens coletivos²⁵⁸. Os particulares geralmente não se comportam assim, pois não querem investir em algo que poderá ser livremente utilizado por outras pessoas sem o pagamento de um preço²⁵⁹. Porém o aspecto de exclusividade da IG perante os produtores externos (que não poderão utilizar o sinal) torna a situação diferente no caso das indicações geográficas. A perspectiva de lucro pelos ofertantes locais pode incentivá-los a estabelecer a IG para ser usada com a produção da região.

Outra questão referente à natureza econômica do bem diz respeito à Tragédia dos Comuns. Esse tema vem sendo tratado na Economia há bastante tempo, sendo um dos artigos mais conhecidos sobre o assunto de autoria de Garrett Hardin. Basicamente, a “tragédia” se dá sobre um bem de uso livre, na medida em que nenhum indivíduo que o explora tem incentivos para fazer gastos na sua

²⁵⁶ “O titular do bem material protegido (mediante ‘exclusiva’) ostenta a faculdade de uso, gozo e disponibilidade sobre sua ‘posição de monopólio’ (proporcionada por um direito absoluto) através de dois caminhos: o direito de uso exclusivo estrito (vertente positiva) e o direito de exclusão de terceiros (vertente negativa). Ao manifestar a realidade jurídica, o bem imaterial juridicamente protegido (patente, marca, criações vegetais, etc.) se caracteriza por sua condição de ‘direito subjetivo de caráter patrimonial’. Este direito subjetivo atribui a seu titular domínio sobre o objeto, o que lhe faculta dispor do mesmo no fluxo econômico” (ASSAFIM, 2005, p. 46 e 47).

²⁵⁷ “Como dissemos, é uma situação de comunhão indivisível em que cada um dos titulares exerce o seu direito com independência de todos os outros também titulares do direito, mas é um universo circunscrito e demarcado por certas regras. A denominação de origem e a indicação geográfica encontram-se reservadas para um determinado universo de titulares; uma reserva em exclusividade que não permite outras intervenções. Uma propriedade em comunhão colectivística - é esta singularidade que tem merecido muitas resistências à nossa (ainda dominante) compreensão individualística (e muito presente, por exemplo, no direito sobre a marca)”. (ALMEIDA, 2015)

²⁵⁸ “Os bens coletivos, pela sua natureza, dificilmente poderiam ser produzidos através dos mecanismos de mercado e da iniciativa empresarial privada. São bens cujo suprimento é do mais alto interesse para a sociedade como um todo, mas não podem ser produzidos, demandados ou remunerados em bases individuais. Eles se diferenciam dos bens privados quanto à característica especial de que só podem ser ofertados em bases sociais, públicas ou coletivas. Mesmo que um indivíduo se negue a pagar diretamente pelo consumo ou utilização desses bens, não haverá como excluí-lo dos benefícios que eles proporcionam. A construção de barragens, de canais de irrigação, de infraestrutura urbana, de estradas, parques e áreas de lazer, bem como o controle de epidemias e as obras de saneamento básico são alguns exemplos de bens e serviços em que ocorrem divergências entre os custos e benefícios privados e sociais. A ocorrência dessas divergências constitui uma motivação suficiente para o ingresso do Estado no sistema econômico”. (ROSSETTI, 1991, p.385)

²⁵⁹ “La evaluación de los bienes públicos y de su producción y consumo no se ajusta a las reglas propias de la economía de mercado. Quien los produce no puede apropiarse de los beneficios derivados de tales bienes, y quienes los utilizan no pagan los costos que de tal producción se deriva. Asimismo, es preciso utilizar criterios distintos a los derivados del sistema de precios para determinar quién utilizará estos bienes”. (CABANELLAS, 2006, p. 37)

manutenção, enquanto é, ao mesmo tempo, compelido a aumentar o seu uso cada vez mais. Isso leva ao exaurimento do bem, interrompendo seu aproveitamento por qualquer um no final das contas. O fato de ser “comum” então acabaria implicando no seu próprio esgotamento²⁶⁰. A tese da Tragédia dos Comuns normalmente embasa propostas para evitar o exaurimento, desde a implementação de uma propriedade privada sobre o bem até o seu controle pelo Estado.

O tema merece ser analisado no âmbito da indicação geográfica em função de a IG ter características de bem coletivo, como explicado anteriormente. Porém, há questões específicas a se considerar aqui.

Em primeiro lugar, deve-se destacar que a indicação geográfica tem aspectos de bem exclusivo, além das características de uso coletivo. Nesse sentido, não poderia ser classificada como um bem puramente comum. Além disso, é fundamental notar que a teoria da Tragédia dos Comuns foi concebida a partir da exploração de bens concretos. Porém, a IG, por conceito, é um bem intangível, uma vez que se trata de um sinal distintivo. Logo, não há que se falar em esgotamento pelo uso, no sentido físico do termo.

Por essas razões, a princípio seria inadequado utilizar a tese da Tragédia dos Comuns para embasar qualquer regime jurídico aplicável às indicações geográficas. Contudo, não se deve ignorar que o uso generalizado do sinal, apesar de não implicar em exaurimento físico, pode eliminar sua característica distintiva ou retirar-lhe a capacidade de promover valor agregado, especialmente se não houver

²⁶⁰ “A tragédia dos comuns se desenvolve desta forma. Imagine um pasto aberto a todos. É de se esperar que cada vaqueiro vai tentar manter o gado do maior número possível no terreno comum. Tal mecanismo pode funcionar de modo razoavelmente satisfatório durante séculos, devendo-se às guerras tribais, à caça furtiva, e à doença manter o número de homens e animais bem abaixo da capacidade de absorção do solo. Por último, no entanto, vem o dia do julgamento, ou seja, o dia em que o objetivo a longo prazo desejado de estabilidade social se torne uma realidade. Neste ponto, a lógica inerente do que é comum impiedosamente gera tragédia. Como um ser racional, cada vaqueiro procura maximizar o seu ganho. Explícita ou implicitamente, mais ou menos conscientemente, ele pergunta: “Qual é a utilidade para mim de acrescentar mais um animal para o meu rebanho?” Esta utilidade tem um componente negativo e um positivo. 1) O componente positivo é uma função do incremento de um animal. Desde que o pastor recebe todos os lucros provenientes da venda do animal adicional, a utilidade positiva é quase um. 2) A componente negativa é uma função do sobrepastoreio adicional criado por mais um animal. Como, no entanto, os efeitos do excesso de pastagem são compartilhados por todos os pastores, a utilidade negativa para tomada de decisão (decision-making) de qualquer pastor particular é apenas uma fração de -1. Somando-se os componentes parciais de sua utilidade, o vaqueiro racional conclui que o único caminho sensato para ele seguir é o de adicionar outro animal a seu rebanho. E outro, e outro Mas esta é a conclusão alcançada por todos e cada pastor racional partilha de um bem comum. Aí é se encontra a tragédia. Cada homem está preso em um sistema que o compele a aumentar seu rebanho sem limites - num mundo que é limitado. Ruína é o destino para o qual todos os homens correm, cada um perseguindo seu próprio interesse em uma sociedade que acredita na liberdade dos bens comuns. Liberdade num terreno baldio (common) traz ruína para todos” (HARDIN, 1968, p. 4).

controle na produção. Portanto, do ponto de vista econômico, pode haver um efeito similar ao da Tragédia dos Comuns no caso de uso indiscriminado da IG²⁶¹.

5.2.2 Sinais Distintivos, Custos de Procura e Eficiências

Uma das principais funções econômicas dos sinais distintivos é reduzir custos de transação por parte dos demandantes de produtos e serviços. Com o uso do sinal como meio de identificação, é possível resgatar experiências anteriores e dispensar a necessidade de nova experimentação de todos os bens em oferta para cada decisão de compra. Nesse sentido, os demandantes economizam custos de procura/transação. Como a indicação geográfica é uma espécie de sinal distintivo, isso não é diferente com ela²⁶²⁻²⁶³. Na verdade, esse aspecto econômico é que justifica a não proteção dos sinais meramente descritivos, pois a eventual concessão de exclusividade de uso sobre elementos incapazes de cumprir uma função distintiva provocaria custos adicionais no mercado, especialmente devido às buscas que precisariam ser promovidas pelos demandantes²⁶⁴⁻²⁶⁵.

²⁶¹ “[C]riar a reputação de uma marca exige gastos na qualidade do produto, em publicidade e outros investimentos para que o signo distintivo possa efetivamente funcionar como veículo de transmissão de informações consistentes. Criada a reputação, o produtor conseguirá maiores lucros em função das repetições de compra. Se o direito não conferisse exclusividade ao uso da marca, outros empresários iriam se apropriar dos investimentos feitos pelo titular do signo distintivo, via contrafação, eliminando os incentivos econômicos para construção da marca, em primeiro lugar, ou destruindo o seu capital informacional, na medida em que o titular do signo distintivo não teria mais como assegurar consistência da qualidade ou das informações transmitidas pela marca”. (PRADO FILHO, 2009, p. 7)

²⁶² A doutrina muitas vezes analisa essa função de redução de custos de procura a partir do estudo das marcas. Porém, como a indicação geográfica também é um sinal distintivo, o mesmo raciocínio se aplica.

²⁶³ “A função primordial das marcas é transmitir informações aos consumidores, permitindo uma escolha mais eficiente. Sua proteção jurídica serve como incentivo para a produção de bens de qualidade superior, na medida em que permite ao titular da marca impedir terceiros de se apropriarem dos investimentos feitos por ele na qualidade de suas mercadorias e na capacidade informacional da marca. [...] A função econômica da marca é ajudar o consumidor a identificar características não observáveis de um produto. Nos dias atuais, as marcas deixaram de ser apenas indicadores de origem do produto e passaram a desempenhar o papel de identificação e diferenciação, apresentando, de forma sintética, a combinação completa de atributos que qualifica um produto (qualidade e variedade). A existência da marca permite ao empresário diferenciar seu produto com relação a características não observáveis e, eficientemente, passar essas informações aos consumidores, o que acaba por ampliar o leque de opções de consumo disponíveis no mercado”. (PRADO FILHO, 2009, p. 3 e 6)

²⁶⁴ “[A] utilização de termos genéricos, comuns, vulgares e descritivos apresentaria nenhuma necessidade de proteção como marca, visto que tais termos não são inerentemente distintivos. Antes o contrário: seu registro como signo exclusivo de um concorrente aumentaria seriamente os custos

Porém, no caso das IGs, uma questão precisa ser levada em conta. Como se trata de um direito de uso coletivo, deve-se analisar como a oferta por mais de um produtor pode afetar a função de identificação. Mais do que um apontamento puro e simples da origem, a indicação geográfica terá maior capacidade de atrair o consumidor se este efetivamente entender que há uma reputação ou qualidade diferenciada oriunda da região, ao ponto de isso o motivar a comprar o produto ou contratar o serviço²⁶⁶⁻²⁶⁷. Logo, se tiver experiências muito distintas cada vez que fizer uma aquisição de bens originários do mesmo local, a capacidade de atração ficaria prejudicada, assim como a economia nos custos de procura e experimentação²⁶⁸. Essa característica econômica justifica, em tese, a definição de

sociais do sistema de proteção de marcas. Como apontado por Landes e Posner, tais termos genéricos ou descritivos podem ser fundamentais para concorrer no mercado, de forma que seu registro como marca e, conseqüente impossibilidade de sua utilização por concorrentes, acarretaria custos adicionais de busca para os consumidores (i.e. maiores dificuldades de identificar os produtos relevantes a partir de termos menos intuitivos); ainda segundo os autores, isso reduziria o prêmio de preço apropriado pelos empresários impedidos de usar o signo genérico, causando menor oferta agregada, maiores preços e perdas de peso morto (*deadweight losses*). (PRADO FILHO, 2009, p. 6)

²⁶⁵ “Em muitos mercados, o produtor detém muito mais informação sobre a mercadoria do que os consumidores, o que pode levar a conseqüências bastante desastrosas. Como apontado por George Akerlof, quando o consumidor não consegue observar *ex ante* a qualidade do produto, a decisão de compra só poderá ser tomada com base nas estatísticas de mercado (i.e. na ponderação das probabilidades de estar diante de um bem de alta/baixa qualidade com os respectivos preços, o que nos conduz a um preço médio, ou mais corretamente, ao preço da qualidade esperada). Nesse contexto, o consumidor irá ofertar tal preço médio para todos os bens, independente de qualidade, já que ele não pode verificá-la. Como os produtores sabem a qualidade de sua mercadoria, aqueles que detêm bens de qualidade superior à média não irão comercializar, e serão expulsos do mercado; restarão somente os produtores de mercadorias abaixo da média, de forma que o preço dos bens remanescentes (de baixa qualidade) será revisado para baixo, expulsando novamente os bens que estiverem acima dessa nova qualidade média; esse processo se repetirá até que só restem no mercado os bens de pior qualidade. O resultado final deste processo, batizado pela teoria econômica de “seleção adversa”, será bastante estável; não será possível um processo gradual de reversão para bens de maior qualidade porque os ganhos com investimentos serão apropriados por todos os produtores e não pelo ofertante que gasta os recursos necessários para oferecer produtos de alta qualidade”. (PRADO FILHO, 2009, p. 5)

²⁶⁶ “[A] declaração do direito de indicação geográfica pelo INPI é de extrema importância para seu requerente, do ponto de vista econômico, pois fideliza o consumidor que, sob uma etiqueta específica oficial, tem confiança em encontrar um produto ou serviço de qualidade e com características regionais próprias, o que melhora a veiculação comercial dos produtos ou serviços, e confere maior competitividade no mercado internacional”. (BRITO, 2015, p.59)

²⁶⁷ “In the context of international commerce, GIs have appeared as legal and political instruments to promote and maintain the originality and guaranteed source of a product. Among the advantages that GI can offer, they serve as a means of marketing strategy in the insertion of products in competitive market. This happens because consumers recognize them as denoting the origin and quality of products. At least in theory, GIs promote the market recognition on environmental and cultural values of local products, their techniques and mode of production, and help to maintain and improve those” (COLOMBO, 2011, p. 25)

²⁶⁸ “[O] sucesso da marca na função de transmissão de informações depende de o empresário manter os atributos do produto constantes, de forma a enviar ao consumidor o mesmo sinal ao longo do tempo (consistência temporal da qualidade). Alterações bruscas nas características do produto identificado com a marca transmitirão ao mercado, na melhor das hipóteses, um sinal com

uma exclusividade jurídica, de modo que produtores que não observem padrões de qualidade, prejudicando a função distintiva do sinal, sejam proibidos de utilizá-lo²⁶⁹⁻²⁷⁰. O mesmo vale para fundamentar a vedação de uso por terceiros não localizados na região.

Contudo, como já apontado, a lei brasileira tem alcance amplo no que diz respeito às IGs, especialmente em função da existência das indicações de procedência. No caso das IPs, o controle sobre a produção, como condicionante para uso da indicação geográfica, deve se limitar à exigência de localização na região vinculada ao sinal. Mais do que isso seria contrariar o conceito de indicação de procedência previsto na Lei 9.279/96. Logo, do ponto de vista da Análise Econômica do Direito, pode-se arguir uma inconsistência conceitual da IP enquanto sinal distintivo e as funções que dela se espera.

Isso leva a outra questão: toda ideia de Propriedade Intelectual gira em torno da possibilidade de apropriação por um titular, por meio de um direito exclusivo de uso, de modo inclusive a incentivá-lo a produzir melhorias²⁷¹. A análise econômica desse ponto utiliza os conceitos de eficiência estática e dinâmica. No primeiro caso, o produtor busca uma redução de custos se valendo dos

interferências; na pior delas, o sinal será claro: a marca não veicula nenhuma informação adicional”. (PRADO FILHO, 2009, p. 6)

²⁶⁹ “Marcas consistentes reduzem os custos de busca que o consumidor teria que incorrer para identificar as dimensões relevantes do produto, e selecionar o bem que contém os atributos desejados. Compradores estariam dispostos a pagar um prêmio de preço pela segurança de que o produto efetivamente terá determinada característica, assim como pelas economias auferidas com um menor tempo de busca; além disso, o empresário titular da marca obtém maiores lucros em função das repetições por compra por consumidores satisfeitos e das novas vendas, advindas da publicidade informal entre consumidores. Contudo, a construção de uma marca sólida só será empreendida se houver alguma proteção contra sua utilização indevida por terceiro”. (PRADO FILHO, 2009, p. 7)

²⁷⁰ “O nº 4 do art. 305º do diploma refere que ‘as denominações de origem e as indicações geográficas, quando registadas, constituem propriedade comum dos residentes ou estabelecidos na localidade, região ou território, de modo efectivo e sério e podem ser usadas indistintamente por aqueles que, na respectiva área, exploram qualquer ramo de produção característica, quando autorizados pelo titular do registo’. Claramente, esta disposição visa evitar a banalização da DO ao exigir a autorização pelo titular do registo para a utilização da DO, caso contrário, qualquer produtor situado na região demarcada poderia utilizar essa DO. Na verdade, a utilização de uma DO para uma diversidade de produtos, por qualquer produtor, ainda que com origem na região demarcada, permite que estes beneficiem das vantagens da DO ao surgir perante o consumidor como titulares de produtos ‘genuínos’ e de ‘qualidade’, contribuindo deste modo para o enfraquecimento do carácter distintivo da DO”. (ALVES, 2009, p. 17)

²⁷¹ “A constituição de um direito de propriedade exclusivo garante dois tipos de ganhos de eficiência econômica: do ponto de vista estático, o proprietário irá suportar todos os custos relacionados ao uso do bem, internalizando-se e encarando incentivos corretos para não sobreutilizar o bem; do ponto de vista dinâmico, a impossibilidade de terceiros aproveitarem os investimentos feitos pelo proprietário na conservação ou melhoria do bem garantirá que o *dominus* colha todos os frutos desses gastos, dando-lhe incentivos para realizá-los”. (PRADO FILHO, 2009, p. 4)

conhecimentos já existentes. No segundo, há alguma inovação que muda os parâmetros tecnológicos de produção²⁷².

No caso das indicações geográficas, é natural pensar que as eficiências discutidas seriam apenas de natureza estática, dado o controle de produção visando manter uma tradição. Porém, a questão é mais complexa. Não é impossível se deparar com melhorias que não implicam necessariamente em uma ruptura radical com a tradição, mas sim evoluções relativas a melhorias na qualidade ou eficiência da produção, como aspectos sanitários ou relacionados a produtividade, por exemplo²⁷³⁻²⁷⁴⁻²⁷⁵. Tal percepção é relevante para avaliar, no caso concreto, a legalidade de cada mecanismo de controle sob o ponto de vista da defesa da concorrência²⁷⁶.

5.2.3 Carona (*free rider*)

Como já demonstrado, somente os produtores locais poderão utilizar o nome da região junto a seus produtos e serviços, de modo a apontar sua origem. Do

²⁷² “A eficiência produtiva estática é atingida quando as empresas, por meio do processo competitivo ou de um sistema de incentivos apropriado, escolhem o processo produtivo de menor custo disponível dada a tecnologia vigente, enquanto a eficiência produtiva dinâmica é obtida quando tal escolha implica a adoção de uma nova tecnologia por meio de inovações de processo”. (FAGUNDES, 2003, p. 36)

²⁷³ O Vale dos Vinhedos, por exemplo, representa um caso em que houve inovações na produção que foram incorporadas no processo de estruturação da indicação geográfica, como indicado no item 4.3.2 deste trabalho.

²⁷⁴ “A região qualificou-se de modo a oferecer uma experiência única, que inclui as visitas aos parreirais e às fábricas, a hospedagem em hotéis especializados e a degustação de vinhos e produtos que os acompanham como queijos, massas e afins, mobilizando restaurantes, delicatessen e outros. O processo envolvendo a Indicação Geográfica, com forte aspecto de inovação já ressaltado, contribuiu para impulsionar o desenvolvimento da região como um todo, que se beneficia com a ampliação constante do volume de turistas. Em apresentação no INPI, Rogério Valduga (2013b) mostrou que o número de visitantes saltou de 45 mil, em 2001, para mais de 248 mil, em 2012. De acordo com ele, a Aprovale também possui 38 associados ligados ao turismo, com oito hotéis e pousadas, sendo um spa internacional; 12 restaurantes; três cafés; duas agências de turismo, sendo uma operadora; agroindústrias de queijos, geleias, biscoitos, ateliês de arte e artesanato, showroom de indústria moveleira, entre outros”. (CHIMENTO *et alli*, p. 214, 2016)

²⁷⁵ “As instituições que realizam o processo da IG em regiões tradicionais no Brasil podem e devem melhorar suas abordagens, levando em conta que o conhecimento tácito dos produtores familiares não é estanque, não é avesso à inovação e é, essencialmente, maior do que geralmente supõem as instituições exógenas” (MATOS e LA ROVERE, 2018, p. 146).

²⁷⁶ Como será abordado em capítulo próprio deste trabalho, as restrições concorrenciais que tenham justificativa do ponto de vista econômico poderão ser admitidas. Porém, não sendo esse o caso, serão vedadas pela legislação, especialmente pela Lei 12.529/11, que pauta a atuação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE.

ponto de vista dos titulares da IG, essa prerrogativa visa agregar valor à sua oferta, na medida em que os consumidores reconheçam uma qualidade ou fama diferenciada na origem da produção, de modo, inclusive, a se dispor a pagar mais pela mesma. No mundo, há exemplos relevantes, como as indicações geográficas das regiões francesas de Champagne e Cognac, utilizadas, respectivamente, para apontar vinhos espumantes e destilados feitos a partir de suco de uva em cada uma dessas localidades. Contudo, é importante destacar que a tutela jurídica, nesse sentido, é incapaz de gerar tal valor agregado por si só: é necessário que ela seja acompanhada de estratégias adequadas de produção, distribuição e comunicação pelos produtores.

A análise econômica das IGs é fortemente baseada em teorias relacionadas a informação e reputação. Nesse âmbito, a questão da assimetria de informação é muito relevante: as pessoas no mercado (inclusive os consumidores) não têm acesso ao mesmo nível de conhecimento e dados, o que pode afetar suas decisões. O uso da reputação, incorporado em uma indicação geográfica, visa superar essa falha de mercado. A IG, nesse caso, é um instrumento importante para internalizar essa fama, por meio da institucionalização da relação entre a produção e a localidade²⁷⁷. Isso poderia também evitar problemas de caronas (*free rider*), que tentariam se apropriar da reputação sem, contudo, participar de sua construção ou seguir as regras de governança estabelecidas no processo de institucionalização:

A credible certification system, in fact, must recognize (and deal with) the possibility that producers purporting to sell a GI product have an incentive to behave opportunistically (i.e., they may claim to sell the high-quality good while producing the low-quality good). Producer organizations have a variety of mechanisms at their disposal to monitor and limit the opportunistic behavior of members. In our context, the challenge is to represent such activities explicitly, so that effects on equilibrium can be assessed, and to do so in a parsimonious way that is consistent with the rest of the model (MOSCHINI *et alli*, 2008, p. 801).

A questão do carona é especialmente relevante, uma vez que sua ocorrência pode implicar no desestímulo em investimento para a melhoria dos

²⁷⁷ “[T]he successful use of reputation to restore efficiency to the market through averting the consequences of information asymmetries requires that reputation be protected through a process which can be viewed as the ‘institutionalisation of reputation’ (Belletti, 1999). Distinctive signs such as geographical indications are one way of achieving this, by formalization of the relationship between the product and the region and/or tradition, achieved through the use of legal instruments that prevent the misappropriation of benefits. These signs embody reputation in that they signal a certain level of quality” (BRAMLEY *et alli*, 2007, p. 116).

produtos²⁷⁸⁻²⁷⁹ e ainda na perda da capacidade distintiva do sinal pelo seu uso generalizado²⁸⁰. Do ponto de vista econômico, há ainda mais uma questão, referente a eventual inconsistência na qualidade dos produtos em função da atuação desse terceiro que se aproveita da reputação da indicação. Se o sinal em questão fosse utilizado por uma única pessoa, as consequências de eventual oscilação qualitativa seriam suportadas pelo próprio titular do signo²⁸¹. Porém, no caso de uma indicação geográfica utilizada por um carona não sujeito ao controle de qualidade da produção, tal situação provavelmente provocaria externalidades negativas²⁸² a serem suportadas pelos produtores locais autorizados ao uso da IG²⁸³.

Tais razões motivam a necessidade de estabelecer mecanismos de monitoramento²⁸⁴ e penalidades contra os agentes que infringirem as regras de

²⁷⁸ “Se há algum problema de investimento em matéria de signos distintivos ele não está no mercado para criação de novos termos, mas sim no próprio mercado de atuação do empresário que ficaria privado de investimentos em qualidade se não houvesse meio jurídico de excluir terceiros dos benefícios advindos desses dispêndios”. (PRADO FILHO, 2009, p. 5)

²⁷⁹ “A proteção à invenção industrial serve, por outro lado, ao estímulo criativo. Impedindo o *free-riding*, ou seja, o aproveitamento por parte daquele que não investiu na pesquisa dos resultados dela advindos, estimula a pesquisa e o desenvolvimento individual. Na repressão ao *free-riding* encontra, portanto, um fundamento eminentemente concorrencial”. (SALOMÃO FILHO, 2018, p. 459)

²⁸⁰ “[T]here is the protection against dilution. There might be other ususes of geographical indications, which while not ‘misleading the public’, are considered as ‘free riding’ on the reputation of the products. This is the case of ‘Californian Chablis’, in the sense that the protected denomination is used in translated form with additional information to convey the true origin of the product. This ‘free riding’ is considered as diluting the reputation of the product and against honest practices”. (VILELA, 2008, p. 19)

²⁸¹ “Além disso, havendo exclusividade sobre a marca, eventual inconsistência temporal de qualidade fará com que todos os efeitos negativos daí advindos incidam sobre o empresário titular, na forma de retaliação dos consumidores, conforme apontado por Akerlof. Isso internaliza todos os custos da variação da qualidade no processo de tomada de decisão do empresário, dando-lhe incentivos para avaliar todas as consequências de sua estratégia. [...] O ponto central é que, sendo a marca um direito exclusivo, todos os benefícios surgidos com as escolhas feitas pelo titular do signo incidirão sobre ele próprio, garantindo-lhe incentivos minimamente alinhados”. (PRADO FILHO, 2009, p. 7 e 10)

²⁸² “As externalidades correspondem, pois, a custos ou benefícios circulando externamente ao mercado, vale dizer, que se quedam incompetentes, pois, para eles, o mercado, por limitações institucionais, não se consegue imputar um preço. E, assim, o nome externalidade ou efeito externo não quer significar fatos ocorridos fora das unidades econômicas, mas sim fatos ou efeitos ocorridos fora do mercado, externos ou paralelos a ele, podendo ser vistos como efeitos parasitas”. (NUSDEO, 2005, p. 155)

²⁸³ “Os vendedores desonestos produzem externalidades negativas em relação aos vendedores honestos, e os honestos externalidades positivas em relação aos desonestos. Isto se traduz por um aumento dos ganhos dos vendedores desonestos e por uma diminuição dos ganhos dos vendedores honestos: obviamente, a situação deixa de ser Pareto ótima e, em função desta *opacidade dos preços* (HERSCOVICI, 2013a), os vendedores desonestos se beneficiam de uma renda “extra”. A qualidade média diminui à medida que a parte relativa dos vendedores desonestos aumenta” (HERSCOVICI, 2017, p. 4 e 5).

²⁸⁴ “The study found that quality problems may be ascribed to the high transaction costs, and that mechanisms of governance thus affect product quality. The results indicate that the most market-oriented mechanism of governance in the sample (quasi-integrations and geographical indications) need to include (1) coordination-oriented mechanisms such as norms and routines to perfectly define

governança no uso da indicação geográfica. Nesse âmbito, MOSCHINI *et alli* sugerem que a sanção deveria ser, no mínimo, equivalente à diferença entre os custos de produção entre os produtos de alta e baixa qualidade (2008, p. 801), representada pela equação $C_H(x) - C_L(x)$. Entretanto, é cabível uma crítica a esse entendimento, pois uma penalidade desse tipo poderia estimular a ocorrência da infração. Na medida em que há chances de o infrator nem sempre ser pego pela sua conduta, se a sanção definida for apenas a diferença dos custos relativos à produção identificada naquele momento como inadequada, o agente terá ganhos no geral, em função das ações indevidas não identificadas pelo sistema de monitoramento. Logo, é preciso que a penalidade leve em conta a chance estatística de identificação da conduta e dividir a equação $C_H(x) - C_L(x)$ por essa probabilidade, para definir a sanção mínima eficiente. Richard Posner, analisando questão similar de cálculo da sanção eficiente no âmbito concorrencial, explica esse raciocínio:

[A]n award of punitive damages equal to the compensatory damages divided by the probability of detection and punishment. So in a case in which the compensatory damages were \$10 million and the probability of detecting the violation and bringing the violators to justice (p in the above formula) was .25, the plaintiffs would be entitled to a judgment of \$40 million, consisting of \$10 million in compensatory damages plus \$30 million (\$10 million divided by .25 minus \$10 million) in punitive damages (POSNER, 2001, p. 46).

Assim, o sistema de monitoramento e sanções relativo ao uso da IG tutela o consumidor e o produtor, já que o primeiro se beneficia pela redução de assimetria em função da disseminação de informações e o segundo pode ser favorecido pela reputação coletiva (OCDE *apud* BRAMLEY *et alli*, 2007). O desenvolvimento rural²⁸⁵ e a proteção a conhecimentos tradicionais²⁸⁶ também são usualmente apontados como outras finalidades da indicação geográfica:

Given the global competitive environment characterized by declining agricultural commodity prices, this trend towards traditional and/or quality products with a strong cultural link provides producers of value added

standards and attributes and (2) a complementary set of quality control devices based on direct supervision" (BRAMLEY *et alli*, 2007, p. 121).

²⁸⁵ "As Dos e as IGs apresentam um interesse econômico e social considerável para diversos países. Principalmente para os países agrícolas dado que tais sinais se aplicam, muito particularmente, a produtos como os vinhos, as aguardentes e os queijos, que representam um patrimônio de grande valor para a economia nacional e regional destes países". (ALMEIDA, 1999, p. 19)

²⁸⁶ "Without doubt, geographical indications are increasingly being seen as a useful property rights for Brazil and other developing countries, such as India, Kenya, because of its potential to localise economic control, promote rural socio-economic development and enable economic returns to holders of traditional knowledge". (VILELA, 2008, p. 31)

products with a strong link to a particular geographical origin, with the opportunity to move away from commodity markets into more lucrative niche markets through differentiation.

[...]

The added value derived from these resources leads to a differentiation based on product “qualities” and consequently to the creation of niche markets. The collective monopolies which result from the institutionalization process provide producers within origin-labeled niche markets the opportunity to protect and enhance their market and to transform the value added into an economic rent. Although this premium may seem small, a geographical indication, by differentiating products by its area of origin, restricting supply and creating barriers to entry, may act as a powerful marketing tool which could improve market access.

[...]

Many developing countries are rich in knowledge and often boast a large biodiversity. In this respect, concerns about “bio-piracy” have come to the fore, and developing countries could be inclined to use mechanisms such as IG protection as a way to preserve (and possibly benefit from) their intellectual and cultural heritage as well as their biodiversity (BRAMLEY *et alli*, 2007, p. 109, 114 e 129).

Porém, no caso brasileiro, é preciso lembrar que a legislação local não limita a proteção a produtos de origem agrícola. Assim, ainda que a IG possa ser um instrumento de desenvolvimento rural, no Brasil esse seria um objetivo setorial que não impediria o seu uso em outras áreas, inclusive serviços. Essa questão pode tornar a análise econômica da indicação geográfica ainda mais complexa, uma vez que há uma vasta possibilidade de mercados para sua aplicação no Brasil, cada um com características próprias. Além disso, apesar do enfoque econômico dado por vários autores²⁸⁷, estes mesmos apontam que o estudo das IGs possui grande carga intertextual, sendo necessário conjugar Economia, Direito e outras ciências. Isso porque a questão envolve aspectos diversos, como identificar as características do produto, reputação da região, ferramentas legais de proteção, custos e benefícios de cada sistema e efeitos distributivos, por exemplo. Esse fator também deve ser levado em conta na análise do modelo regulatório aplicável às indicações geográficas.

5.2.4 Valor Agregado para a Produção Local?

²⁸⁷ BRAMLEY *et alli*, 2007 e MOSCHINI *et alli*, 2008.

Outra questão usualmente abordada em relação às IGs é a capacidade das mesmas em agregar valor para a produção local²⁸⁸⁻²⁸⁹. Porém, isso não é um elemento que se impõe de forma automática.

Nesse sentido, deve-se destacar que, para ser bem-sucedida do ponto de vista econômico, o estabelecimento da IG em determinada localidade deve ser acompanhado de uma estratégia relacionada à própria produção²⁹⁰. De nada adiantará a existência do sinal distintivo exclusivo se não for construída uma reputação positiva relacionada à origem do bem ou serviços, por exemplo²⁹¹⁻²⁹². Igualmente inócua será a IG se não houver capacidade de distribuição da produção, de modo que ela chegue efetivamente aos demandantes.

²⁸⁸ “[D]o ponto de vista econômico, a indicação geográfica traz inúmeras repercussões positivas, pois aumenta o valor agregado de um produto ou serviço, diferenciando-o dos demais, e preservando as suas peculiaridades. Além disso, a declaração da região como indicação geográfica acaba trazendo investimentos na própria área territorial delimitada por tal designação, com valorização das propriedades, aumento do turismo, do padrão tecnológico, bem como da oferta de emprego”. (BRITO, 2015, p.57)

²⁸⁹ “As Indicações Geográficas são bens intelectuais interpretados como sinais distintivos. [...] Servem para distinguir áreas geográficas que adquirem fama pela fabricação ou cultivo de determinado produto ou, baseadas em suas características influenciadoras do meio geográfico, adquirem qualidades ou características únicas e diferenciadoras dos demais. De acordo com essas características, as regiões geográficas passam a adquirir, dependendo da qualidade e a demanda dos mercados, valores diferenciados se comparados com outras regiões que não exercem controle e não são caracterizadas pelos adjetivos geográficos intrínsecos à região. É assim, mediante reconhecimento e fidelidade pelos consumidores, a região geográfica agrega valor econômico ao fundo de negócio daqueles produtores estabelecidos na região delimitada e que exercem as atividades protegidas através de Indicações Geográficas”. (MACHADO, 2009, p. 163)

²⁹⁰ “Dependendo da estratégia utilizada para cada indicação geográfica reconhecida, outras atividades lucrativas indiretas, que não somente a comercialização dos produtos com indicação geográfica, podem ser fomentadas, como, por exemplo, o turismo. A principal característica de um produto com indicação geográfica é o vínculo que este tem com o meio geográfico, ou seja, determinadas qualidades e características que somente são possíveis de ser alcançadas em determinadas regiões geográficas. Tais regiões são, assim, peculiares e apresentam um clima ou outras condições naturais próprias e exclusivas. Algumas destas indicações geográficas, por sua vez, caracterizam-se por fatores humanos, ou seja, processos artesanais e exclusivos relacionados ao meio geográfico que valorizam e caracterizam seus produtos. Tanto as peculiaridades da região bem como os métodos especiais de produção podem ser utilizados para atrair o turismo para a região, fomentando o incremento de outras atividades lucrativas como o setor hoteleiro, o setor gastronômico, além de promover os produtos com indicações geográficas”. (LOCATELLI, 2008, p. 216 e 217)

²⁹¹ “A capacidade de agregação de valor econômico de uma Indicação Geográfica pode ser comprovada pelo resultado de pesquisas realizadas periodicamente na Europa, que mostram que os consumidores europeus estão dispostos a pagar valor superior ao preço médio praticado pelo mercado por produtos provenientes de regiões demarcadas e certificadas como Indicações Geográficas. Isso se dá em razão da confiança adquirida com a manutenção rígida do controle das características advindas do produto”. (MACHADO, 2009, p. 157)

²⁹² “Observando o cenário mais amplo, tanto a IG quanto os demais direitos de Propriedade Industrial dependem da disseminação de informação além dos segmentos sociais que, tradicionalmente, já os conhecem. Ou seja, sem ampliar o reconhecimento destes ativos entre os cidadãos será praticamente impossível garantir seu uso estratégico na sociedade brasileira e, com isso, gerar aumento da competitividade, emprego e renda no País”. (CHIMENTO, 2015, p. 145)

Atendida a necessidade de ações para organização dos produtores e gerar eficácia no sentido produtivo, aí sim os aspectos jurídicos da indicação geográfica – sobretudo o direito de exclusividade que dela decorre – terão impactos do ponto de vista econômico. A limitação do uso da denominação de origem somente pelos produtores que atendam a requisitos de qualidade pode, por exemplo, ser um incentivo à realização de investimentos nos parâmetros de produção²⁹³.

Na Europa, em 2010 a soma das vendas de produtos identificados com indicações geográficas representaram 54,3 bilhões de euros²⁹⁴⁻²⁹⁵. Isso deixa evidente o impacto econômico do uso das IGs, sobretudo para os produtores locais²⁹⁶.

No Brasil, a primeira indicação geográfica registrada foi o Vale dos Vinhedos. Essa é uma das razões pelas quais esse caso é bastante analisado para fins de mensuração dos benefícios provados por uma IG. A Aprovele - Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedo, entidade gestora da indicação geográfica, relata uma série de benefícios surgidos a partir desse sinal distintivo²⁹⁷,

²⁹³ “Se a única função das marcas fosse a proteção contra concorrência desleal, talvez não houvesse necessidade de sua disciplina autônoma como bem imaterial; bastaria a proteção genérica conferida ao estabelecimento comercial. Contudo, parece-me que a marca desempenha função adicional de diminuir a assimetria de informações, de modo que sua proteção por meio de um direito de propriedade tem como objetivo (e efeito) incentivar investimentos na qualidade dos produtos oferecidos ao mercado”. (PRADO FILHO, 2009, p. 8)

²⁹⁴ Conforme noticiado no site da União Europeia: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2172_pt.htm.

²⁹⁵ “Alguns países, especialmente os europeus, já vem há muito tempo utilizando-se das indicações geográficas para tornar seus produtos mais competitivos e fomentar o processo de desenvolvimento econômico de suas regiões. Para usufruir destes benefícios econômicos, no entanto, reconhecem como imprescindível uma efetiva proteção jurídica das indicações geográficas que, por um lado, assegure os direitos dos reais titulares e, por outro, proteja os direitos dos consumidores, garantindo a credibilidade nos produtos ou serviços com indicações”. (LOCATELLI, 2008, p. 18)

²⁹⁶ “A importância de utilização de um nome geográfico na identificação de um produto é acentuada pelo interesse crescente que os consumidores atribuem à origem e à qualidade dos produtos que adquirem, e pelo desenvolvimento das trocas no plano nacional e internacional dos produtos que contêm uma IG ou uma DO. Os nomes geográficos apresentam ainda um grande interesse econômico e social para os produtores, encorajando-os a produzir produtos originais e de qualidade, pelos quais poderão exigir um melhor preço”. (ALMEIDA, 1999, p. 19 e 20)

²⁹⁷ “O reconhecimento do Vale dos Vinhedos como Indicação Geográfica representou um importante avanço para o desenvolvimento econômico regional. Entre os impactos observados na área geográfica de produção podemos citar:

- Traz satisfação ao produtor, que vê seus produtos comercializados com a indicação geográfica que corresponde ao seu local de trabalho, valorizando sua propriedade.
- Estimula investimentos na própria zona de produção – novos plantios e replantios, melhorias tecnológicas no campo e na agroindústria do vinho.
- Aumenta a participação do produtor no ciclo de comercialização dos produtos e estimula a elevação do seu nível técnico.

inclusive para além das vinícolas propriamente ditas, alcançando a oferta de serviços em geral fomentados pelo turismo da região²⁹⁸.

Outro exemplo é o caso da Cajuína no Piauí. Trata-se de um produto típico da região, mas que não era explorado em todo seu potencial pelos agricultores. Com ações como trabalho de capacitação e o registro da indicação geográfica, a Cajuína passou a ser vista de forma mais clara como meio de renda, especialmente para os pequenos produtores²⁹⁹.

Entretanto, a identificação de casos de sucesso não significa que toda indicação geográfica implique efetivamente em desenvolvimento local. Um exemplo emblemático em sentido contrário diz respeito à IG de Goiabeiras, região de Vitória/ES famosa pela produção de panelas de barro. Fatores como baixa remuneração e trabalho exaustivo têm afastado do ofício novas paneleiras. Em 2011, havia cerca de uma centena de produtoras, número esse em franca redução ao longo dos anos (TUCCI, 2011).

- Estimula a melhoria qualitativa dos produtos, já que os mesmos são submetidos a controles de produção e de elaboração.

- Contribui para a preservação das características e da tipicidade dos produtos, que se constituem num patrimônio de cada região/país.

- Possibilita incrementar atividades de enoturismo.

Repercussões de caráter mercadológico:

- Aumenta o valor agregado dos produtos e/ou gera maior facilidade de colocação no mercado, os produtos ficam menos sujeitos à concorrência com outros produtos de preço e qualidade inferiores.

- Melhora e torna mais estável a demanda do produto, pois cria uma confiança do consumidor que, sob a etiqueta da indicação geográfica, sabe que vai encontrar um produto de qualidade e com características regionais.

- Permite ao consumidor identificar perfeitamente o produto dentre outros, inclusive de preços inferiores.

Do ponto de vista da proteção legal:

- Oportuniza mecanismos legais contra fraudes e usurpações, facilitando a ação contra o uso indevido da indicação geográfica". (disponível em <http://www.valedosvinhedos.com.br/vale/conteudo.php?view=44&idpai=120>)

²⁹⁸ "A partir do reconhecimento da Indicação Geográfica (primeiro como IP e depois como DO), o enoturismo surge como aspecto principal de uma estratégia de desenvolvimento regional, que se apoia na mídia como fator essencial para reforçar a visibilidade, além de outras formas de aparição, como a realização de palestras e a produção de conhecimento, e com destaque também para o reconhecimento por meio de prêmios – os vinhos premiados em 2009, por exemplo, chegaram a 51, como mostra o processo de DO". (CHIMENTO *et alli*, p. 215, 2016)

²⁹⁹ "Na medida em que ao Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e o Sebrae distribuem kits de produção de cajuína e promovem cursos entre assentados e pequenos produtores no interior, os significados atribuídos à cajuína por este segmento começam a ser construídos. Enquanto que percebem-se, entre o bloco oriundo da elite, algumas afirmações de não ser a cajuína destinada ao mercado e sim para o suprimento familiar, para o novo bloco que adere à produção a geração de renda é a motivação principal, se orgulhando da condição de novos proprietários capazes de gerar riqueza". (RIBEIRO e VELOSO, 2011, p. 67)

Logo, não é possível presumir que a instituição pura e simples da indicação geográfica traga desenvolvimento econômico local de forma automática³⁰⁰, apesar de indiscutivelmente ser um instrumento com esse potencial³⁰¹. Essa perspectiva é relevante para análise dos impactos concorrenciais do direito de exclusividade promovido pela IG, considerando que eventuais restrições à concorrência não poderiam ser justificadas em abstrato por um suposto desenvolvimento econômico que, como demonstrado, só pode ser medido por meio da análise de cada caso concreto.

³⁰⁰ “Se o produto não se tornar efetivamente conhecido no Brasil, pouco adiantará que ele tenha uma proteção específica e que os produtores locais sejam proibidos de utilizar esta ou aquela denominação. Efetivamente, só as verdadeiras indicações geográficas têm-se estabelecido – e o fazem não pela força ou coação, tão pouco por meio de regras e acordos internacionais. Uma indicação geográfica só se sustenta se o produto que a representa efetivamente significar os saberes locais, leais e constantes da região, ou, ainda, traduzir os fatores naturais e humanos que tornaram esse território conhecido” (BRUCH, 2012, p. 60)

³⁰¹ “Notwithstanding, to achieve an effective and uniform system, some structural changes will be necessary, in particular concerning regulatory and quality control issues, with purposes to trigger social and economical development of brazilian producers”. (COLOMBO, 2011, p. 22)

6 INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS: REGULAÇÃO E DEFESA DA CONCORRÊNCIA

6.1 Regulação: conceito e espécies

Em sentido amplo, a expressão “regulação” pode ser entendida como a ação de organizar o mercado, visando seu funcionamento adequado. Há algumas situações distintas que podem ser observadas quanto à ação regulatória sobre as atividades econômicas, considerando especialmente a elaboração de normas que afetem a ação dos agentes econômicos³⁰².

Em primeiro lugar, pode-se apontar a Desregulação como uma situação na qual não há produção expressa de regras destinadas a ditar o funcionamento do mercado, que se movimenta livremente. Aqui, há uma ligação com o pensamento do liberalismo econômico, que defende a não intervenção estatal na economia, por julgar que esta opera em um regime de concorrência perfeita. Nesse sentido, todos os movimentos do mercado são livres e espontâneos, guiados pela chamada “mão invisível”.

Um mercado que opera em concorrência perfeita é marcado por determinadas características: atonicidade, homogeneidade, pleno acesso às informações relevantes, plena mobilidade dos fatores de produção e ausência de economias de escala e de externalidades. Todos esses elementos convergem para um cenário no qual nenhum agente é dominante.

A atonicidade significa que há um grande número de pessoas no mercado, todas elas de pequeno porte. Já a homogeneidade indica que os produtos ou serviços ofertados pelos diferentes concorrentes são muito similares, de modo que não haveria nenhuma vantagem competitiva em função de diferenciação na oferta. O pleno acesso às informações relevantes significa que as pessoas têm

³⁰² A classificação aqui apresentada é exposta por Alexandre Santos de Aragão: “[P]odemos enumerar como possibilidades de regulação *lato sensu* da economia, (a) a regulação estatal, feita pelas regras emitidas por órgãos do próprio Estado, mesmo que participem representantes de organismos intermédios da sociedade; (b) a regulação pública não-estatal, feita por entidades da própria sociedade, mas por delegação ou por incorporação das suas normas ao ordenamento jurídico estatal; (c) a regulação privada [autorregulação], levada a cabo autonomamente por instituições privadas, geralmente associativas, sem qualquer delegação ou chancela estatal; e (d) a desregulação, consistente na ausência de regulação institucional, pública ou privada, ficando os agentes sujeitos apenas ao livre desenvolvimento do mercado” (ARAGÃO, 2002, p. 13).

conhecimento de todos os dados importantes no mercado e sabem interpretá-los corretamente³⁰³, sendo, em tese, impossível que cometam qualquer engano, como, por exemplo, comprar um produto por um preço mais alto do que seja ofertado em outro local.

A plena mobilidade dos fatores de produção, por sua vez, pode ser entendida também como ausência de barreiras à entrada. Aqui, é necessário explicar alguns desses conceitos econômicos para melhor compreensão do tema.

Fatores de produção são os elementos necessários para que haja oferta de produtos e serviços. Dizendo de outra forma, são os itens indispensáveis para que seja possível o exercício de atividade econômica. Usualmente, são divididos em natureza, trabalho e capital. Dependendo da classificação adotada, também são acrescentados nessa lista o empresário³⁰⁴ e a tecnologia³⁰⁵. Já as barreiras à entrada representam os obstáculos que impedem o acesso do agente ao exercício de determinada atividade. Podem existir em função de aspectos econômicos, mas também podem ter origem na legislação³⁰⁶.

Assim, a plena mobilidade de fatores significa que eles podem ser transferidos livremente de um mercado para outro, onde são utilizados para a atividade produtiva, inexistindo qualquer barreira que impeça a entrada do agente naquele local. Logo, ninguém conseguiria ficar sozinho e monopolizar a produção,

³⁰³ Isso significa dizer que, em um mercado em concorrência perfeita, não haveria assimetria de informações.

³⁰⁴ “A produção é, em essência, um processo de combinação de fatores. Esses vêm a ser qualquer bem ou serviço a entrar na composição de um produto, ou a colaborar para a sua feitura. [...] Eles são normalmente agrupados em três grandes categorias: natureza (ou terra); trabalho; capital. Quando a empresa reúne esses fatores, dando-lhes uma destinação econômica, ela os estará remunerando, contratualmente, ou seja, comprometendo-se a lhes pagar quantias fixas ou de variação previsível adrede estabelecida. [...] Sempre, de uma forma ou outra, estes fatores entram em jogo e são remunerados pela empresa – a unidade responsável pelo processo produtivo, pela sua combinação – pois eles, isoladamente considerados ou simplesmente justapostos, não conseguem transformar-se nos bens e serviços exigidos pela coletividade. E por essa razão a empresa em si, como organizadora do processo produtivo, é considerada, ela também, um fator de produção” (NUSDEO, 2005, p. 250 e 251). Sobre esta citação, deve-se notar que o autor refere-se a “empresa” sem rigor conceitual, pois esta não é uma pessoa, e sim uma atividade organizada de produção. A pessoa que organiza os demais fatores de produção e exerce a empresa é o empresário.

³⁰⁵ “No contexto da teoria econômica, a tecnologia como objeto de investigação ocupa destaque na análise dos fatores de produção, porque na economia aplicada, num mercado movido por inovações, as empresas acumulam tecnologia como fonte de poder para vencer a concorrência e ganhar o mercado”. (PIMENTEL, 1999, p. 18)

³⁰⁶ “[Barreiras] podem ser divididas em dois grupos: barreiras institucionais e barreiras econômicas. No primeiro caso, a entrada é legalmente proibida, não havendo, portanto, um preço limite a partir do qual a entrada de novas firmas é induzida. Esse é, por exemplo, o caso do regime de patentes, que assegura a exclusividade de exploração de um produto por uma empresa”. (AZEVEDO, 1998, p. 204)

pois a ausência de barreiras permitiria a rápida entrada de concorrentes, aumentando a oferta e, por consequência, reduzindo o preço.

Por fim, o modelo de concorrência perfeita não admite a existência de economias de escala e de externalidades porque esses elementos poderiam gerar um desequilíbrio na concorrência, favorecendo ou prejudicando determinado agente. Há economias de escala quando, em função do aumento da quantidade de unidades produzidas pelo agente, o custo médio de produção é reduzido³⁰⁷. O ofertante que obtivesse esse tipo de economia teria uma vantagem competitiva, na medida em que poderia ofertar seus produtos ou serviços a um preço menor do que o de seus concorrentes. As externalidades, por seu turno, se caracterizam por situações nas quais determinada pessoa não é responsável por um certo fato, mas é afetada pelas consequências deste. Se esses impactos forem benéficos para tal sujeito, diz-se que a externalidade é positiva. Se forem prejudiciais, é negativa. Em qualquer dessas situações, a concorrência poderia ser desequilibrada, na medida em que a externalidade coloque um agente em vantagem ou desvantagem em relação aos outros que não sejam afetados pelos efeitos.

Assim, um mercado em concorrência perfeita não seria dominado por ninguém, os preços seriam os menores possíveis e a oferta maximizada. Nesse ambiente, não faria sentido falar em qualquer tipo de intervenção estatal, como a criação de regras de regulação, porque o mercado já opera da forma mais eficiente possível. Qualquer tentativa de interferência apenas serviria para prejudicar tal eficiência. Daí considerar que ambientes desregulados (ou, pelo menos, que sejam conscientemente objeto de Desregulação) devem ser próximos a esse modelo de concorrência perfeita para que esse posicionamento faça sentido.

Já na hipótese de Autorregulação, os próprios agentes de mercado são elaboradores e destinatários das normas destinadas a organizar a atividade econômica³⁰⁸. Difere-se da Desregulação na medida em que há uma produção expressa e efetiva de regras, ainda que determinadas pelos próprios produtores, que aceitam cumprir voluntariamente essas disposições³⁰⁹.

³⁰⁷ O custo médio é calculado dividindo-se o gasto total da produção pelo número de unidades ofertadas.

³⁰⁸ No Brasil, um exemplo interessante de Autorregulação pode ser apontado na atuação do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária – CONAR.

³⁰⁹ Cabe ressaltar, entretanto, que o exercício da Autorregulação deve se dar respeitando eventuais limites impostos pelo Estado quanto a assuntos que são expressamente normatizados por este. Exemplos típicos nesse sentido – e que pode eventualmente se aplicar à questão das indicações

Como terceiro cenário, podemos indicar a Regulação Pública Não-Estatal. Neste caso, os agentes de mercado também são elaboradores e destinatários das normas. Porém, ao contrário da Autorregulação, aqui as regras têm caráter vinculante, sendo de cumprimento obrigatório por todos os integrantes do mercado regulado. Isso se dá por meio de delegação estatal do poder de regulação a uma entidade composta pelos próprios agentes. São exemplos desse tipo de regulação os conselhos profissionais, como o Conselho Regional de Engenharia, a Ordem dos Advogados do Brasil e o Conselho Regional de Medicina. Apesar de compostas pelos próprios membros da categoria, tais instituições são criadas por lei, que confere às entidades o poder de criar normas de cumprimento obrigatório.

Por fim, há a Regulação Pública Estatal, por meio da qual o próprio Estado age como agente normativo e regulador da economia, nos termos do artigo 174 da Constituição da República de 1988³¹⁰. Nessa hipótese, o Poder Público atua buscando o equilíbrio e eficiência do mercado regulado, considerando interesses de empresários e consumidores, sobretudo por meio de fiscalização e elaboração de regras de funcionamento aplicáveis a esse setor da economia.

No Brasil, a Regulação Pública Estatal é usualmente exercida por meio de agências reguladoras³¹¹. Estas são consideradas autarquias³¹² especiais, por terem um maior grau de autonomia, manifestada por meio de elementos como estabilidade dos seus dirigentes dentro do período de mandato e orçamento próprio. Usualmente, é adotado o modelo setorial especializado, no qual cada agência tem competência

geográficas – dizem respeito a regras de vigilância sanitária e defesa do consumidor, que não são definidas pelos agentes de mercado, mas devem ser observadas por estes, ainda que estabeleçam normas oriundas de Autorregulação sobre outros temas.

³¹⁰ Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.

³¹¹ “O modelo norte-americano buscou especializar o controle das agências a partir da ampliação da discricionariedade técnica e da limitação do controle dos atos regulatórios por parte do poder judiciário, estando a autonomia administrativa sujeita ao controle pelos três Poderes, diante de um sistema de freios e contrapesos. Inspiradas no modelo norte-americano foram instituídas, durante a década de 90, as agências reguladoras no Brasil. Essa opção pode ser compreendida a partir das mudanças decorrentes da Constituição de 1988 e da legislação posterior que indicavam uma maior liberalização econômica e sensível diminuição da participação do Estado na economia, a partir da abertura do mercado ao capital estrangeiro, da redução dos monopólios estatais e da aprovação da Lei n. 9.491/1997 que trata do Programa Nacional de Desestatização (PND)” (CAÇAPIETRA e MIRANDA, 2017, p. 45).

³¹² Autarquia é uma pessoa jurídica de Direito público, sendo definida pelo Decreto-Lei 200/67 como “o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada”.

para regular um mercado específico. Isso leva a outra questão: quais são os critérios para definir quais setores devem se sujeitar concretamente à atuação do Estado como agente normativo e regulador da economia?

O texto constitucional aponta expressamente apenas dois mercados como sendo obrigatoriamente sujeitos a esse tipo de regulação: telecomunicações e petróleo³¹³. Porém, isso não significa que sejam as únicas situações nas quais a Regulação Pública Estatal seja aplicável. Como a regra do artigo 174 da CR/88 é ampla, se referindo à economia em geral, é possível a atuação do Estado como agente regulador em outros campos. Porém, a definição dessas searas não é tarefa simples. Há algumas propostas de critérios sobre situações que devem estar sujeitas à regulação estatal. Deve-se notar, contudo, que tais posições não são necessariamente excludentes entre si.

Atividades consideradas como de relevante interesse público podem estar sujeitas à regulação pelo Estado em função de sua importância para a população. No Brasil, um exemplo dessa hipótese é a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, pessoa jurídica de Direito público criada pela Lei 9.961/00 para regular as atividades dos planos de saúde.

Outra situação usualmente relacionada com a atuação estatal reguladora é a referente a mercados com problemas concorrenciais na manutenção ou implementação de níveis competitivos entre os agentes. Nesse caso, a necessidade de intervenção geralmente ocorre porque o setor tende naturalmente a concentrar o poder econômico nas mãos de um ou poucos empresários ou não consegue viabilizar naturalmente a entrada de novos competidores para incrementar a dinâmica de concorrência. A autoridade incumbida da regulação nesse contexto deve então agir para fomentar a competição nesse mercado³¹⁴.

³¹³ Conforme artigos 21, XI e 177, § 2º, III da Constituição da República de 1988.

³¹⁴ Um exemplo desse tipo de atuação é a regra da portabilidade numérica no mercado de telefonia celular, estabelecida pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL. Antes dessa norma, o cliente que eventualmente decidisse trocar de operadora perderia o seu número, que permaneceria sujeito à prestação de serviços do fornecedor anterior. Logicamente, isso causava uma série de inconvenientes ao consumidor, que muitas vezes se sentia compelido a permanecer com aquela operadora – ainda que insatisfeito por alguma razão – para não prejudicar o acesso de seus contatos. Evidentemente isso era ruim para a concorrência no setor, na medida em que colocava o agente econômico em uma zona de conforto em relação à manutenção dos seus clientes atuais e reduziria a eficiência na atração de novos consumidores, ainda que fossem oferecidos menores preços e melhor qualidade. Com a regra de regulação determinando a portabilidade, o número passou a ser de titularidade do demandante, que pode transferi-lo para um contrato com outra operadora. Isso visa fomentar a competição no setor.

Uma hipótese específica relacionada com a questão concorrencial é a dos setores marcados pela existência de uma *essencial facility*. Esta se caracteriza por ser um elemento indispensável para a atuação no mercado, porém dominado por um agente, que nega o seu acesso aos demais concorrentes. Estes, por sua vez, têm capacidade técnica para uso da *facility*, mas a sua reprodução é proibida ou inviável por alguma razão. Nesse caso, o papel da autoridade reguladora envolve a definição das regras de acesso compulsório à *essencial facility*, inclusive estabelecendo os valores devidos ao seu titular em função disso. Tal medida visa fomentar a competição no mercado.

Avaliar quais setores devem ou não ser objeto de regulação pelo Estado é uma questão muito importante. Não apenas para que seja realizada a atuação estatal onde esta for necessária, mas também para evitar que haja intervenção econômica em mercados que não a demandam³¹⁵. Em primeiro lugar, é importante lembrar que o simples fato de implementar um sistema regulatório implica em custos para seu funcionamento, o que, por si só, já seria problemático em um ambiente no qual esse tipo de intervenção não seja necessária. Porém, além disso, ainda há impactos adicionais, na medida em que a obrigação de atender regras ineficientes prejudicaria o resultado dos agentes econômicos. Estes teriam custos para conhecer e se adaptar às normas, sem prejuízo das despesas de fiscalização suportadas pela autoridade regulatória. Ademais, seria um equívoco considerar que a regulação – inclusive a exercida pelo Estado – é uma medida em si perfeita, apesar de seu objetivo ser otimizar o funcionamento do mercado. Há possibilidade de falhas na concepção e execução da atividade regulatória³¹⁶.

³¹⁵ Não realizar a regulação onde ela deve ser feita e intervir como agente regulador em mercados nos quais esse tipo de atuação não seja necessária são ambas situações problemáticas. Conceitualmente, tais hipóteses são entendidas respectivamente como erros tipo 1 e 2.

³¹⁶ “Cabe ressaltar que a ampliação regulatória, característica de um Estado intervencionista, pode produzir o que se conhece como “falha de governo”, gerando alguns problemas que merecem atenção: a instituição de um “Estado babá” que age restringindo a liberdade dos indivíduos, estabelecendo uma relação paternalista entre o poder público e determinados grupos sociais; a captura da regulação pelos agentes econômicos regulados, em prejuízo dos cidadãos, afetando principalmente os consumidores, que se veem premidos pela formação de monopólios ou pela péssima qualidade dos serviços prestados; e a impossibilidade da execução de atividades econômicas em razão do grande número de restrições por parte do Estado, o que favorece a concentração de mercado, inibindo a concorrência e as atividades inovadoras, tão essenciais para o desenvolvimento econômico na modernidade. Por esse motivo, torna-se útil estabelecer um ponto de equilíbrio, que admita a intervenção pública apenas no sentido de zelar pelas regras de concorrência, não criando normas em excesso, demonstrando claramente os objetivos, as ações, os resultados e os impactos na sociedade, sobre a ótica do custo-benefício da política regulatória” (CAÇAPIETRA e MIRANDA, 2017, p. 42).

Essa perspectiva - no sentido de que regulação em excesso é tão ruim quanto sua falta onde seja necessária, bem como não se trata de uma medida infalível - é muito relevante para contextualizar o tema no campo das IGs. A partir dessa noção, deve-se avaliar se é preferível que o Estado intervenha na definição das regras a serem cumpridas pelos produtores como condição para uso da indicação ou se isso cabe aos próprios agentes.

No caso das IGs na Europa, a regulação parte inicialmente de normas gerais, como os já mencionados Regulamentos 110/2008, 1151/2012, 1308/2013 e 251/2014. Nesses documentos, há várias disposições sobre a composição dos produtos, que devem ser observadas como uma das condições necessárias para que estes possam ser identificados com as indicações geográficas. A partir dessa base e da coordenação geral sob responsabilidade de cada Estado, há sistemas de certificação, cujo funcionamento é usualmente delegado a entidades privadas. O Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) realizou estudo mapeando tais estruturas e suas características básicas:

DELEGAÇÃO DE CONTROLOS

Todos os Estados-Membros dispõem de um sistema para assegurar os controlos oficiais das IG. A partir das informações recolhidas, os controlos oficiais antes dos produtos das IG serem colocados no mercado são muitas vezes delegados a OC privados ou públicos — uma opção prevista nos regulamentos da UE. Em particular, os Estados-Membros nos quais as autoridades centrais delegam os controlos, ou pelo menos partes destes, a OC são: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, França, Itália, Luxemburgo, Polónia, Portugal, Reino Unido e Roménia.

ACREDITAÇÃO DE ORGANISMOS DE CONTROLO

Com poucas exceções, as regras de acreditação dos OC delegados, conforme estabelecidas ao nível da UE, são geralmente respeitadas. Em conformidade com os regulamentos da UE, os organismos nacionais de acreditação aplicam a norma ISO/IEC 17065:2012 («Avaliação da conformidade - Requisitos para os organismos que certificam produtos, processos e serviços»).

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA GERAL

No que diz respeito à organização administrativa geral, é possível identificar uma administração central no Estado-Membro, geralmente a nível ministerial, responsável pela coordenação geral e supervisão do sistema de controlo. Em alguns Estados-Membros, diferentes administrações têm um papel por setor de produto. Um exemplo é a Bulgária, onde as políticas de qualidade são partilhadas entre o Ministério da Agricultura (alimentos e vinhos) e o Ministério da Economia (vinhos e bebidas espirituosas). Em alguns outros Estados-Membros, diferentes ministérios supervisionam os controlos de produção e vigilância do mercado, respetivamente (a França e a Espanha são dois exemplos). A estrutura administrativa nacional influencia significativamente a distribuição de competências. (EUIPO, 2017, p. 4)

Tais organismos de controle são muitas vezes oriundos dos próprios produtores, que se congregam para estruturá-los. Contudo, pode ser necessário o seu credenciamento prévio junto ao poder público para realização do trabalho de certificação. Um exemplo nesse sentido é a França, onde deve haver o reconhecimento do organismo de controle pelo *Institut National de L'origine et de la Qualité* (INAO, 2018).

Já no caso do Brasil, a princípio a IN 25/2013 do INPI parece estabelecer um sistema de Autorregulação para as indicações geográficas, na medida em que o regulamento de uso e a estrutura de controle sobre a produção são elaborados pelo próprio requerente da IG (embora muitas vezes com o apoio de entidades públicas ou privadas relacionadas com o produto, como o SEBRAE e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA).

De fato, historicamente esse é um modelo que tem sido adotado ao longo do tempo em vários casos³¹⁷. Além disso, se resgatarmos o princípio da Análise Econômica do Direito no sentido de que quem mais valorar o bem deve ter o direito, essa perspectiva pode fundamentar o uso da Autorregulação por meio de uma entidade representativa, já que a função desta é desenvolver a produção, inclusive por meio da IG³¹⁸. Logo, estaríamos diante de uma pessoa jurídica fortemente

³¹⁷ “[O]s produtores franceses começaram, ainda no início do século XX, a regulamentar todas as formas de obtenção de um determinado produto de uma região delimitada. A intenção, certamente, era o controle do uso dos nomes geográficos por terceiros, que sorrateiramente tentavam utilizar indevidamente a fama alcançada pelas regiões conhecidas. Nessa época, começavam a surgir as Associações de Produtores de regiões que, através de Estatutos, organizavam todas as regras de obtenção de determinado produto conhecidamente superior, originário de certa região geográfica. Nesses Estatutos, encontravam-se todas as etapas de obtenção do produto, que precisam ser respeitadas para utilizar o nome geográfico em seu produto. Como exemplo de regras, citamos a demarcação da área geográfica, as cepas viníferas autorizadas, a produção máxima de uvas por hectare, controle externo da obediência às regras estabelecidas. Assim, a cultura das Indicações Geográficas cresceu durante o século XX, tendo em vista todos os aspectos sócio-econômicos positivos advindos do estabelecimento de áreas geográficas controladas pelas Associações”. (MACHADO, 2009, p. 160)

³¹⁸ Nesse sentido, é válido destacar a análise de Germán Coloma sobre a propriedade de bens coletivos, que pode ser utilizada de forma análoga para a questão de definir a quem deve caber o poder de elaborar a regulação das IGs: “La existencia de activos que producen bienes públicos genera una racionalidad para que tales activos sean propiedad de varias personas simultáneamente, así como los bienes generados benefician al mismo tiempo a varias personas. Según cuál sea el alcance de dichos bienes en cuanto al número de personas y a la posibilidad de excluir a terceros de su goce, la propiedad común podrá tener características más o menos amplias y más o menos institucionalizadas. Esto hará que, para ciertos activos, termine resultando económicamente conveniente el condominio entre varias personas privadas y que, para otros, tenga mais sentido económico la propiedad estatal (em la cual los derechos de propiedad son ejercidos por una entidad preexistente que representa a todos los habitantes de um estado). También, en ciertos casos, podrá resultar más eficiente que varias personas privadas creen una entidad con personería jurídica independiente, como puede serlo una sociedad o asociación, com o sin fines de lucro”. (COLOMA, 2006, p. 183)

vocacionada a buscar a valorização do bem e questão e, pela lógica da AED, a quem deve ser entregue o direito de definir as regras nesse caso³¹⁹.

Porém, uma reflexão mais profunda sobre o assunto pode indicar que, na verdade, estaríamos diante de um tipo de Regulação Pública Não-Estatal, na medida em que o cumprimento das regras não é opcional para uso da indicação geográfica pelo produtor, mas sim obrigatório. Essa questão é muito relevante, considerando especialmente os processos de elaboração de tais requisitos pela entidade representativa da coletividade de produtores. É fundamental lembrar que tais ofertantes, embora estejam localizados na mesma região, ainda são concorrentes. Logo, não é possível descartar, em tese, a possibilidade de estabelecimento deliberado de condições para uso da IG visando limitar suas vantagens competitivas apenas para determinado grupo, excluindo outros produtores locais.

Além disso, a indicação geográfica é, por conceito, um bem de natureza coletiva. A entidade que busca o registro não é, na verdade, o titular do direito, mas sim um substituto processual que deve agir no interesse de todos os produtores locais, e não em nome próprio. Isso exige então que a aplicação do princípio da AED seja devidamente contextualizada no caso, não podendo ser utilizada para embasar o uso da indicação como se fosse um direito individual privado.

Tais questões implicam na necessidade de análise do tema sob a ótica da defesa da concorrência.

6.2 IGs e Defesa da Concorrência

6.2.1 Defesa da Concorrência e Repressão à Concorrência Desleal

A livre concorrência está prevista no art. 170, IV da Constituição da República de 1988 como um princípio da ordem econômica. Trata-se de um direito

³¹⁹ Reiterando a ressalva de que a Autorregulação encontra limites em regras definidas pelo Estado e que devem ser obrigatoriamente cumpridas. Além dos exemplos já mencionados, a defesa da concorrência também pode ser elencada como um conjunto de normas que limitam a liberdade de Autorregulação.

de permanência conferido aos agentes econômicos, no sentido de que estes somente poderão ser excluídos do mercado caso sejam ineficientes e, em função disso, percam espaço para concorrentes mais capacitados³²⁰. Ao mesmo tempo, a livre concorrência impõe aos agentes um dever de efetivamente competir, sendo vedados acordos destinados a evitar a disputa entre eles de modo a interferir negativamente no funcionamento do sistema econômico. É um princípio intimamente ligado ao da livre iniciativa, que estabelece uma liberdade de entrar e sair dos mercados e lá exercer alguma atividade econômica de produção de bens e serviços³²¹. O exercício desse direito somente pode ser condicionado ao cumprimento de exigências se houver justificativa para tanto, sendo vedado ao Estado criar empecílios arbitrários³²².

A livre concorrência se desdobra em dois aspectos: a repressão à concorrência desleal e a defesa da concorrência (ou da ordem econômica) propriamente dita. Apesar da semelhança dos termos, conceitualmente são situações distintas, cada qual com tratamento jurídico próprio.

A concorrência desleal é um comportamento fraudulento destinado a desviar ilicitamente a clientela alheia³²³. Tipicamente se caracteriza como uma

³²⁰ “As normas que regulam a concorrência econômica não proíbem a eliminação, ou o prejuízo, do concorrente se alcançados por meio de prestações previsíveis. O capitalismo pressupõe a ‘luta’ entre os concorrentes – ‘vencem’ no mercado os mais competentes – porém, desde que esta ‘luta’ não venha a por em risco sua própria estrutura (e, neste sentido, o capitalismo é um ‘jogo’, um conflito que tem como regra primordial a preservação dos adversários, pois, exterminados estes, desaparece a possibilidade de jogar). Por isso, é que são reprimidas aquelas vantagens sobre concorrentes alcançadas por meios contrários aos princípios de funcionamento do mercado. Deste modo, as normas sobre concorrência – as que se ocupam com a proteção da liberdade, isto é, as antitruste, bem como aquelas que têm por objeto a qualidade da concorrência, isto é, as de repressão à concorrência desleal – ao preservarem as estruturas do mercado funcionam como viabilizadoras do capitalismo”. (GRAU-KUNTZ, 2016, p. 22)

³²¹ “Os princípios constitucionais da livre-iniciativa e livre-concorrência (art. 170, inciso IV, da CF) devem ser privilegiados como estrutura fundamental da ordem econômica brasileira, com vistas a assegurar aos particulares a excelência da produção e circulação dos seus bens e serviços. Nesse sentido, nosso ordenamento constitucional aprova e estimula a concorrência de mercado e a competição entre os entes privados” (CARVALHO, 2013, p. 38)

³²² “A liberdade de iniciativa ou de indústria representa um desdobramento do princípio da liberdade contido na Constituição da República de 1988 e protegido como uma garantia fundamental do cidadão. O próprio artigo 1º do texto constitucional a coloca nessa condição principiológica ao afirmar que a liberdade de iniciativa constitui-se fundamento do Estado Democrático de Direito. Revestidas dessas condições, as liberdades, de modo genérico, constituem no plano jurídico-objetivo normas de competência negativa para o poder público, no sentido de impedir a prática de atos que contrariem tais fundamentos sem que exista motivação adequada para garantia da ordem social e econômica”. (FERNANDES, SCHMIDT e MAYER, 2014, p. 5)

³²³ “Sob a denominação genérica de *concorrência desleal*, costumam os autores reunir uma grande variedade de atos contrários às boas normas da concorrência comercial, praticados, geralmente, com o intuito de desviar, de modo direto ou indireto, em proveito do agente, a clientela de um ou mais concorrentes, e suscetíveis de lhes causar prejuízos”. (GAMA CERQUEIRA, 2010b, p. 277)

trapaça, contrária às práticas leais de competição que todos os ofertantes devem observar no mercado³²⁴. A concorrência desleal se divide em específica e genérica. No primeiro caso, a legislação lista cada tipo de comportamento e os considera crimes. No segundo, não há tratamento penal, mas são atos passíveis de responsabilização patrimonial na esfera civil pelos prejuízos causados. Na Lei 9.279/96, as duas hipóteses são tratadas, respectivamente, nos artigos 195 e 209³²⁵.

³²⁴ “Quando essa luta se desenvolve normalmente, empregando os concorrentes as suas próprias forças econômicas e os seus recursos e meios pessoais para formar a sua clientela, ainda que prejudiquem os negócios de seus competidores, a concorrência considera-se lícita, não havendo lugar para a intervenção da lei. Somente quando os concorrentes em luta se desviam desse terreno, lançando mão de meios irregulares e condenáveis, usando expedientes desleais ou desonestos, é que se torna necessária a intervenção legal para restabelecer o equilíbrio de interesses rompido pela ação reprovável do concorrente inescrupuloso”. (GAMA CERQUEIRA, 2010b, p. 278)

³²⁵ Lei 9.279/96

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;

II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem;

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;

V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;

VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;

VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;

VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;

IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;

X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou

XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;

XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos.

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

[...]

Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

A repressão à concorrência desleal tem como objetivo direto o respeito a um padrão leal de competição como forma de proteção ao *concorrente*, na medida em que busca resguardá-lo em relação à manutenção de sua clientela³²⁶⁻³²⁷. Eventuais adversários podem até captar tais consumidores, desde que por meios leais e em função de maior eficiência na oferta³²⁸. Mas não podem atraí-los com base em trapaças, como já indicado, sendo tal comportamento considerado fora do padrão esperado no mercado³²⁹.

Já na defesa da concorrência propriamente dita, a perspectiva é mais abrangente. Enquanto as normas de repressão à concorrência desleal focam especialmente no interesse individual do concorrente cuja clientela é objeto do desvio³³⁰, a defesa da concorrência se estrutura em uma abordagem mais ampla. Neste caso, o que se protege não é o direito à clientela ou a um padrão esperado de competição leal, mas sim uma a preservação de uma dinâmica geral de concorrência enquanto instrumento relevante para o bom funcionamento da economia³³¹. O fundamento para essa tutela é a percepção que a existência de

³²⁶ “Nas economias de mercado, para fomentar a geração de riquezas, a liberdade de competição permite às empresas criar e manter um adequado processo de comunicação, com vistas a melhor divulgar os bens e serviços que oferecem, de forma a tornarem-se conhecidas do público consumidor e, fundamentalmente, distinguirem-se na concorrência. Para tanto, a empresa depende da aquisição e da manutenção de uma clientela e da apropriação de fluxos que tornem estáveis ou crescentes o consumo de produtos ou serviços que expõe à venda”. (MOTTA, 2018, p. 266)

³²⁷ Não se pode ignorar, entretanto, que certas formas de concorrência desleal também implicam em desrespeito aos direitos do consumidor, sobretudo quando o concorrente engana os consumidores para atingir seu intuito. Nesse sentido, o artigo 4º, VI do Código de Defesa do Consumidor indica expressamente que os atos de concorrência desleal que possam causar prejuízos aos consumidores devem ser reprimidos, sendo este um princípio da Política Nacional das Relações de Consumo. Logo, é possível, no caso concreto, que as medidas de repressão à concorrência desleal também se prestem a proteger os consumidores.

³²⁸ “Isso porque a base da licitude da concorrência é a erosão dos interesses alheios através da eficiência própria. Assim, o dano causado no concorrente, voluntariamente, é um *dolus bonus*, que aproveita a sociedade. Que vença o melhor, mesmo perdendo, e perecendo, os ineficientes”. (BARBOSA, 2012, p. 25)

³²⁹ “Os termos da concorrência – mais aguerrida, cavalheiresca, colaborativa, brutal – são fatores essenciais para definição da escolha do campo de investimento. Cada competidor, ao escolher vender vestuário – e não defensivos agrícolas – desenvolve uma expectativa razoável de receita futura levando em conta não só a demanda e os preços, mas também o padrão de comportamento que seus concorrentes vêm praticando usualmente. [...] O parâmetro legal, assim, é a expectativa objetiva de um *standard* de competição num mercado determinado, o qual fixa o risco esperado de fricção concorrencial”. (BARBOSA, 2012, p. 22 e 26)

³³⁰ Feita a ressalva de eventual proteção também aos consumidores dependendo do caso concreto, como já apontado.

³³¹ “As imperfeições do liberalismo, expressas nos comportamentos desleais e na criação de monopólios que punham em risco a própria existência da concorrência, nas crises econômicas e na incapacidade de autorregulamentação dos mercados, obrigaram o Estado a interferir na ordem econômica criando regras que garantissem a própria existência da concorrência. Em outras palavras: criando regras que garantissem a própria existência do mercado capitalista. As regras que regulam a

concorrência é importante para que agentes de mercado busquem reduzir seus preços, melhorar a qualidade da sua oferta e tentem gerar inovações, na medida em que esses elementos tenham peso na disputa para ganhar a preferência do demandante³³². Não se trata, portanto, de proteção do concorrente, mas sim da concorrência enquanto mecanismo de funcionamento do mercado³³³. A preocupação é assegurar o bom funcionamento do sistema econômico, direito esse de toda a coletividade. Logicamente, isso transcende o mero interesse individual de um concorrente e foca um tipo de proteção de ordem macrojurídica.

Nesse sentido, nota-se que essa vertente da livre concorrência possui forte relação com o artigo 173, § 4º da CR/88, que prevê a repressão ao abuso de poder econômico destinado à eliminação da concorrência, aumento arbitrário dos lucros e domínio do mercado, uma vez que tal dispositivo também busca a preservação do bom funcionamento da economia. Os atos que possam atrapalhar essa dinâmica serão coibidos pela autoridade de defesa da concorrência, como será explicado mais adiante.

Apesar da distinção entre repressão à concorrência desleal e defesa da concorrência, vale destacar que tais institutos não são antagônicos, inclusive no que diz respeito aos interesses protegidos. É possível considerar que a defesa da concorrência tutele indiretamente o concorrente em certos casos, desde que a proteção deste seja um meio necessário para assegurar o bom funcionamento do sistema econômico. Essa hipótese poderia ser ilustrada com a proibição legal de

concorrência despontam, neste momento, com a finalidade precípua de organização do mercado; são, assim, um instrumento de garantia do mercado capitalista". (GRAU-KUNTZ, 2016, p. 18)

³³² "A concorrência tem como pressuposto básico a competição agressiva, mas leal, entre os concorrentes, ou seja, aquele que cria uma tecnologia superior, um produto com melhor qualidade e menor preço que seja capaz de alijar o outro do mercado, o deve fazer obedecendo aos regulamentos concorrenciais. Em outras palavras, a concorrência é livre até o momento em que suas práticas não ponham em cheque a sua própria estrutura" (CESÁRIO, TAVARES e CORREIA, 2014, p. 52).

³³³ No caso *Brown Shoe*, julgado pela Suprema Corte norte-americana em 1962, há a referência expressa à frase "It is competition, not competitors, which the Act protects". No Brasil, é possível destacar o trecho do voto da conselheira Lúcia Helena Salgado e Silva, no Ato de Concentração 83/96 (Antártica Paulista Indústria de Bebidas e Conexos e Anheuser-Bush Internacional Inc): "Não há porque se iludir. Da perspectiva privada, do agente econômico atuante no mercado, a concorrência é uma fonte de aborrecimento e pressão. O sonho de toda empresa é tornar-se monopolista e conquistar uma vida tranquila e não seria racional se não fosse dessa maneira. O motor do capitalismo é a inovação, que nada mais é que a obstinação em levar ao mercado algo novo, exclusivo, vale dizer, ter seu monopólio, ao menos por algum tempo. É justamente o empenho de se tornar monopolista - auferir lucro econômico ou supra normal - o que sustenta a dinâmica concorrencial. A concorrência é um valor, um bem, da perspectiva pública, da sociedade, não da perspectiva privada. Por isso a necessidade de uma política de Estado de defesa da concorrência". (grifos nossos)

abuso de posição dominante por parte de um agente no mercado, quando tenta valer-se exclusivamente de sua estrutura e poderio financeiro para excluir os adversários mais fracos. Nesse sentido, os agentes de menor porte serão protegidos para que a dinâmica de concorrência não seja aniquilada. O objetivo principal é assegurar que haja competição, mas é inegável que, nesse exemplo, a medida atende também a interesses dos concorrentes mais frágeis.

Na mesma linha, se determinado ato de concorrência desleal for capaz de gerar efeitos concretos ou potenciais que afetem o funcionamento do mercado, transcendendo o interesse de determinado competidor que tem sua clientela ameaçada, essa situação estará também sujeita às normas de defesa da concorrência. Isso reforça a percepção que os dois institutos – repressão à concorrência desleal e defesa da concorrência – podem interagir, apesar de não se confundirem³³⁴.

Ainda em relação à defesa da concorrência, é preciso ter ciência que tal proteção não pode ser tratada em termos absolutos. Conforme a situação, é possível observar que determinadas restrições concorrenciais podem gerar um saldo positivo, considerando eventuais eficiências promovidas inclusive por meio da redução da competição. Isso nos leva a analisar duas correntes de pensamento sobre como se dá a configuração de uma infração concorrenciais referente ao funcionamento dos mercados: as doutrinas do ilícito *per se* e da regra da razão.

6.2.2 Restrições de Concorrência: Ilícito *Per Se* e Regra da Razão

Restringir a concorrência significa reduzir a dinâmica de competição no mercado. Tal espécie de restrição foi analisada de formas distintas ao longo do tempo, tendo em vista que, no caso concreto, pode apresentar-se como lícita ou ilícita. Nesse sentido, destacam-se as doutrinas do ilícito *per se* e da regra da razão.

³³⁴ “A concorrência desleal envolve apenas os interesses entre os entes particulares concorrentes sendo que as consequências e as lesões produzidas por este ato ilícito prejudicam apenas o concorrente que é vítima desta prática indevida, não afetando as estruturas da economia e do mercado. [...] A concorrência ilícita por infração à ordem econômica compromete as estruturas do livre mercado, afetando as empresas concorrentes, e prejudicando todo o mercado consumidor de determinado produto ou serviço; esta prática ilícita é reprimida administrativamente pelo Conselho Administrativo de Direito Econômico – CADE” (CARVALHO, 2013, p.40 e 46).

A análise baseada no ilícito *per se* entende que determinadas condutas são intrinsecamente antijurídicas do ponto de vista concorrencial. Nesse sentido, a mera prática de um ato considerado como tal seria suficiente para a aplicação de uma sanção punitiva contra o agente. Trata-se, portanto, de uma interpretação que opera com base em um raciocínio de tipicidade estrita, no sentido de que basta a realização da conduta previamente descrita em tese como uma infração pelo legislador para que a prática seja considerada um ilícito. Seria irrelevante analisar outros fatores, como os efeitos que aquele ato efetivamente produz ou poderia vir a produzir, especialmente porque se presume que a situação não geraria nenhum tipo de ganho relevante ao ponto de ser capaz de compensar os danos.

A doutrina do ilícito *per se* toma forma nos EUA juntamente com o surgimento do *Sherman Act*³³⁵ em 1890³³⁶. Essa norma indicava, em seu texto, que *qualquer* ato que promovesse uma restrição de concorrência seria considerado ilícito. Nesse sentido, não havia preocupação em examinar outros fatores que não a mera prática da conduta. O contexto no qual a mesma foi efetivada, ou seus efeitos, não precisavam ser levados em consideração. Segundo Thomas Morgan (2001), essa linha de pensamento foi preponderante na Suprema Corte dos EUA entre 1890 e 1914.

Em contraposição ao ilícito *per se*, surge a corrente da regra da razão, que se consolidou como o entendimento dominante da Suprema Corte a partir de 1915. Segundo essa linha de pensamento, somente serão ilícitas as práticas que reduzam a concorrência de forma injustificada, não-razoável³³⁷. Há uma preocupação em analisar os efeitos que a conduta produz no mercado, sendo toleradas as restrições que gerem benefício à economia, superior às ineficiências provocadas pela diminuição da competição.

³³⁵ Apesar de ser possível identificar a existência de leis anteriores (como o *Act for the Prevention and Suppression of Combinations Formed in Restraint of Trade*, promulgado no Canadá em 1889), segundo Fernando Herren Aguilar, no campo da defesa da concorrência o *Sherman Act* é “o texto legislativo mais conhecido e influente entre nós”. (AGUILLAR, 2006, p. 224)

³³⁶ “O teor dos três primeiros artigos da Lei Sherman revela esse rigor e a pretensão de universalidade das proibições impostas. Ficou estabelecida a chamada ‘*per se condemnation*’. Não interessava a intenção das partes, bastava que estivessem concretizados os elementos descritos pela norma”. (LEOPOLDINO DA FONSECA, 2007, p. 23)

³³⁷ “Pela regra da razão, somente são consideradas ilegais as práticas que restringem a concorrência *de forma não razoável* (que se subsumiram, por via de consequência, à regra da proibição *per se*). A *contrario sensu*, por óbvio, são permitidas as práticas que não impliquem restrição desarrazoada ao livre comércio”. (FORGIONI, 2005, p. 207 a 208; grifos no original)

Mesmo antes de 1915 já era possível observar julgados que demonstravam a presença da regra da razão em sua análise, como o caso *Standard Oil*, de 1911, no qual o agente foi considerado um monopolista no mercado de petróleo norte-americano. A Suprema Corte decidiu que os contratos e combinações que promovessem uma desarrazoada restrição do comércio deveriam ser proibidos, o que motivou a determinação de divisão do agente considerado monopolista em empreendimentos menores³³⁸. Em que pese a decisão da Suprema Corte, contrária aos interesses da *Standard Oil*, o termo “desarrazoada” parece-nos muito mais ligado ao pensamento da regra da razão do que ao ilícito *per se*, uma vez que, para este, não interessam os fundamentos do ato.

Após 1915, é possível identificar o caso *Board Trade of City of Chicago*, de 1918, no qual a câmara de comércio daquela cidade foi julgada por definir condições de venda de grãos como aveia, milho, cevada e trigo. Nesse julgado, foi considerado que todo acordo comercial naturalmente restringe a concorrência, na medida em que define parâmetros para a conduta dos agentes³³⁹. Assim, para analisar a licitude da restrição, é preciso verificar os detalhes de cada negócio e examinar quais são os efeitos e o escopo da imposição. Nesse caso, a Suprema Corte entendeu que a definição de condições era razoável, pois se tratava de uma regulação do negócio que não era capaz de afetar o preço e a oferta definidos pela competição, tendo por finalidade garantir a própria concorrência, dando-lhe transparência.

O período seguinte, compreendido entre 1940 e 1973, retoma um raciocínio próprio da regra *per se*, com foco nas estruturas de mercado. Nesse contexto, a Escola de Harvard teve papel de destaque, ao defender que as concentrações deveriam ser combatidas³⁴⁰, pois grandes agentes tenderiam a

³³⁸ LEOPOLDINO DA FONSECA, 2007, p. 28.

³³⁹ LEOPOLDINO DA FONSECA, 2007, p. 29.

³⁴⁰ “Em linhas gerais, a Escola de Harvard sustenta que devem ser evitadas as excessivas concentrações de poder no mercado, que acabam por gerar disfunções prejudiciais ao próprio fluxo das relações econômicas, buscando-se um modelo de *workable competition*. Essa questão, por sua vez, está relacionada com o problema do número de agentes econômicos atuantes em determinado setor da economia. O modelo de concorrência que se propugna implica a manutenção ou incremento do número de agentes econômicos no mercado, sendo a concorrência buscada como um fim em si mesma. Dessa forma, mantém-se a estrutura pulverizada, evitando-se as disfunções no mercado. A frase *small is beautiful* pode identificar-se com a tese que defendem”. (FORGIONI, 2005, p. 169 e 170)

exercer sua força de modo a desequilibrar o mercado³⁴¹. Como exemplo dessa fase, vale apontar os casos *Brown Shoe*, de 1962 (no qual o judiciário norte-americano impediu a fusão de dois agentes, considerando que essa concentração reduziria substancialmente a concorrência na produção, distribuição e venda de sapatos, sendo esse um julgado cuja discussão era essencialmente focada na estrutura do mercado), e *Arnold, Schwinn*, de 1967 (no qual a divisão de um mercado de bicicletas determinada pelo fabricante aos distribuidores e varejistas foi considerada um ilícito *per se*).

A partir de 1974, o pensamento da Escola de Chicago ganhou força na Suprema Corte dos EUA, indicando a noção de eficiência como parâmetro básico para a análise de cada caso³⁴². Restrições à concorrência poderiam ser permitidas, desde que delas resultassem ganhos de eficiência que superassem as ineficiências produzidas pelo fato. Tal método de análise claramente indica uma retomada do raciocínio da regra da razão, na medida em que admite ser possível restringir a concorrência desde que os ganhos superem os eventuais prejuízos.

Nesse período, o caso *Continental vs. Sylvania*, de 1977, ilustra bem a guinada no entendimento dominante da Suprema Corte. Aqui, um fabricante de televisores (*Sylvania*) determinou que seus distribuidores somente poderiam revender seus produtos em determinada área geográfica. Trata-se, portanto, de um caso de divisão de mercados, a exemplo do julgado *Arnold, Schwinn*. Porém, ao contrário deste último, o caso *Continental vs. Sylvania* foi analisado sob a ótica da regra da razão.

Contratos de distribuição com exclusividade territorial são bons exemplos de aplicação da regra da razão. Tais acordos normalmente envolvem investimentos

³⁴¹ “Historicamente, a legislação antitruste tem suas origens na experiência norte-americana, com o estatuto antitruste aprovado em 1889 no Canadá e o Sherman Act adotado pelos Estados Unidos em 1890. A atual teoria antitruste baseou-se nas teorias de Organização Industrial, em especial o modelo Estrutura-Condução-Desempenho (ECD) e a “Escola de Harvard”. As políticas de defesa da concorrência elaboradas a partir da abordagem ECD analisam principalmente o aumento da concentração do mercado e a presença de barreiras à entrada. Em um mercado concentrado (estrutura), onde as empresas têm poder de decidir o preço, as margens de lucro serão maiores (desempenho), porque as empresas apresentam elevado grau de coordenação (condução). Assim, a estrutura influencia a condução e determina o desempenho”. (PINTO, 2009, p. 62)

³⁴² “A “Escola de Chicago” rompe com a tradição essencialmente estruturalista da teoria da defesa da concorrência ao considerar que a concentração em si não é um mal, desde que seja vista em termos da eficiência econômica (produção ao menor custo). Estruturas concentradas, se resultarem em uma economia de recursos que compense seus efeitos anticompetitivos, não podem ser consideradas ineficientes”. (PINTO, 2009, P. 62)

que devem ser feitos pelo distribuidor³⁴³ e que não são recuperados de imediato por este. A garantia de exclusividade territorial pode viabilizar o retorno dos gastos de forma razoavelmente segura. A competição intramarcas, nesse sentido, poderia tornar esse tipo de contrato desinteressante para o distribuidor, tendo em vista os altos investimentos necessários e a partilha do volume de vendas com outros distribuidores naquele território, o que possivelmente condicionaria seu faturamento a patamares inferiores aos que poderia ter se fosse o revendedor exclusivo.

Esses detalhes particulares de cada caso a ser analisado tendem a ser melhor percebidos pela aplicação da regra da razão do que pelo ilícito *per se*, pois a primeira sempre busca compreender os efeitos e justificativas de cada situação, enquanto para o segundo basta verificar se houve ou não a prática do ato considerado previamente como uma infração, sendo irrelevantes os demais aspectos³⁴⁴.

Nesse sentido, podemos concluir que o intérprete, ao adotar a regra da razão para analisar situações sob a ótica da defesa da concorrência e julgá-las lícitas ou não, considera legítimas eventuais restrições à competição, que sejam razoáveis e geradoras de efeitos eficientes que superem as perdas. Assim, de acordo com essa linha de pensamento, é intrínseca ao próprio princípio da livre concorrência a possibilidade de sua restrição, desde que justificada. Nesse sentido, percebe-se que a defesa da concorrência não seria um fim em si mesma, mas sim uma tutela de caráter instrumental visando proteger a dinâmica de competição na

³⁴³ O distribuidor deve estruturar um sistema de logística para fazer a entrega dos produtos, o que envolve gastos com galpões para estocar o material, caminhões, uniformes e treinamento para vendedores e entregadores, entre outros fatores. Também podem ser necessários investimentos específicos, de acordo com o tipo de produto. Alimentos que devem ser conservados a baixas temperaturas podem exigir câmaras frigoríficas nos galpões e caminhões, por exemplo. Essas despesas são normalmente recuperadas pelo volume de vendas efetivado, que é afetado diretamente pela existência ou não de uma exclusividade territorial. Nesse sentido, a restrição pode ser justificada, em um primeiro momento, como um elemento necessário para que o contrato de distribuição seja economicamente viável, na medida em que um volume individual maior de vendas, assegurado pela exclusividade, pode gerar os ganhos necessários para amortização dos investimentos.

³⁴⁴ “Essa forma de abordagem, relacionada aos efeitos líquidos sobre a eficiência econômica, decorre dos objetivos da legislação antitruste, que busca reprimir o poder de mercado porque ele é gerador de ineficiências. Logo, não deve ser papel da defesa da concorrência coibir atos que gerem ganhos de eficiência maiores que as ineficiências. Essa abordagem é conhecida também como princípio da razoabilidade ou regra da razão (rule of reason). A jurisprudência internacional distingue duas formas de tratamento das práticas e condutas anticompetitivas: (i) princípio da razoabilidade, no qual há uma avaliação caso a caso para a medição dos efeitos líquidos; e (ii) abordagem *per se*, que aplicado para o caso das práticas não gerarem ganhos de eficiência significativos. Nesse caso, basta a prática estar ocorrendo para ser considerada ilícita. Cada vez mais a Regra da Razão vem substituindo o critério *per se* na análise antitruste. Essa substituição é compatível com o reconhecimento dos efeitos pró-competitivos desses atos, tais como a redução de custos de transação”. (PINTO, 2009, p. 69 e 70)

medida em que ela se mostre relevante para o funcionamento eficiente dos mercados.

Isso posto, cabe agora verificar como a legislação brasileira trata a matéria, destacando especialmente as competências do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE nesse âmbito.

6.2.3 Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE

O CADE existe desde a década de 1960, criado como um órgão do Ministério da Justiça. Porém, a Lei 8.884/94 alterou sua natureza jurídica, que passou a ser de autarquia³⁴⁵, visando dar-lhe atuação mais efetiva e autonomia. Isso ocorreu especialmente em função do tratamento dado pela Constituição da República de 1988 às questões econômicas. O Poder Público, até então com grande atuação empresarial direta, passou a ter um novo papel no mercado. Em função do próprio texto constitucional, deixa de atuar como empresário em diversos campos e passa a agir preponderantemente por meio de intervenções indiretas, sobretudo como agente regulador e normativo da economia, conforme artigo 174 da CR/88³⁴⁶. Esse novo contexto demandou a existência de uma entidade de defesa da concorrência mais estruturada e atuante, motivando a edição da Lei 8.884/94, que foi posteriormente substituída pela Lei 12.529/11.

O principal órgão do CADE é o Tribunal Administrativo, composto por sete membros de notório saber jurídico ou econômico e reputação ilibada. A aplicação da Lei 12.529/11 sobre fatos eminentemente econômicos justifica a existência dessa

³⁴⁵ “A Lei 8.884/94 transformou o CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) em autarquia, com a finalidade de lhe conferir maior autonomia. Conforme prevê expressamente em seu art. 1º, visa não apenas a repressão às infrações contra a Ordem Econômica, como também a prevenção, estabelecendo dessa forma uma garantia mais ampla à liberdade de concorrência. E o parágrafo único define a titularidade dos bens jurídicos definidos pela lei. A coletividade é a titular desses bens jurídicos protegidos pela lei, prestigiando, assim, todos os integrantes do mercado”. (SOUSA, 2008, p. 120)

³⁴⁶ O artigo 173 da CR/88 estabelece inclusive que o Estado somente poderá exercer diretamente atividade econômica de produção de bens e serviços em caráter excepcional, em casos necessários ao atendimento de imperativos de segurança nacional ou de relevante interesse coletivo, além de situações concretas listadas na própria Constituição. Nas demais hipóteses, cabe somente ao particular o exercício de atividade econômica.

estrutura mista em relação aos conhecimentos dos seus integrantes. A função do Tribunal³⁴⁷ é primordialmente fazer o julgamento dos casos analisados pelo CADE.

Outros órgãos relevantes do Conselho são a Superintendência-Geral e o Departamento de Estudos Econômicos. Ao primeiro cabe sobretudo o trabalho de investigação e instrução dos processos administrativos, enquanto ao segundo incumbe a elaboração de estudos e pareceres econômicos.

Em relação à matéria a ser analisada pelo CADE, a Lei 12.529/11 define duas vertentes de atuação: preventiva e repressiva. No primeiro caso, o foco é nas estruturas de mercado, cabendo ao Conselho impedir a ocorrência de concentrações empresariais que criem ou intensifiquem um poder econômico, eliminem parte substancial da concorrência ou que possam resultar na dominação de mercado.

Logo, o caráter de atuação é preventivo para evitar operações que possam aumentar as chances de comportamentos lesivos ao funcionamento do mercado, dada a força econômica que pode surgir desses atos. Já a vertente repressiva se dedica a analisar comportamentos dos agentes, punindo condutas que possam, elas mesmas, gerar efeitos lesivos à ordem econômica. Na Lei 12.529/11, tais formas de atuação são denominadas respectivamente de atos de concentração e infrações contra a ordem econômica.

6.2.4 Atos de Concentração

Os atos de concentração são entendidos como situações de mudança estrutural do mercado, como fusões e aquisições. A Lei 12.529/11 determina que devem ser submetidos à aprovação prévia do CADE as operações que envolvam ao menos um agente com faturamento igual ou superior a R\$750.000.000,00 e também outro que tenha ao menos R\$75.000.000,00³⁴⁸. O Conselho poderá aprovar o ato integralmente, fazê-lo mediante condições a serem cumpridas pelos agentes ou até

³⁴⁷ Apesar do nome, o órgão não faz parte do Poder Judiciário, mas sim do Poder Executivo Federal.

³⁴⁸ A literalidade do artigo 88 da Lei 12.529/11 indica que esses valores seriam R\$400.000.000,00 e R\$30.000.000,00. Porém, o §1º desse mesmo artigo autoriza adequação dos valores por portaria conjunta dos Ministros da Fazenda e da Justiça, o que foi feito para definição dos patamares de R\$750.000.000,00 e R\$75.000.000,00, vigentes desde 2012.

mesmo rejeitá-lo. Porém, a decisão do CADE não pode ser arbitrária e deve estar calcada nas disposições legais cabíveis e em uma análise econômica.

A primeira noção importante para a análise dos atos de concentração é de mercado relevante. A função desse conceito econômico é explicar, em um caso concreto, como a concorrência opera em determinado espaço geográfico considerando objeto e sujeitos (ou se a competição não existe). A partir disso, pode-se calcular o percentual de participação de cada agente no mercado.

A análise do mercado relevante se divide em dois aspectos, ambos complementares e necessários para a correta análise das relações de concorrência: mercado relevante material (ou quanto ao produto/serviço) e mercado relevante geográfico. No primeiro ponto, é feita uma análise de substituíbilidade, consistente na avaliação sobre os produtos ou serviços que sejam substituíveis entre si no atendimento de determinada necessidade do demandante. Caso sejam substitutos nesse sentido, são também, em tese, concorrentes, pois disputam a preferência do adquirente, que pode usar qualquer um para solucionar sua demanda³⁴⁹.

Já o mercado relevante geográfico procura identificar onde as relações de concorrência efetivamente são travadas. Esse aspecto da análise busca medir o raio de alcance da oferta, o que leva em conta diversos fatores, como a estrutura de logística, custos de frete, barreiras à entrada e características do produto³⁵⁰. Se dois ofertantes não conseguirem disponibilizar o bem no mesmo local, não serão concorrentes naquele espaço.

O estudo conjunto desses dois fatores permite que sejam traçados a estrutura do mercado e o perfil dos concorrentes, inclusive no que diz respeito à participação de cada um deles na oferta total. Para as finalidades da defesa da concorrência, é especialmente importante verificar se algum deles detém poder de mercado (também chamado de poder econômico ou posição dominante). Isso se configura como uma força capaz de influenciar as dinâmicas de oferta e preço,

³⁴⁹ Isso não exige que haja absoluta identidade entre os objetos. Produtos ou serviços distintos, porém substituíveis entre si, são chamados de *sucedâneos*. Nesse sentido: “[T]endo a gasolina e o álcool se tornado sucedâneos praticamente perfeitos, o mercado relevante não será nem o da gasolina, nem o do álcool separadamente, mas sim o de combustíveis”. (NUSDEO, p. 242, 2005)

³⁵⁰ Por exemplo: duas usinas de cimento, uma localizada no Brasil e outra na China, dificilmente serão concorrentes, apesar de disponibilizarem um tipo de produto bastante homogêneo. Os custos de frete impediriam que esses dois ofertantes se encontrassem no mesmo mercado relevante geográfico, além da natural sensibilidade do cimento a questões climáticas, o que colabora para tornar inviável seu transporte por longas distâncias.

notadamente diminuindo a primeira para aumentar o segundo, maximizando os lucros do agente.

O artigo 88, §5º da Lei 12.529/11 indica que serão proibidos os atos de concentração que impliquem eliminação substancial da concorrência, que possam criar ou reforçar uma posição dominante ou que possam resultar na dominação de mercado. Logo, se a operação não é capaz de gerar nenhum desses efeitos, deve ser aprovada integralmente.

Porém, se a concentração se enquadra na hipótese do §5º, deve-se analisar a viabilidade de aprovação do ato mediante condições. Uma possibilidade nesse sentido é a determinação de condições que reduzam o nível de concentração ou se preste a atenuar barreiras à entrada daquele mercado³⁵¹, de modo a não implicar nas situações vedadas de eliminação da concorrência, posição dominante ou dominação. Outra alternativa é se o ato puder alcançar certos benefícios, que devem ser compartilhados com os consumidores³⁵². Entretanto, se não for possível nenhuma dessas alternativas, será o caso de reprovação integral da operação.

Considerando que a existência de uma indicação geográfica não se confunde com uma operação de concentração e o direito de IG não pertence a nenhum dos produtores em particular e não pode ser licenciado, esse sinal distintivo parece não ter impacto na defesa da concorrência relacionada aos atos de concentração e estrutura do mercado. Passaremos então a analisar os

³⁵¹ Um exemplo nesse sentido foi o ato de concentração Colgate/Kolynos (número 24/95), submetido ao CADE em 1995. No caso, a grande fama da marca “Kolynos” (líder de mercado até então) e a fidelidade do consumidor à mesma foram considerados elementos importantes na análise do CADE, tendo em vista sobretudo o efeito de barreiras que esses fatores desempenhavam. O adquirente detinha a marca “Colgate”, vice-líder no mercado de cremes dentais, e a operação iria gerar uma concentração superior a oitenta por cento do mercado, sendo que as eficiências alegadas pelos agentes poderiam ser atingidas sem que, para isso, fosse necessário manter as duas maiores marcas sob o controle de um único agente. Nesse sentido, haveria eliminação da concorrência de parte substancial do mercado e não seriam observados os limites estritamente necessários para o atingimento das eficiências alegadas pelos agentes, o que impediria a aprovação da operação nos termos do artigo 54, §§1º e 2º da Lei 8.884/94, vigente na época da operação. Assim, o Conselho indicou, como condição para aprovação do ato, três possibilidades à escolha do agente: suspensão temporária de uso da marca “Kolynos” por um prazo mínimo de cinco anos, alienação ou licenciamento exclusivo para um concorrente pelo prazo mínimo de vinte anos, tendo os agentes decidido pela primeira opção.

³⁵² Lei 12.529/11

Art. 88, § 6º Os atos a que se refere o § 5º deste artigo poderão ser autorizados, desde que sejam observados os limites estritamente necessários para atingir os seguintes objetivos:

I - cumulada ou alternativamente:

a) aumentar a produtividade ou a competitividade;
b) melhorar a qualidade de bens ou serviços; ou
c) propiciar a eficiência e o desenvolvimento tecnológico ou econômico; e

II - sejam repassados aos consumidores parte relevante dos benefícios decorrentes.

comportamentos anticompetitivos, para avaliar potencial reflexos das indicações geográficas nesse âmbito.

6.2.5 Infrações Contra a Ordem Econômica (Conduitas)

As condutas ou infrações contra a ordem econômica são entendidas como práticas que afetam o bom funcionamento do mercado, podendo gerar danos potenciais ou concretos a este³⁵³. Ao reprimir tais condutas, o Direito busca tutelar toda a coletividade³⁵⁴, considerando que todos têm direito ao funcionamento adequado da economia, de modo a gerar resultados benéficos para a sociedade. A atuação estatal na defesa da concorrência aqui é focada no comportamento dos agentes, e não na alteração nas estruturas de mercados.

O artigo 36 da Lei 12.529/11 aponta quais efeitos uma conduta deve gerar (ou ter o potencial de gerar) para ser considerada ilícita do ponto de vista

³⁵³ “Já as condutas anticompetitivas podem ser divididas em condutas anticompetitivas horizontais e verticais. As condutas anticompetitivas horizontais incluem a fixação de preços predatórios; os cartéis para determinação de preços, quotas de produção e/ou divisão territorial; e outros acordos entre empresas, principalmente voltados para esforços conjuntos temporários para aumento da eficiência produtiva ou tecnológica. No caso do licenciamento de patentes, algumas cláusulas podem ajudar na divisão de mercado e territórios, além de que, certos tipos de licenciamento, como é o caso do licenciamento cruzado, podem significar tentativas de cartelização. [...] Já as condutas anticompetitivas verticais são aquelas que afetam os mercados à montante ou à jusante da cadeia. Nesses casos, as firmas detentoras de poder de mercado tentam impor às demais firmas da cadeia ou ao usuário final, determinadas restrições sobre o funcionamento do mercado, que podem prejudicar a concorrência, tais como a elevação de barreiras à entrada, aumento de custos, ou aumento de poder de mercado de fornecedores, ofertantes ou distribuidores (MUELLER, 1996). Algumas condutas anticompetitivas verticais são: (i) a fixação do preço de revenda (“resale price maintenance”), no qual uma firma produtora estabelece os preços a serem praticados na venda final pelos distribuidores ou revendedores de seus produtos; (ii) Restrições de áreas de atuação, que ocorre quando uma firma limita a área de atuação geográfica ou a carteira de clientes dos seus revendedores e distribuidores; (iii) Acordos de exclusividade, pelos quais duas empresas, em uma relação vertical, acordam contratualmente a realizar suas transações de forma exclusiva; (iv) Venda casada (“tying”), quando uma empresa vende a outra firma ou ao consumidor final um conjunto de produtos ou serviços sem que seja possível sua comercialização de forma separada; (v) Recusa de Negociação (“refusal to deal”), quando uma empresa se recusa a vender ou comprar um produto ou serviço de outra empresa em condições normais de mercado; e (vi) Discriminação de preços, que consiste na cobrança de preços diferentes para clientes diferentes”. (PINTO, 2009, p. 66 e 67)

³⁵⁴ Lei 12.529/11

Art. 1º Esta Lei estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência - SBDC e dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico.

Parágrafo único. A coletividade é a titular dos bens jurídicos protegidos por esta Lei.

concorrencial³⁵⁵⁻³⁵⁶. Deve-se destacar que não é exigida a ocorrência cumulada de todos esses efeitos, bastando apenas um deles para configuração da infração. No âmbito do CADE, esse tipo de prática ilícita pode acarretar na aplicação de sanções administrativas, sendo a mais comum a imposição de multa de 0,1% a 20% do faturamento do infrator no ramo de atividade econômica afetada. A intenção do agente não é levada em conta para configuração da conduta, mas tem peso na definição das penalidades, conforme artigo 45 da Lei 12.529/11.

Nesse sentido, deve-se destacar que o legislador nacional não adotou uma tipicidade estrita quanto à análise das condutas em espécie previstas na Lei 12.529/11, no sentido de ser considerado ilícito apenas o comportamento expressamente descrito na norma ou que certa situação seja sempre tida como ilegal, independente do poder econômico de quem a praticou e do contexto do ato³⁵⁷. Como indicado, está explícito na legislação que será considerada infração apenas aquilo que implicar nos efeitos vedados, de forma potencial ou concreta, mesmo nos casos de condutas mencionadas expressamente na Lei 12.529/11³⁵⁸. Dessa forma, fica claro que o CADE deve analisar o contexto e os mercados envolvidos para julgar se uma conduta é ilícita ou não, tendo em vista os efeitos previstos nos incisos do artigo 36.

O primeiro inciso refere-se a “limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa”. Tendo em vista a regra da razão, pode-se concluir que a conduta será ilícita, nesse caso, se a restrição for efetivada de forma desarrazoada. Caso a limitação à concorrência seja oriunda de uma vantagem competitiva legítima detida pelo agente, não haverá ilícito algum³⁵⁹.

³⁵⁵ O *caput* dessa norma tem redação idêntica ao antigo artigo 20 da Lei 8.884/94.

³⁵⁶ Lei 12.529/11

Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:

I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa;

II - dominar mercado relevante de bens ou serviços;

III - aumentar arbitrariamente os lucros; e

IV - exercer de forma abusiva posição dominante.

³⁵⁷ “O direito da concorrência, por exemplo, apresenta soluções casuísticas: uma cláusula de exclusividade ou de não concorrência pode ser absolutamente lícita em determinado mercado relevante e em desconformidade com o direito em outra”. (FALCONE, 2010, p. 10)

³⁵⁸ Nesse sentido, o § 3º do artigo 36 da Lei 12.529/11 apresenta uma lista de condutas, mas faz ressalva expressa no sentido que somente serão consideradas infrações “na medida em que configurem hipótese prevista no *caput* deste artigo e seus incisos”, fazendo aqui referência à previsão dos efeitos concretos ou potenciais.

³⁵⁹ “Assim, qualquer ato praticado por um agente econômico, individualmente, ainda que não seja detentor de posição dominante no mercado, poderá ser considerado ilícito se, de algum modo,

Em relação ao inciso II, “dominar mercado relevante de bens ou serviços”, devemos destacar o conteúdo do §1º desse mesmo artigo: a conquista resultante de processo natural fundado na maior eficiência de agente econômico em relação a seus competidores não caracteriza esse ilícito.

Já o inciso III do artigo 36 fala em “aumentar arbitrariamente os lucros”. Trata-se de um dispositivo de difícil aplicação isolado dos outros efeitos, considerando especialmente que a CR/88 estabeleceu que a liberdade de iniciativa e concorrência são as regras no mercado, devendo os preços serem formados pela dinâmica de competição entre os agentes. Logo, qualquer intervenção estatal nesse âmbito deve ser vista como exceção. Porém, se via de regra os preços são estabelecidos de forma livre (devendo o agente arcar com as consequências econômicas de sua decisão nesse sentido), não há um parâmetro do que seria um lucro “justo”, inclusive porque os custos de cada ofertante podem variar. Sem a referência do que seria adequado, por consequência torna-se inviável avaliar o que seria indevido nesse campo. Assim, em tese, esse dispositivo se aplicaria somente em mercados sujeitos a controle de preço, situações essas excepcionais no Brasil. Não sendo esse o caso, o aumento arbitrário de lucros, quando observado, tipicamente se apresenta junto com algum dos outros efeitos previstos no artigo 36.

Por fim, o inciso IV indica como efeito proibido “exercer de forma abusiva posição dominante”. Essa norma deixa claro que a legislação nacional não proíbe a existência de posição dominante em absoluto, mas sim seu abuso³⁶⁰⁻³⁶¹. Entretanto,

prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa em prática dissociada de sua vantagem competitiva”. (FORGIONI, 2005, p. 275)

³⁶⁰ “A Constituição Federal vigente estabelece a diretriz de que ‘a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação de mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros’. Vê-se, portanto, que o poder econômico é tido como um dado estrutural da própria ordem econômica, a qual incrimina somente o abuso, deixando espaço para o exercício de tal poder de forma regular, desde que observados os ditames dessa mesma ordem econômica”. (BRUNA, 2001, p. 129)

³⁶¹ “Se, entre nós, a posição dominante não é vedada em si, como coloca o §1º do art. 20, por óbvio, nem todo o ato praticado por uma empresa em posição dominante será considerado ilícito pela Lei Antitruste. Entretanto, a linha que separa o abuso de posição dominante de seu exercício normal é muito tênue, e não há notícias na lei de seu traço, podendo ser vivificada somente se considerados os efeitos anticoncorrenciais da prática analisada. O parâmetro que devemos colocar, então, toca ao ditame constitucional da proteção à livre iniciativa e à livre concorrência. Todo abuso de posição dominante implica restrição à livre iniciativa e à livre concorrência, salvo o caso de aumento arbitrário de lucros. Em resumo: só podemos dizer que um agente econômico abusou da posição dominante que detinha se prejudicou a livre concorrência ou a livre iniciativa ou aumentou arbitrariamente seus lucros. Caso contrário, trata-se de um ato que não há de ser sancionado pela Lei Antitruste”. (FORGIONI, 2005, p. 276 a 277)

a definição e a configuração desse abuso no caso concreto não são tarefas necessariamente simples³⁶².

A etimologia da palavra, considerada sua origem no Latim, remete à noção de “desvio de uso”³⁶³. Assim sendo, o abuso seria, a princípio, uma situação na qual o uso regular que se espera daquele direito é desviado pelo titular para outra direção³⁶⁴. Uma referência que poderia ser utilizada para definir qual seria esse “uso regular” reside na finalidade econômica ou social do direito³⁶⁵.

No caso dos sinais distintivos, tais finalidades parecem estar indicadas no artigo 5º, XXIX da Constituição. Os direitos seriam conferidos na busca do desenvolvimento econômico e tecnológico do país, para atender ao interesse social. Logo, o exercício daquele tipo de direito, de modo a desviar desses objetivos, configuraria o abuso.

Deve-se ressaltar, entretanto, que o artigo 36, IV da Lei 12.529/11 não fala apenas em “abuso”, mas sim “abuso de posição dominante”. Assim, para que a lei de defesa da concorrência possa agir sobre uma situação que envolva um direito de Propriedade Intelectual, este deve conceder ao seu titular um real poder econômico, capaz de influenciar no preço e na oferta, e não um monopólio meramente jurídico³⁶⁶. Caso contrário, não haveria posição dominante de que se pudesse abusar.

³⁶² Anteriormente tivemos oportunidade de falar especificamente sobre a configuração desse tipo de abuso (MELO, 2011).

³⁶³ “O verbo abusar deriva do latim *abutere*, cujo sentido é o de ‘gastar com o uso; usar até o fim’ e bem ainda o de ‘fazer mau uso de; desviar do uso que deveria fazer-se’. No idioma português, naquilo que concerne à matéria em estudo, o sentido do termo não diverge: abusar significa ‘usar mal de (alguma coisa); exorbitar’ e também ‘causar dano’”. (BRUNA, 2001, p. 170 e 171)

³⁶⁴ Denis Borges Barbosa aponta que a prática dos direitos com excesso de poder também configuraria um abuso: “Abusa de um direito quem o usa, para começar, além dos limites do poder jurídico. Se a patente dá exclusividade para um número de atos e o titular tenta, ao abrigo do direito, impor a terceiros restrições a que não faz jus, tem-se o exemplo primário do direito. Em resumo, o titular que desempenha uma atividade que ostensivamente envolve uma patente, mas fora do escopo da concessão, está em abuso de patente”. (BARBOSA, 2003b, p. 507).

³⁶⁵ O art. 187 do Código Civil inclusive indica que “comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.

³⁶⁶ Aqui a questão da substituíbilidade é especialmente relevante. Considerando que a legislação de Propriedade Intelectual não protege ideias em abstrato, mas sim as formas e expressões que são efetivamente manifestadas pelo trabalho criativo, é perfeitamente possível haver produtos e serviços distintos que visem solucionar o mesmo tipo de demanda, ainda que por caminhos diversos. Nesse sentido, mesmo protegidos por algum direito de exclusividade, podem estar sujeitos a algum grau de concorrência face aos seus substitutos econômicos. Assim, não é possível presumir que qualquer direito de Propriedade Intelectual, seja ele qual for, automaticamente gera poder de mercado ao seu titular. É preciso analisar o caso concreto. O que há, em todas as situações envolvendo o tema, é um monopólio jurídico ou instrumental, em função da existência de uma exclusividade conferida por lei.

Detalhada a forma de configuração dos ilícitos concorrenciais, deve-se ressaltar que a Propriedade Intelectual não se encontra imune ao cumprimento das regras de proteção à concorrência³⁶⁷⁻³⁶⁸⁻³⁶⁹. Não é diferente em relação às IGS, já havendo inclusive reconhecimento expresso nesse sentido em normativas europeias³⁷⁰⁻³⁷¹. Portanto, cabe agora avaliar se a forma de concessão e uso das indicações geográficas no Brasil poderia, de alguma forma, implicar ou favorecer a ocorrência de alguma infração dessa natureza.

Se ela implicará ou não em poder de mercado, dependerá das condições fáticas, especialmente o nível de substituíbilidade a que estiver sujeito.

³⁶⁷ “O Caso *Granding v. Consten* marca o primeiro entendimento relevante que o TJCE teve sobre o tema propriedade industrial. Neste caso específico, esboçava-se a distinção entre a existência e o exercício do direito de propriedade industrial. Segundo esta sentença, embora o direito comunitário não possa interferir na atribuição do direito de propriedade industrial, relacionando a sua existência, ele poderá controlar, com base nas normas de concorrência, o exercício desse direito, com o objetivo de impedir o abuso de direito por parte dos respectivos titulares, sem afetar o uso normal do direito”. (BRUCH, 2008, p. 196)

³⁶⁸ “O setor talvez mais afetado pelo reconhecimento do caráter precipuamente concorrencial das regras sobre marcas e patentes é o da definição de ilícitos. Como a prática demonstra, o raciocínio concorrencial abre um enorme leque de configurações jurídicas que devem ser exploradas”. (SALOMÃO FILHO, 2018, p. 466)

³⁶⁹ “A propriedade intelectual é expressão da liberdade econômica. Por isso não deveria ser surpresa que ela, quando corretamente estabelecida, protegida e utilizada, seja a essência das economias competitivas. A diferenciação é o alimento e a expressão da liberdade individual do ser humano. E é a propriedade intelectual que garante a expressão comercial dessa liberdade. Não há, portanto, um conflito inerente entre a propriedade intelectual e a livre-concorrência. Pelo contrário: esta não existe sem aquela”. (CARVALHO, 2016, p. 286)

³⁷⁰ Regulamento UE 1151/2012

(57) O papel dos agrupamentos deverá ser esclarecido e reconhecido. Os agrupamentos desempenham um papel essencial no processo de pedido de registo de denominações relativas a denominações de origem e indicações geográficas e a especialidades tradicionais garantidas, bem como na alteração dos cadernos de especificações e nos pedidos de cancelamento. Os agrupamentos podem igualmente desenvolver atividades relacionadas com a fiscalização da proteção efetiva das denominações registadas, atividades relacionadas com a conformidade da produção com o caderno de especificações dos produtos, atividades relacionadas com a informação e promoção das denominações registadas e, em geral, qualquer atividade destinada a melhorar o valor dessas denominações e a eficácia dos regimes de qualidade. Cumpre-lhes, além disso, proceder ao acompanhamento da posição dos produtos no mercado. **Não obstante, importa que estas atividades não facilitem nem provoquem situações anticoncorrenciais incompatíveis com os artigos 101.º e 102.º do Tratado.** (grifos nossos)

Regulamento EU 1308/2013

(175) Sem prejuízo da regulação da oferta de alguns produtos, como queijo e presunto com uma denominação de origem protegida ou uma indicação geográfica protegida, ou vinho, que é regido por um conjunto específico de regras, deverá ser seguida uma abordagem especial no que respeita a determinadas atividades das organizações interprofissionais **desde que não possam dar origem a uma compartimentação dos mercados, prejudicar o bom funcionamento da OCM, distorcer ou eliminar a concorrência, conduzir à fixação de preços ou de quotas ou criar discriminações.** (grifos nossos)

³⁷¹ “Independently of its legal personality, public or private, the GI Boards are called to respect antitrust law. For instance, quality plans may not cover production or commercialization quotas or capacity of the Board to fix prices. To be useful for consumers and users, the legal treatment should be similar to the one granted to collective trademarks or certification trademarks”. (CARRAU, 2012, p. 39)

6.2.6 Exigências aos Produtores Locais para Uso da IG e Restrições à Concorrência

Para análise desse ponto, inicialmente é interessante notar a existência de precedentes de intervenção das autoridades de defesa da concorrência em casos envolvendo IGs na Europa:

In fact, antitrust authorities have intervened with regard to a number of prominent GI products: the Italian Parma ham and San Daniele ham, the Italian Grana Padano, Parmigiano-Reggiano and Gorgonzola cheeses, and the French Cantal cheese (OECD, 2000). The anticompetitive behavior that was investigated concerned attempts by producer associations to control their supply through imposition of individual production quotas to their membership and through market share agreements between consortia (OECD, 2000). In all cases, after the antitrust intervention, production quota and market share agreements were abandoned, and competitive conditions were restored (MOSCHINI *et alli*, 2008, p. 798).

De fato, há inclusive estudo da União Europeia (CARRAU, 2012) que destaca uma série de ilícitos concorrenciais envolvendo entidades gestoras de indicações geográficas. Uma infração comum é a prática de definir cotas, limitar ou reduzir a oferta dos produtores locais para manter preços elevados artificialmente, observado junto às associações italianas dos presuntos de Parma e San Daniele, dos queijos Parmigiano-Reggiano, Grana Padano e Gorgonzola, além dos franceses responsáveis pelo queijo Cantal e espanhóis produtores de vinho Jerez. De um modo geral, as autoridades de defesa da concorrência consideram ilícitas medidas de limitação de produção se elas não se justificarem efetivamente pela melhoria da qualidade³⁷².

No caso específico dos ofertantes do queijo Gorgonzola, além da redução de produção ainda havia discriminação de produtor não associado à entidade gestora da IG, que sofria a cobrança de taxas mais altas. Isso evidencia a existência de outras práticas anticompetitivas, o que pode ser também ilustrado pelos casos do azeite espanhol Garrigues (no qual a associação gestora da IG determinava a

³⁷² “In France, the Competition Authority has not validated the production plan of Cantal Cheese GI Board because the annual limit of production or the methods of allocation of offers were measures not needed to improve product quality. In a similar sense, concerning an agreement of the Conté Cheese GI Board that set a maximum of cuves per associate, the French Competition Authority decided that is was not compatible with competition law. In addition, the French Competition Authority has revised the “barème de séchage du maïs”, which was created by an Interbranch association and the production plan of Poultry Label limiting the access to the Label for newcomers by the way of stating non objective requirements to join the certification label”. (CARRAU, 2012, p. 39)

fixação de preços dos produtores), da carne da Irlanda (pagamentos a produtores para que se retirassem do mercado e se comprometessem a condições de não-concorrência dali em diante) e do vinho francês Cahors (imposição de preço mínimo).

Apesar de não haver, até o momento, identificação concreta de problemas concorrencias desse tipo envolvendo indicações geográficas no Brasil, há ao menos um julgado do CADE que possui certas similaridades com essa discussão. Trata-se da condenação sofrida pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais – ECAD³⁷³. Embora não envolva IGs, a estruturação e funcionamento do ECAD foi objeto de questionamentos do ponto de vista concorrenial que poderiam, em tese, ocorrer em discussões envolvendo indicações geográficas.

O ECAD é uma associação sem fins lucrativos cujos membros são entidades representativas de titulares de direitos autorais musicais. O Escritório detém, em decorrência da Lei 9.610/98, poderes para realizar a cobrança e distribuição entre seus membros dos valores devidos pelas pessoas que realizam execuções públicas musicais:

Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas.

[...]

§ 2º Considera-se execução pública a utilização de composições musicais ou lítero-musicais, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, ou a utilização de fonogramas e obras audiovisuais, em locais de frequência coletiva, por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer modalidade, e a exibição cinematográfica.

§ 3º Consideram-se locais de frequência coletiva os teatros, cinemas, salões de baile ou concertos, boates, bares, clubes ou associações de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e industriais, estádios, circos, feiras, restaurantes, hotéis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da administração direta ou indireta, fundacionais e estatais, meios de transporte de passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que se representem, executem ou transmitam obras literárias, artísticas ou científicas.

§ 4º Previamente à realização da execução pública, o empresário deverá apresentar ao escritório central, previsto no art. 99, a comprovação dos recolhimentos relativos aos direitos autorais.

§ 5º Quando a remuneração depender da frequência do público, poderá o empresário, por convênio com o escritório central, pagar o preço após a realização da execução pública.

[...]

Art. 99. As associações manterão um único escritório central para a arrecadação e distribuição, em comum, dos direitos relativos à execução

³⁷³ Processo Administrativo nº 08012.003745/2010-83.

pública das obras musicais e lítero-musicais e de fonogramas, inclusive por meio da radiodifusão e transmissão por qualquer modalidade, e da exibição de obras audiovisuais.

§ 1º O escritório central organizado na forma prevista neste artigo não terá finalidade de lucro e será dirigido e administrado pelas associações que o integrem.

§ 2º O escritório central e as associações a que se refere este Título atuarão em juízo e fora dele em seus próprios nomes como substitutos processuais dos titulares a eles vinculados.

§ 3º O recolhimento de quaisquer valores pelo escritório central somente se fará por depósito bancário.

§ 4º O escritório central poderá manter fiscais, aos quais é vedado receber do empresário numerário a qualquer título.

§ 5º A inobservância da norma do parágrafo anterior tornará o faltoso inabilitado à função de fiscal, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis³⁷⁴.

Contudo, a atuação do ECAD foi questionada junto ao CADE por diversas razões, tais como:

a) Havia diferenciação de poder entre as associações filiadas ao ECAD, de modo que apenas algumas detinham poder de deliberação efetiva. Os critérios para que um membro do escritório pudesse exercer seu direito de voto nesse sentido eram atrelados a percentuais e valores mínimos de arrecadação que a associação obtivesse. Caso não alcançasse tais números, não teria direito de opinar sobre os critérios de arrecadação e distribuição, tendo seus interesses administrados pelo ECAD sem qualquer ingerência sobre isso. O CADE entendeu que essas disposições configuravam infração contra a livre iniciativa, na medida em que criavam barreiras à entrada que desestimulavam a criação de novas entidades de titulares de direitos autorais musicais (já que eventuais novas associações dificilmente alcançariam os critérios mínimos para ter direito a voto ou mesmo à filiação ao ECAD; assim, os titulares de direitos autorais tenderiam simplesmente a se filiar às instituições mais antigas e com poder de deliberação consolidado, mantendo a hegemonia destas dentro do ECAD).

b) Em que pese a legislação conferir ao ECAD poder de cobrança e arrecadação, não havia previsão legal que autorizasse o tabelamento de preços. Porém, o ECAD e as associações com direito a voto deliberavam critérios uniformes de cobrança pelo uso das músicas em execuções públicas. O CADE considerou tal situação como formação de cartel.

³⁷⁴ Redação do artigo 99 da Lei 9.610/98 vigente à época da atuação do ECAD que veio a ser questionada pelo CADE. O texto foi alterado posteriormente pela Lei 12.853/13, que modificou diversos pontos em sentido semelhante ao entendimento do julgamento do CADE.

Em função desses fatos, em março de 2013, o ECAD e as associações envolvidas sofreram multas aplicadas pelo CADE no valor total aproximado de R\$38.000.000,00 (trinta e oito milhões de reais). Pouco depois, em agosto, foi promulgada a Lei 12.853/13, que alterou sensivelmente as condições de funcionamento das entidades coletivas de direitos autorais e reduzindo drasticamente sua capacidade de autorregulação no exercício do seu poder de cobrança.

Interessante notar que os questionamentos que motivaram a condenação poderiam perfeitamente se aplicar a uma hipotética situação envolvendo uma IG, observadas as devidas adaptações ao caso concreto. Isso parece ressaltar a percepção de que, em tese, a concessão e exercício das indicações geográficas não estão imunes a problemas concorrenciais, tal qual ocorreu no caso da cobrança de direitos autorais musicais em execução pública e nos precedentes europeus. A partir disso, será útil para o desenvolvimento do tema a análise dos estatutos das associações gestoras das indicações geográficas brasileiras, visando identificar eventuais cláusulas que possam se assemelhar aos casos relatados ou facilitar algum ilícito concorrencial.

Em meados de 2018, havia 59 indicações geográficas brasileiras registradas junto ao INPI³⁷⁵. A leitura dos regulamentos de uso dessas IGs aponta algumas questões relevantes do ponto de vista concorrencial³⁷⁶.

6.2.6.1. Obrigatoriedade de Filiação

Em primeiro lugar, deve-se notar que boa parte desses documentos exige que o produtor seja obrigatoriamente filiado à entidade que promoveu o registro da IG junto ao INPI como condição necessária para uso do sinal. Normalmente, tais entidades são associações ou cooperativas. Dos 59 regulamentos analisados, 32 apresentam expressamente a filiação obrigatória como condição para uso da

³⁷⁵ Referentes a 57 regiões, uma vez que o Vinho do Vale dos Vinhedos e o Café do Cerrado – MG têm indicação de procedência e denominação de origem, cada uma com regulamento próprio.

³⁷⁶ Todos os regulamentos de uso estão disponíveis em <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/indicacao-geografica/regulamento-de-uso-das-indicacoes-geograficas>.

indicação geográfica, o que representa cerca de 54% dos documentos³⁷⁷. Apenas em um caso se verificou previsão explícita no documento de que a IG pode ser utilizada por produtores não associados³⁷⁸.

Sobre isso, deve-se destacar que a pessoa jurídica responsável pelo registro o faz na qualidade de substituto processual³⁷⁹. Como já explicado, isso significa que não tem o direito sobre o sinal distintivo, sendo apenas um representante da coletividade de produtores localizados na região vinculada à IG, que são os reais titulares da indicação geográfica. Logo, não pode tratá-la como se fosse um direito exclusivo apenas dos seus membros³⁸⁰.

Ademais, a Constituição da República de 1988, nos incisos XVII e XX do seu artigo 5º, prevê expressamente a liberdade associativa como um direito fundamental, o que engloba a proibição de associação compulsória para qualquer fim³⁸¹. Nesse sentido, a imposição de filiação dessa natureza ou similar como condição para uso de um direito de essência coletiva, não apenas contraria o próprio conceito de indicação geográfica³⁸² como também configura prática inconstitucional.

³⁷⁷ Vide Anexo 1. Os regulamentos que faziam mera referência a “inscrição na IG”, mas sem sugerir filiação obrigatória à associação ou cooperativa, não foram considerados como integrantes desse percentual. Não nos parece que a exigência de um procedimento de inscrição/certificação da produção, baseado em critérios objetivos, razoáveis e isonômicos, seja incompatível com a legislação de defesa da concorrência. A título de exemplo nesse sentido, vale mencionar o artigo 94.2.h do Regulamento 1308/2013 e o artigo 10.2.f do Regulamento 251/2014, ambos da União Europeia. Tais normas preveem a possibilidade de criação de requisitos pelos Estados ou por entes privados, exigindo, contudo, que “tais requisitos terem de ser objetivos, não discriminatórios e compatíveis com o direito da União”. Isso não se confunde, portanto, com a exigência de filiação à entidade, o que é uma situação distinta e passível de questionamentos do ponto de vista legal.

³⁷⁸ No caso, isso foi identificado no regulamento de uso do Socol de Venda Nova do Imigrante – ES.

³⁷⁹ “Faz-se pertinente referir, aqui, que a substituição processual é a possibilidade de se pleitear, em nome próprio, direito alheio. Denota-se, a partir desta definição, que não obstante o INPI tenha concedido a legitimidade para solicitar o registro a associações, institutos ou pessoas jurídicas, a titularidade do direito continua sendo dos produtores ou prestadores estabelecidos no local. Neste sentido, infere-se que o direito dos titulares à indicação geográfica, independente do vínculo com a referida associação, deve ser respeitado, desde que preenchidos os requisitos legais”. (LOCATELLI, 2008, p. 238)

³⁸⁰ Interessante notar que, em vários casos, o regulamento de uso indica que a pessoa jurídica que fez o registro é a “titular” da indicação geográfica. Alguns desses documentos chegam a fazer referência expressa ao sinal como se fosse uma “marca” de propriedade da entidade. Tais exemplos parecem evidenciar uma confusão conceitual em relação à real titularidade da indicação geográfica.

³⁸¹ CR/88

Art. 5º

XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;

XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;

³⁸² “Mas surge uma indagação: essa titularidade pertenceria a todos os membros da coletividade – todos os produtores e prestadores de serviço localizados dentro da região ou localidade – ou apenas àqueles que fazem parte da entidade representativa? No caso da IP, seria mais simples declarar que esta pertence a todos que se encontram estabelecidos na região delimitada, posto que se trata de um produto que se tornou conhecido sem qualquer outra exigência legal. Por outro lado, no caso da DO, a própria lei exige que se atenda requisitos de qualidade. Isso poderia se dar mediante um controle

Na jurisprudência nacional, o caso de maior repercussão referente à liberdade associativa diz respeito às associações de moradores que eram reconhecidas como condomínios de fato. Essa figura jurídica é bastante comum no Brasil, usada para regulamentar questões comuns a proprietários de lotes que, apesar de próximos e compartilharem serviços e estruturas, não são configurados legalmente como condomínios. Porém, historicamente, na prática atuam como se assim fossem, sobretudo em função da cobrança de rateio das despesas comuns.

Durante muito tempo, a jurisprudência considerou tal situação lícita, devendo todos os moradores, associados ou não, realizarem o pagamento dessas taxas. Porém, em 2011, o Superior Tribunal de Justiça mudou esse entendimento, no julgamento dos Recursos Especiais 1.280.871 e 1.439.163, ao entender que a cobrança estabelecida por uma associação somente poderia ser imposta àqueles que fossem a ela filiados³⁸³. Vale destacar a colocação do ministro Marco Buzzi nesse julgamento, ao afirmar que “há somente duas fontes de obrigações: a lei ou o contrato; e, no caso, permissa venia, não atuam qualquer dessas fontes”. No mesmo sentido, a exigência de filiação compulsória para uso da indicação geográfica não encontra previsão em alguma lei e não há, entre associação e pessoas que a ela não são filiadas, qualquer relação contratual ou similar que pudesse embasar a exigência. Na verdade, a Lei 9.279/96 aponta em sentido contrário, na medida em que o artigo 182 dessa norma indica expressamente que o uso da indicação geográfica cabe aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local, não sendo feita qualquer referência a eventual necessidade de se filiar a qualquer entidade.

Na medida em que se entenda a IG como um instrumento potencialmente capaz de agregar valor aos produtores e favorecê-los em termos

instituído a todos os residentes da região delimitada por meio da entidade representativa da coletividade ou, ainda, por uma certificação de terceira parte. O que parece não ser possível é privar alguém de um bem coletivo se esse atender a todas as exigências legais e regulamentares exigidas. Conclui-se que a titularidade da IG deve ser coletiva, ou seja, é um direito extensivo a todos os produtores ou prestadores de serviço que estejam na área demarcada e que explorem o produto ou serviço objeto da indicação”. (BRUCH e VIEIRA, 2018, p. 300)

³⁸³ A questão ainda será julgada pelo Supremo Tribunal Federal, por meio da análise do Recurso Extraordinário 695911 e o tema de repercussão geral 492. Até julho de 2018, não foi realizado o referido julgamento no STF. Nesse meio tempo, foi promulgada a Lei 13.465/17, que reconheceu que as atividades desenvolvidas pelas associações de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos ou empreendimentos assemelhados vinculam-se à atividade de administração de imóveis, sendo cabível o rateio de despesas entre todos os titulares dos imóveis, independente de filiação à pessoa jurídica. Considerando o conteúdo do julgamento do STJ, tal norma parece ser uma inovação no sentido de criar uma lei em sentido estrito que possa embasar esse tipo de cobrança.

competitivos, a exclusão de produtores pelo critério de não filiação pode ser ainda questionado do ponto de vista concorrencial. Se tal situação for entendida como um dano injusto à reputação do ofertante impedido de usar a indicação geográfica, isso seria um ato de concorrência desleal, nos termos do artigo 209 da Lei 9.279/96. Caso essa limitação impacte a competição ao ponto de reduzir ou limitar a oferta geral, seria enquadrada como infração contra a ordem econômica, conforme Lei 12.529/11. Deve-se destacar que, em tese, nada impede que as duas hipóteses ocorram ao mesmo tempo, dependendo especialmente das consequências que a situação concreta possa gerar.

Interessante notar que há sinais de incorporação dessa posição pelo INPI nas análises de registro de IGs. Isso pode ser percebido, por exemplo, em recentíssimo despacho no pedido BR402014000010-7 (Cacau de Tomé-Açu/PA), publicado na Revista de Propriedade Industrial 2480, de 17/07/2018:

Desta forma, constatamos que alguns dispositivos do mais recente Regulamento de Uso apresentado tem o potencial de infringir o disposto no *caput* do art. 182 da LPI, o qual estabelece que o “*uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local*”, independente de serem filiados ou não à associação, não podendo, via de consequência, ser criado qualquer embaraço ou condição que possa ser impeditiva ao uso da IG por estes produtores, conforme preceitua a LPI.

É bastante relevante o reconhecimento expresso, por parte do INPI, que o uso da IG cabe a todos os produtores da região (respeitadas exigências de qualidade no caso das denominações de origem, conforme artigos 178 e 182 da Lei 9.279/96), independente de filiação. É fundamental que tal informação seja objeto de disseminação entre as entidades representativas locais, para que não haja construção de regras para uso da indicação geográfica que posteriormente sejam objeto de questionamento judicial.

6.2.6.2. Regulação da Produção em Função da Demanda

Outro ponto razoavelmente recorrente nos regulamentos de uso examinados é a prerrogativa dada a um Conselho Gestor (ou órgão similar) para

estabelecer normas destinadas a “regular a produção de forma harmônica com a demanda de mercado”. Foi observada a existência de algum poder de controle sobre a oferta em 20 documentos, do universo de 59 examinados, o que representa cerca de 34% do total³⁸⁴.

Como demonstrado especialmente pelos precedentes julgados na União Europeia, eventual limitação de produção por razões de qualidade não é considerado um problema concorrencial em si. Isso se fundamenta sobretudo pela aplicação da doutrina da regra da razão, que admite a existência de restrições concorrenciais mediante uma justificativa econômica. Um possível exemplo de situação aceita refere-se a regras usualmente adotadas em regiões produtoras de uvas ou vinhos. É bastante comum que regulamentos de uso referentes a esses casos determinem uma limitação referente à quantidade máxima de uvas que pode ser extraída por hectare. Isso foi observado no caso de localidades europeias (como Champagne e a região dos Vinhos Verdes, que estão registradas no Brasil) e também em relação às IGs brasileiras. Das 8 indicações nacionais utilizadas para uvas ou vinho, 7 apresentaram disposições explícitas nos seu regulamento de uso em relação à produção máxima admitida por hectare. Apenas a região do Submédio São Francisco (BA e PE), produtora de uvas e mangas, não adota regra expressa nesse sentido.

Nesses casos, é importante notar que, normalmente, os critérios de limitação são objetivos e não guardam relação direta com a demanda pelo produto, no sentido quantitativo. A questão é estabelecer uma regra fundamentada em aspectos de qualidade. Porém, eventual regulação da produção visando limitá-la em função da demanda, de modo a reduzir a oferta para forçar um preço mais alto, pode ser considerado um ilícito concorrencial. Aqui, vale reiterar mais uma vez a jurisprudência europeia, que aplicou penalidades a associações gestoras de indicações geográficas que se valeram de cotas ou outras medidas para limitar ou reduzir a oferta dos produtores locais para manter preços elevados artificialmente. Se a competência do Conselho Gestor for exercida nesse sentido, tal ato poderá ser questionado do ponto de vista legal.

³⁸⁴ Vide Anexo 2.

6.2.6.3. Cobrança pelo Uso da IG ou Pelos Procedimentos de Certificação

Há um terceiro tema razoavelmente comum nos regulamentos de uso, referente à cobrança pela autorização de uso da IG pelos produtores locais que passem por um processo de certificação. A exigência de pagamento nesse sentido é determinada para realização da auditoria sobre a produção ou para entrega de selos que contém a IG e são colocados nas embalagens, por exemplo.

A princípio, esse tipo de cobrança, desde que diretamente relacionada à estruturação e funcionamento da indicação geográfica, não parece configurar qualquer infração do ponto de vista concorrencial. Isso porque, como já demonstrado, uma das funções econômicas primordiais dos sinais distintivos é reduzir custos de procura dos consumidores. Para que isso ocorra, é preciso que este consiga identificar, por meio do sinal, o que esperar daquele produto. Nesse sentido, a definição de critérios relativos à qualidade da produção se mostra importante para que esse objetivo seja alcançado. Caso contrário, eventual heterogeneidade dos produtos apresentados sob o mesmo sinal impediria a economia dos custos de procura, uma vez que prejudiciaria o aproveitamento das experiências anteriores pelo consumidor.

Além disso, se não houver processos de auditoria e instrumentos para sinalizar ao mercado a aprovação do produtor, aumentam os custos potenciais de monitoramento e as chances de ocorrência do carona (*free rider*). Como já dito, isso pode desestimular investimentos na medida em que esse produtor se aproveita gratuitamente de medidas custeadas pelos demais.

Tais questões justificam então a existência de processos de certificação e mecanismos de identificação para o público consumidor (como um selo). Porém, isso terá um custo, que alguém deve suportar³⁸⁵. Logo, esses elementos, que são relevantes para a IG (especialmente a denominação de origem), precisam ser custeados de alguma forma, o que fundamenta essas cobranças do ponto de vista legal.

³⁸⁵ Aqui vale lembrar a frase popularizada por Milton Friedman (1977), ganhador do Prêmio Nobel de Economia: “não há almoço grátis”. A fala significa que, se alguém conseguir algum bem econômico gratuitamente, outra pessoa deverá arcar com os custos para que isso ocorra.

Porém, tais taxas não podem ter caráter excludente ou discriminatório. Se forem estabelecidas em patamares muito altos, apenas para dificultar a certificação de novos produtores, isso pode ser considerado uma restrição concorrencial indevida. No mesmo sentido, definir valores distintos para associados e não-associados também seria ilícito, sobretudo porque, como já demonstrado, não é possível condicionar o uso da IG a uma filiação obrigatória à pessoa jurídica, de forma direta ou indireta.

Novamente, o recente despacho no pedido de registro do Cacau de Tomé-Açu/PA é ilustrativo quanto à incorporação dessas premissas nas análises do INPI:

A previsão de cobrança de taxas deve ser excluída ou substituída por referência quanto a custeio da execução dos controles da indicação de procedência, referentes a sua unidade de produção; [...] Ainda que seja lícito cobrar dos produtores avaliados para fins do uso da indicação de procedência os custos do respectivo controle, o estabelecimento de uma “taxa de utilização” genérica pode figurar como embaraço ao uso da IG, nos termos da parte inicial do art. 182 da LPI, em especial por ser definida pelo Conselho Regulador (órgão composto exclusivamente por associados à ACTA, caput do art. 9º do Regulamento) e não em uma assembleia de produtores (associados ou não) que fossem potenciais detentores do direito de uso da IG.

Contudo, cabe ressaltar uma vez mais que esse posicionamento não exclui o questionamento em relação à exigência de procedimentos de controle de qualidade no caso de indicações de procedência, eventualmente incorporados nos processos de certificação para uso da IG. Como já explicado, isso conflita com o conceito legal de IP e os fundamentos econômicos aqui expostos para a existência dos procedimentos de certificação parecem-nos muito relevantes para eventual proposta de alteração da legislação, mas não como fundamento para seu descumprimento.

6.2.6.4. Confusão em Relação à Essência do Direito de IG

Nota-se uma confusão conceitual por parte de algumas das entidades representativas em relação à essência da IG. A análise dos regulamentos de uso apontou que, em vários casos, não há uma percepção clara no sentido de que o

sinal pertence à toda a coletividade de produtores e não ao seu requerente. Há situações em que isso se mostra de forma explícita, como entidades que se dizem expressamente “titulares da IG” ou fazem referência a ela como se fosse uma marca³⁸⁶.

Essa é uma questão potencialmente problemática. Na medida em que o requerente se posiciona expressamente como proprietário do sinal, tende a ter maior dificuldade em perceber as limitações legais aplicáveis na definição das regras de uso da IG, como a liberdade ou não de o produtor se associar e as demais questões concorrenciais. Isso parece indicar a importância de maior disseminação desse aspecto coletivo da indicação geográfica, o que pode ser feito não apenas pelo INPI, mas também pelas entidades que têm se mostrado relevantes na capacitação e articulação dos produtores, como o SEBRAE, o MAPA, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), diversas Universidades, entre outros³⁸⁷.

³⁸⁶ São exemplos nesse sentido os regulamentos de uso do Café do Pinhal – SP, Café do Cerrado - MG (DO), Camarão da Costa Negra – CE, Pedra Carijó – RJ, Pedra Cinza – RJ, Pedra Madeira – RJ e Vale da Uva Goethe – SC.

³⁸⁷ “[O] cenário de desconhecimento e de ideias erradas na opinião pública é comum à Indicação Geográfica, às patentes, às marcas e a todos os outros direitos de Propriedade Industrial. Por isso, a pesquisa sobre divulgação destes temas pelos meios de comunicação poderia focar cada um destes outros direitos, verificando se os resultados são convergentes ou não com o que foi observado no caso desta pesquisa de Doutorado sobre a Indicação Geográfica no contexto brasileiro”. (CHIMENTO, 2015, p. 146)

CONCLUSÕES

Ao longo da presente pesquisa, buscou-se trabalhar a seguinte questão: como deve-se estruturar o modelo regulatório brasileiro para concessão e uso das indicações geográficas, de maneira adequada com a defesa da concorrência?

Ao final do trabalho, verificou-se que o tema é de alta complexidade, sendo bastante difícil propor uma moldura normativa regulatória supostamente perfeita. Há várias razões para isso. Uma delas é que nenhuma forma de regulação – inclusive a praticada diretamente pelo Estado – é infalível. No caso de bens coletivos, a questão se mostra ainda mais desafiadora³⁸⁸. Logo, simplesmente propor a modificação do modelo de Regulação Pública Não-Estatal adotado atualmente no Brasil para uma estrutura de Regulação Pública Estatal em relação às regras a serem observadas como condição para uso das IGs dificilmente seria uma solução efetiva.

Além disso, a amplitude da Lei 9.279/96, que permite o uso de indicações geográficas para qualquer tipo de produto ou serviço, torna inviável a criação de uma estrutura estatal regulatória capaz de abranger todas as possibilidades de uso. Trata-se de uma situação sensivelmente distinta da observada na Europa, onde o historicamente o foco das IGs é o mercado agrícola, sendo isso refletido nas normas sobre o tema. Isso facilitou a criação de instâncias administrativas especializadas, bem como a edição de normas gerais sobre os produtos rurais a serem beneficiados com o uso das indicações geográficas. Já no Brasil, pode-se imaginar e estimular a adoção de políticas públicas setoriais para fomentar determinados produtos³⁸⁹, mas isso não se confunde, no momento, com uma proposta de atuação estatal como agente regulador para todas as possibilidades passíveis de uso da uma IG,

³⁸⁸ “Given the substantial differences among CPRs [common-pool resources], it is difficult to find effective rules that both match the complex interactions and dynamics of a resource and are perceived by users as legitimate, fair, and effective. At times, disagreements about resource assessment may be strategically used to propose policies that disproportionately benefit some at a cost to others. In highly complex systems, finding optimal rules is extremely challenging, if not impossible. But despite such problems, many users have devised their own rules and have sustained resources over long periods of time. Allowing parallel self-organized governance regimes to engage in extensive trial-and-error learning does not reduce the probability of error for any one resource, but greatly reduces the probability of disastrous errors for all resources in a region. [...] Empirical studies show that no single type of property regime works efficiently, fairly, and sustainably in relation to all CPRs. CPR problems continue to exist in many regulated settings”. (OSTROM *et alii*, 1999)

³⁸⁹ Como a atuação da EMBRAPA no fomento da produção de uva e vinho: <https://www.embrapa.br/uva-e-vinho>

considerando especialmente os custos envolvidos e a impossibilidade de criação de estruturas especializadas para virtualmente tudo que possa ser em tese ofertado.

Dadas essas limitações, o uso da Análise Econômica do Direito para auxiliar no desenho da moldura regulatória acaba corroborando com o sistema da Regulação Pública Não-Estatal, adotado hoje pelo INPI. Como uma das premissas da AED é que o direito deve ser atribuído a quem lhe der maior valor, presume-se que ninguém será mais interessado na indicação geográfica do que os próprios produtores, ainda que representados por alguma instituição. A estes então deve caber a prerrogativa de definição das regras. Assim, *a primeira conclusão do trabalho é no sentido de que, embora não seja perfeito, o sistema da Regulação Pública Não-Estatal é o que melhor se aplica hoje, no Brasil, para a concessão e uso das IGs.*

Porém, não se pode negligenciar o fato de que, tal qual a Regulação Pública Estatal, não se trata de um modelo a prova de falhas. O presente trabalho apontou indícios de que há problemas já na concepção do que seja uma indicação geográfica por parte de vários produtores. A análise dos regulamentos de uso mostrou casos em que esse sinal distintivo – que, por conceito, é um direito coletivo dos produtores da região – é tratado como se fosse um bem individual, de propriedade da associação ou cooperativa que o registrou. Isso fica claro quando se percebe, por exemplo, a exigência de filiação compulsória à pessoa jurídica para uso da IG e entidades se intitulando como “titulares” da indicação geográfica ou mesmo se referindo a esta como uma marca.

Logo, uma medida que nos parece muito relevante para aprimorar o sistema regulatório, inclusive para tornar mais difícil a ocorrência de problemas concorrenciais, é um trabalho de conscientização entre os produtores sobre a real natureza jurídica da IG. Isso pode (e deve) ser feito não somente pelo INPI, mas também pelos vários atores que hoje estão envolvidos com as indicações geográficas (SEBRAE, MAPA, EMBRAPA, IPHAN e diversas Universidades, entre outros), com quem o Instituto pode inclusive firmar acordos de cooperação técnica nesse sentido, a exemplo do que fez com o IBGE³⁹⁰. Na verdade, esse trabalho educativo é uma medida considerada relevante em qualquer modelo regulatório³⁹¹.

³⁹⁰ “The joint action INPI / IBGE presents itself therefore, as an important initiative for the dissemination and promotion of the culture of intellectual property in the country and abroad, specifically with regard to strengthening of the protection to Geographical Indications and its strategic

Do ponto de vista concorrencial, parece-nos especialmente importante que o acordo de cooperação técnica celebrado pelo CADE e pelo INPI em 2018³⁹² seja utilizado para efetivar essas medidas pedagógicas no âmbito das indicações geográficas. Nesse sentido, propõe-se a edição de um guia sobre aspectos concorrenciais na elaboração dos regulamentos de uso das IGs, destacando sobretudo os tipos de regras que podem eventualmente caracterizar restrições indevidas à concorrência. Nesta pesquisa, pudemos apontar alguns exemplos, com base em precedentes julgados na União Europeia, que são bastante ilustrativos. É preciso deixar claro que exigências como a filiação compulsória, o controle de oferta desvinculado da qualidade (apenas para forçar um aumento de preço) e cobrança de taxas em caráter discriminatório podem ser objeto de questionamentos concorrenciais. Dependendo do caso concreto, o INPI pode inclusive, pontualmente, solicitar ao CADE apoio na análise, o que nos parece viável que seja efetivado também dentro do âmbito do acordo de cooperação técnica firmado entre essas instituições.

Assim, a segunda conclusão do trabalho é que, para aprimorar o sistema da Regulação Pública Não-Estatal aplicável às IGs no Brasil, mostra-se altamente necessário um trabalho educativo junto aos produtores em relação à natureza jurídica da indicação geográfica e a necessidade de observar a legislação de defesa da concorrência. Caso contrário, corre-se o risco de manter a definição de regras e premissas nos regulamentos de uso e documentos similares que são frágeis do ponto de vista jurídico. Eventual questionamento posterior dos mesmos certamente causará insegurança jurídica prejudicial aos produtores. Logo, é adequado tratar a questão em um sentido preventivo, enquanto o uso das IGs ainda não é mais comum no Brasil.

Na mesma linha de aperfeiçoamento do modelo, cabe avaliar o tratamento dado pelo INPI e pela legislação às indicações de procedência. Em tese,

importance among several actors involved in the issue, as small producers of local arrangements as the quilombola, and indigenous communities working with medicinal plants like the Caiçaras". (SANTOS *et alli*, 2015, p. 1033)

³⁹¹ "Na prática, a política regulatória deve, sempre que possível, buscar uma ação pedagógica por intermédio de medidas informacionais e educativas, demonstrando as alternativas que foram negligenciadas, para só depois partir para uma regulação fundada numa análise de custo-benefício. Não podemos esquecer que a atividade regulatória não é uma atividade livre de custos, mas sim, extremamente impactante na forma de custos de transação para a iniciativa privada". (CAÇAPIETRA e MIRANDA, 2017, p. 53)

³⁹² <http://www.cade.gov.br/noticias/cade-e-inpi-celebram-acordo-de-cooperacao-tecnica>

a IP deveria ser um tipo de indicação geográfica com requisitos mais brandos do que os aplicáveis à DO, para a qual a Lei 9.279/96 requer expressamente questões de qualidade atreladas à região. Isso poderia inclusive ser utilizado para a popularização das IGs no Brasil, na medida em que fosse facilitado o registro por meio da indicação de procedência³⁹³. Porém, passados mais de 20 anos de vigência da Lei 9.279/96, é bastante questionável se essa foi uma medida legislativa eficiente para alcançar esse objetivo. Nossa opinião é que não, uma vez que, em meados de 2018, havia apenas 59 indicações geográficas nacionais no total, o que representa muito pouco para o potencial de um país como o Brasil.

Além disso, apesar de ter teoricamente requisitos diferentes da DO para registro, na prática os dois tipos de IG têm tratamento muito próximo, especialmente pelo fato da IN 25/13 do INPI exigir de ambos a existência de um regulamento de uso e estrutura de controle sobre os produtores. É possível inclusive se indagar em que medida tais previsões da IN eventualmente afetaram o objetivo de popularização da IP por meio de um registro mais simples³⁹⁴.

Ademais, tanto a IP quanto a DO estabelecem um direito de exclusividade do nome geográfico. Do ponto de vista da comunicação ao público consumidor, não há nenhuma diferença de impacto entre as duas, especialmente porque, dada a cultura ainda incipiente de IG no Brasil, dificilmente o destinatário do produto ou serviço tem conhecimento da diferença entre as duas espécies de indicação geográfica. Na mesma linha de raciocínio, é ainda mais improvável que perceba que, supostamente, a denominação de origem devesse representar uma oferta sujeita a padrões mais rígidos de qualidade do que a indicação de procedência, dando mais valor ao produto/serviço identificado com a primeira.

Nesse contexto, é pertinente indagar se de fato faz sentido que a legislação brasileira mantenha a previsão de uma indicação geográfica conceitualmente desvinculada de qualidades essencialmente atribuíveis à região, como, em tese, é o caso da IP. Do ponto de vista concreto, esta não tem demonstrado nenhuma diferença sensível em relação à DO, seja pelo tratamento

³⁹³ “[A] IP, por não ter nenhuma obrigação legal quanto à garantia e controle de determinadas características naturais e humanas, não é obrigada a garantir qualidade, diferentemente da DO. Este fato revela a intenção da lei atual em simplificar a proteção das indicações de procedência, fazendo com que as regiões consigam o reconhecimento por esse instituto com maior facilidade”. (PORTO, 2011, p. 155)

³⁹⁴ Apesar de ser inviável medir isso, porque é impossível apurar com certeza quantos produtores deixaram de buscar a IG exclusivamente em função dessas regras, sobretudo porque pode haver outras variáveis envolvidas.

dado pela regulamentação do INPI, seja pela abordagem dos produtores³⁹⁵, ou ainda pela percepção do público consumidor.

Assim, a terceira conclusão da tese é que é necessário rever as normas aplicáveis à IP. Há algumas possibilidades nesse sentido: (a) alterar a IN 25/13 para excluir a previsão de regulamento de uso e limitar as regras de controle de produção apenas para verificação da localização dos produtores no caso de registro de indicações de procedência, de modo a adequá-la à Lei 9.279/96 e tentar facilitar o registro para popularizar esse instrumento; (b) modificar a LPI, para que seja expressamente introduzida na indicação de procedência algum requisito qualitativo, ainda que não seja idêntico ao tratamento dado à denominação de origem nesse sentido³⁹⁶; ou (c) revogar a previsão da indicação de procedência na Lei 9.279/96, mantendo a denominação de origem, uma vez que, entre os países com atuação mais relevante no âmbito das indicações geográficas, sempre há a exigência de algum requisito de qualidade ligado à região como condição para proteção do sinal³⁹⁷. O apontamento de qual dessas opções seria a mais indicada demandaria nova pesquisa específica para tanto e extrapola os objetivos desta tese, mas parece-nos clara a necessidade de mudanças.

Por fim, a quarta conclusão é que é necessária uma revisão geral da IN 25/13, além das questões já apontadas no caso da IP, para correção de erros

³⁹⁵ Além dos regulamentos de uso das IPs e das DOs no Brasil guardarem muitas semelhanças no caso concreto, deve-se ainda destacar uma percepção equivocada no sentido de que a denominação de origem seria uma “evolução” da indicação de procedência, na medida em que aquela permitiria regras mais rigorosas do que a segunda. Porém, ainda que se busque uma DO para localidade já identificada pela IP, isso não implica em uma revogação da indicação de procedência. Esta continuará existindo, ainda que com regras distintas da denominação de origem. Assim, o que teríamos nesse tipo de situação seriam duas IGs para o mesmo local, sem necessariamente seguirem as mesmas regras para a produção. Tal situação nos parece potencialmente ruim para o interesse da produção local, na medida em que isso poderia prejudicar a função distintiva da IG e o alcance dos seus objetivos, uma vez que permita uma maior heterogeneidade entre os produtos e serviços identificados com o mesmo nome geográfico. Além disso, curiosamente isso pode criar uma relação de carona entre a IP e a DO, uma vez que seria bastante difícil evitar que a primeira acabe se aproveitando de eventual percepção de maior valor pelos consumidores, que a segunda busca com regras mais rígidas.

³⁹⁶ A exemplo do que faz o Regulamento 1151/2012 da União Europeia, que prevê o registro de denominação de origem (quando há qualidades ou características relacionadas a um meio geográfico específico, incluindo os seus fatores naturais e humanos e todas as fases de produção ocorrem na área geográfica delimitada) e de indicações geográficas (no caso de haver determinada qualidade, reputação ou outras características que possam ser atribuídas à sua origem geográfica e ao menos uma etapa de produção é realizada nesse local). Em ambos os casos, há exigência de ordem qualitativa, porém em níveis distintos.

³⁹⁷ Importante destacar que, do ponto de vista jurídico, nada impede que isso seja feito, porque nenhum dos tratados internacionais aos quais o Brasil está filiado determina a existência de uma proteção nos moldes da indicação de procedência. Seria necessário apenas respeitar os registros de IP hoje existentes, que não seriam revogados por eventual mudança da Lei 9.279/96, em observância ao princípio do direito adquirido, conforme artigo 5º, XXXVI da CR/88.

conceituais, como inserir disposição indicando que o registro de denominação de origem tem caráter constitutivo, e não declaratório. Essa observação visa o fortalecimento do sistema regulatório aplicado às IGs, na medida em que esse terá maior credibilidade e efetividade na medida em que se baseie em posições jurídicas que não possam ser objeto de questionamento do ponto de vista legal.

Sintetizando esses pontos, percebe-se então que, embora não se proponha eliminar da coletividade de produtores a competência legal para elaboração das regras aplicáveis às indicações geográficas no Brasil, há necessidade de aperfeiçoamento do modelo regulatório nacional nesse campo. E isso não somente por questões de fundo concorrencial. Tal medida pode ter impacto positivo na própria disseminação da ferramenta da IG e dar-lhe mais segurança jurídica de modo geral. Isso pode gerar efeitos positivos na busca do objetivo constitucional básico relacionado aos sinais distintivos e à Propriedade Intelectual como um todo, que é impulsionar o desenvolvimento do país e atender ao interesse social.

**ANEXO 1 – RELAÇÃO DE REGULAMENTOS DE USO COM CLÁUSULA DE
FILIAÇÃO OBRIGATÓRIA A ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA**

	Indicação Geográfica	Filiação Obrigatória
1	Açafrão de Maria Rosa - GO	x
2	Aguardente de Abaíra - BA	
3	Aguardente de Salinas - MG	x
4	Algodão Colorido - PB	
5	Arroz do Litoral Norte Gaúcho - RS	x
6	Artesanato em Estanho de São João Del Rey - MG	x
7	Biscoito de São Tiago - MG	x
8	Bordado das Lagoas Mundaú e Manguaba - AL	x
9	Cacau de Linhares - ES	
10	Cacau do Sul da Bahia - BA	x
11	Cachaça de Paraty - RJ	
12	Café da Alta Mogiana - SP	
13	Café da Serra da Mantiqueira - MG	x
14	Café do Cerrado - MG (DO)	x
15	Café do Cerrado - MG (IP)	
16	Café do Norte Pioneiro - PR	x
17	Café do Pinhal - SP	x
18	Cajuína - PI	x
19	Calçado de Franca - SP	
20	Camarão da Costa Negra - CE	x
21	Capim Dourado Jalapão - TO	x
22	Carne do Pampa Gaúcho da Campanha Meridional - RS	
23	Couro do Vale dos Sinos - RS	
24	Doces de Pelotas - RS	x
25	Erva Mate de São Matheus - PR	
26	Farinha de Cruzeiro do Sul - AC	
27	Goiaba de Carlópolis - PR	
28	Guaraná de Maués - AM	x
29	Inhame de São Bento de Urânia - ES	
30	Leite da Colônia Witmarsum - PR	x
31	Linguiça de Maracaju - MS	
32	Mármore de Cachoeiro do Itapemirim - ES	
33	Mel de Ortigueira - PR	x
34	Mel do Oeste - PR	
35	Mel do Pantanal - MT e MS	
36	Melão de Mossoró - RN	x
37	Opala de Pedro II - PI	x
38	Panela de Barro de Goiabeiras - ES	
39	Pedra Carijó - RJ	x

	Indicação Geográfica	Filiação Obrigatória
40	Pedra Cinza – RJ	x
41	Pedra Madeira – RJ	x
42	Peixes do Rio Negro – AM	x
43	Porto Digital – PE	
44	Própolis dos Manguezais – AL	
45	Própolis Verde – MG	x
46	Queijo Canastra - MG	x
47	Queijo do Serro - MG	x
48	Renda da Divina Pastora - SE	x
49	Renda do Cariri - PB	x
50	Socol de Venda Nova do Imigrante - ES	
51	Uva de Marialva - PR	
52	Uvas e Mangas Submédio São Francisco - BA e PE	x
53	Vale da Uva Goethe - SC	x
54	Vinho de Monte Belo - RS	
55	Vinho de Pinto Bandeira - RS	
56	Vinho do Vale dos Vinhedos - RS (DO)	x
57	Vinho do Vale dos Vinhedos - RS (IP)	
58	Vinhos de Farroupilha - RS	
59	Vinhos dos Altos Montes - RS	

**ANEXO 2 – RELAÇÃO DE REGULAMENTOS DE USO COM CLÁUSULA DE
REGULAÇÃO DA PRODUÇÃO PARA HARMONIZÁ-LA COM A DEMANDA**

	Indicação Geográfica	Regulação da Produção em Função da Demanda (Harmonização)
1	Açafrão de Maria Rosa - GO	
2	Aguardente de Abaíra - BA	x
3	Aguardente de Salinas - MG	x
4	Algodão Colorido - PB	
5	Arroz do Litoral Norte Gaúcho - RS	
6	Artesanato em Estanho de São João Del Rey - MG	
7	Biscoito de São Tiago - MG	
8	Bordado das Lagoas Mundaú e Manguaba - AL	
9	Cacau de Linhares - ES	x
10	Cacau do Sul da Bahia - BA	
11	Cachaça de Paraty - RJ	x
12	Café da Alta Mogiana - SP	x
13	Café da Serra da Mantiqueira - MG	
14	Café do Cerrado - MG (DO)	
15	Café do Cerrado - MG (IP)	
16	Café do Norte Pioneiro - PR	
17	Café do Pinhal - SP	
18	Cajuína - PI	
19	Calçado de Franca - SP	
20	Camarão da Costa Negra - CE	x
21	Capim Dourado Jalapão - TO	x
22	Carne do Pampa Gaúcho da Campanha Meridional - RS	
23	Couro do Vale dos Sinos - RS	
24	Doces de Pelotas - RS	
25	Erva Mate de São Matheus - PR	
26	Farinha de Cruzeiro do Sul - AC	x
27	Goiaba de Carlópolis - PR	
28	Guaraná de Maués - AM	
29	Inhame de São Bento de Urânia - ES	
30	Leite da Colônia Witmarsum - PR	
31	Linguiça de Maracaju - MS	
32	Mármore de Cachoeiro do Itapemirim - ES	
33	Mel de Ortigueira - PR	
34	Mel do Oeste - PR	
35	Mel do Pantanal - MT e MS	

	Indicação Geográfica	Regulação da Produção em Função da Demanda (Harmonização)
36	Melão de Mossoró - RN	
37	Opala de Pedro II - PI	
38	Panela de Barro de Goiabeiras - ES	
39	Pedra Carijó - RJ	x
40	Pedra Cinza – RJ	x
41	Pedra Madeira – RJ	x
42	Peixes do Rio Negro – AM	
43	Porto Digital – PE	
44	Própolis dos Manguezais – AL	
45	Própolis Verde – MG	
46	Queijo Canastra – MG	x
47	Queijo do Serro – MG	x
48	Renda da Divina Pastora – SE	
49	Renda do Cariri – PB	
50	Socol de Venda Nova do Imigrante – ES	
51	Uva de Marialva – PR	*
52	Uvas e Mangas Submédio São Francisco - BA e PE	
53	Vale da Uva Goethe – SC	*
54	Vinho de Monte Belo – RS	*
55	Vinho de Pinto Bandeira – RS	
56	Vinho do Vale dos Vinhedos - RS (DO)	*
57	Vinho do Vale dos Vinhedos - RS (IP)	*
58	Vinhos de Farroupilha – RS	*
59	Vinhos dos Altos Montes – RS	*

* IGs com limite de exploração “uva/hectare”

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABPI (Associação Brasileira da Propriedade Intelectual). *Resolução 39*. Rio de Janeiro, 2002.

AGUILLAR, Fernando Herren. *Direito Econômico: do Direito Nacional ao Direito Supranacional*. São Paulo: Atlas, 2006.

ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de. *Denominação de Origem e Marca*. Coimbra: Coimbra Editora, 1999.

_____. A unicidade do sistema da União Europeia de tutela de denominações de origem e indicações geográficas (reflexos no Direito Português). *Revista de Direito Intelectual*. n. 2. Coimbra, 2015. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=W9M1DgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Revista+de+Direito+Intelectual+n.o+2+-+2015&hl=ptBR&sa=x&ved=0ahUKEwjh69bzkvLaAhVHE5AKHV9VB5gQ6AEILTAB#v=onepage&q=Revista%20de%20Direito%20Intelectual%20n.o%202%20-%202015&f=false> (acesso em 06/05/2018).

ALVES, Alexandra Sofia Estanislau. *Denominação de Origem: A Região Demarcada dos Vinhos Verdes*. Dissertação (Mestrado) - Curso de Contabilidade. Aveiro (Portugal): Universidade de Aveiro, 2009. Disponível em <https://ria.ua.pt/bitstream/10773/3244/1/2010000152.pdf> (acesso em 25/04/2018).

ARAGÃO, Alexandre Santos de. Regulação da Economia: conceito e características contemporâneas. *Revista de Direito da Associação dos Procuradores do Novo Estado do Rio de Janeiro*. Vol. XI. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2002.

ASCENSÃO, José de Oliveira. Questões Problemáticas em Sede de Indicações Geográficas e Denominações de Origem no Direito Português. *Revista da ABPI*. n. 81. São Paulo: ABPI, 2006.

ASSAFIM, João Marcelo de Lima. *A Transferência de Tecnologia no Brasil: aspectos contratuais e concorrenciais da propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2005.

AZEVEDO, Paulo Furquim de. Organização Industrial. *in* MONTORO FILHO, André Franco *et al. Manual de Economia: Equipe de Professores da USP*. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 1998.

BARBOSA, Antônio Luiz Figueira. Patentes: Crítica à Racionalidade em Busca da Racionalidade. *Caderno de Estudos Avançados*. Vol. 02, n. 01. Rio de Janeiro: Instituto Oswaldo Cruz, 2005.

BARBOSA, Denis Borges. *Propriedade Intelectual: a aplicação do Acordo TRIPs*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003a.

_____. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2003b.

_____. *Usucapião de Patentes e Outros Estudos de Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.

_____, PORTO, Patrícia Carvalho da Rocha e PRADO, Elaine Ribeiro do. *Generificação e Marcas Registradas*. 2006. Disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/generifica.pdf> (acesso em 04/12/2014).

_____. A Concorrência Desleal e sua Vertente Parasitária. *Revista da ABPI*. n. 116. São Paulo: ABPI, 2012.

BECKER, Gary S. The Economic Way of Looking at Behavior. *in* PARISI, Francesco e ROWLEY, Charles K. *The Origins of Law And Economics: Essays by The Founding Fathers*. Northampton (EUA): Edward Elgar, 2005.

BEYRUTH, Viviane Barbosa. *Quando a Marca se Torna Forte: secondary meaning*. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2011.

BRAMLEY, Cerkia, BIÉNABE, Estelle e KIRSTEN, Johann. The Economics of Geographical Indications: towards a conceptual framework for geographical indication research in developing countries. *The Economics of Intellectual Property*. Genbra: WIPO, 2007.

BRITO, Ana Paula Affonso. O Processo para Obtenção de Registro de Indicações Geográficas no Brasil: uma caixa preta? *Revista da ABPI*. n. 134. São Paulo: ABPI, 2015.

BRUCH, Kelly Lissandra. As Indicações Geográficas no Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias. *in* ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva e MORAES, Rodrigo (coord.). *Propriedade Intelectual em Perspectiva*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

_____. Uso e Proteção de Indicações Geográficas Estrangeiras no Brasil: um estudo do caso aplicado a champagne. *Revista da ABPI*. n. 121. São Paulo: ABPI, 2012.

_____ e VIEIRA, Adriana Carvalho Pinto. O Sistema de Indicações Geográficas na Lei de Propriedade Industrial Brasileira *in* BAIOCCHI, Enzo e SICHEL, Ricardo Luiz (org.). *20 Anos da Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/1996): estudos em homenagem ao Professor Denis Borges Barbosa*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018.

BRUNA, Sérgio Varella. *O Poder Econômico e a Conceituação do Abuso em Seu Exercício*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001.

CABANELLAS, Guillermo. El Análisis Económico del Derecho – evolución histórica, metas y instrumentos. *in* KLUGER, Viviana. *Análisis Económico del Derecho*. Buenos Aires: Heliasta, 2006.

CAÇAPIETRA, Ricardo dos Santos e MIRANDA, Ana Amélia Barros. Regulação Econômica Estatal: a análise de impacto regulatório (AIR) como instrumento de avaliação da eficiência. *Revista de Direito Administrativo e Gestão Pública*. Vol. 3, n. 2. Florianópolis: Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Direito (CONPEDI), 2017.

CAMPINOS, António. O Sistema de Lisboa – para onde ir? *Fórum Sobre Indicações Geográficas e Denominações de Origem*. Lisboa: WIPO/INPI, 2008. Disponível em http://www.wipo.int/edocs/mdocs/geoind/pt/wipo_geo_lis_08/wipo_geo_lis_08_theme1_campinos.pdf (acesso em 06/01/2018).

CAMPOS, André Tibau. *A proteção das indicações geográficas nos países do Mercosul*. Dissertação (Mestrado Profissional) - Propriedade Intelectual e Inovação. Rio de Janeiro: Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), 2018.

_____ e FERNANDES, Lúcia Regina Rangel de Moraes Valente. O Paradoxo da Exploração da Denominação de Origem Pela Indústria Tequileira Mexicana. *Revista da ABPI*. n. 146. Rio de Janeiro: ABPI, 2017.

CANÇADO, Maria de Lourdes Flecha de Lima Xavier. Ato Administrativo in MOTTA, Carlos Pinto Coelho (coord). *Curso Prático de Direito Administrativo*. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2004.

CARRAU, Javier Guillem. *EU Competition Framework Policy and Agricultural Agreements: collation and comparative analysis of significant decisions at national level*. Bruxelas (Bélgica): União Europeia, 2012. Disponível em [www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/474547/IPOL-AGRI_NT\(2012\)474547_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/474547/IPOL-AGRI_NT(2012)474547_EN.pdf) . Acesso em 08/07/2018.

CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. Uma Breve Análise Sobre a Interface Entre Propriedade Intelectual e Direito da Concorrência. *Revista da ABPI*. n. 124. São Paulo: ABPI, 2013.

CARVALHO, Nuno Pires de. A Propriedade Intelectual Como Fator de Diferenciação e o Papel Fundamental que Desempenha Para Assegurar a Livre-Concorrência. *Revista dos Tribunais*. Vol. 105, n. 968. São Paulo: RT, 2016.

CESÁRIO, Kone Prieto Fortunato, TAVARES, Laura Filgueiras e CORREIA, Livia de Souza. O Aparente Conflito Entre a Propriedade Intelectual e a Concorrência. *Revista da ABPI*. n. 133. São Paulo: ABPI, 2014.

CHIMENTO, Marcelo Rutowitsch. *Indicação Geográfica na Imprensa: cenário e desafios*. Tese (Doutorado) - Propriedade Intelectual e Inovação. Rio de Janeiro: Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), 2015.

_____, VIEIRA, Eliciana Selvina Ferreira Mendes e MOREIRA, Graciosa Rainha. O Encontro da Tradição com a Inovação: a indicação geográfica Vale dos Vinhedos em dois momentos. *Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional*. Vol. 12, n. 1. Taubaté: Universidade de Taubaté, 2016. Disponível em www.rbgdr.net/revista/index.php/rbgdr/article/view/2127/500 . Acesso em 19/04/2018.

COASE, Ronald H. The Problem of Social Cost. *Journal of Law and Economics*. Tradução de Francisco Kummel F. Alves e Renato Vieira Caovilla. Chicago: The University Chicago Press, 1960.

COLOMA, Germán. Análisis Económico de los Derechos de Propiedad. in KLUGER, Viviana. *Análisis Económico del Derecho*. Buenos Aires: Heliasta, 2006.

COLOMBO, Manuela Correia Botelho. Protecting Geographical Indications in Brazil – a glance at cachaça case. *Revista da ABPI*. n. 113. São Paulo: ABPI, 2011.

D'HANENS, Laetitia Maria Alice Pablo. Indicações Geográficas. *in* SANTOS, Manoel J. Pereira dos e JABUR, Wilson Pinheiro (org.). *Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa*. São Paulo: Saraiva, 2007.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. *Direito Administrativo*. 19 ed. São Paulo: Atlas, 2006.

DICIONÁRIO PRIBERAM DA LÍNGUA PORTUGUESA, 2013. Disponível em <http://www.priberam.pt/dlpo/Default.aspx> (acesso em 06/05/2018).

EUIPO (INSTITUTO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL DA UNIÃO EUROPEIA). *Proteção e Controlo das Indicações Geográficas para Produtos Agrícolas nos Estados-Membros da EU*. 2017. Disponível em: euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Enforcement_of_GIs/Enforcement_of_GIs_EXECUTIVE_SUMMARY_pt.pdf (acesso em 23/07/2018)

FAGUNDES, Jorge. *Fundamentos Econômicos das Políticas de Defesa da Concorrência: eficiência econômica e distribuição de renda em análises antitruste*. São Paulo: Singular, 2003.

FALCONE, Bruno. O Direito da Propriedade Industrial e a Economia à Luz da Teoria dos Sistemas de Niklas Luhmann. *Revista da ABPI*. n. 108. São Paulo: ABPI, 2010.

FERNANDES, Almir Garcia, SCHMIDT, Lélío Denicoli e MAYER, Rogério. Marcas de Alto Renome e Marcas Notoriamente Conhecidas à Luz do Princípio da Livre Concorrência. *Revista da ABPI*. n. 133. São Paulo: ABPI, 2014.

FORGIONI, Paula A. *Os Fundamentos do Antitruste*. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005.

FRANÇA (Ministère de L'Économie et des Finances). *Des Indications Géographiques « IG » pour les produits manufacturés et ressources*

naturelles. Disponível em www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/des-indications-geographiques-ig-pour-produits-manufactures-et-ressources (acesso em 06/05/2018)

FRIEDMAN, Milton. *There's No Such Thing as a Free Lunch*. Chicago: Open Court Publishing Company, 1977.

GALDINO, Flávio. *Introdução à Teoria dos Custos dos Direitos*. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2005.

GAMA CERQUEIRA, João da. *Tratado da Propriedade Industrial*. 2ª ed. São Paulo: RT, 1982.

_____. *Tratado da Propriedade Industrial*. Vol. I. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010a.

_____. *Tratado da Propriedade Industrial*. Vol. II, tomo II. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010b.

GONÇALVES, Marcos Fabrício Welge. *Propriedade Industrial e Proteção dos Nomes Geográficos*. Curitiba: Juruá, 2007.

GRAU-KUNTZ, Karin. Da Defesa da Concorrência. *Revista da ABPI*. n. 145. São Paulo: ABPI, 2016.

GUTIÉRREZ, Ángel Martínez. *La Designación Del Origen Geográfico en la Comercialización de Los Aceites de Oliva*. Málaga: Analistas Económicos de Andalucía, 2010. Disponível em <http://www.economiaandaluza.es/sites/default/files/4Cap%C3%ADtulo%20IV.%20El%20recurso%20a%20las%20denominaciones%20geogr%C3%A1ficas%20protegidas%20en%20el%20comercio%20de%20los%20productos%20agroalimentarios.pdf> (acesso em 24/04/18).

- HARDIN, Garret. A Tragédia dos Comuns. *Science*. Vol. 162, n. 3859. Tradução de José Roberto Bonifácio. Washington (EUA): American Association for the Advancement of Science, 1968. Disponível em https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3203283/mod_resource/content/2/a_trag%C3%A9dia_dos_comuns.pdf. (acesso em 01/06/2018).
- HERSCOVICI, Alain. Assimetrias de Informação, Qualidade e Mercados da Certificação: a necessidade de uma intervenção institucional. *Revista de Economia Contemporânea*. Vol. 21, n. 3. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 2017.
- IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos de Propriedade Intelectual. *Comentários à Lei de Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.
- INAO (INSTITUT NATIONAL DE L'ORIGINE ET DE LA QUALITÉ) *Les Organismes de Défense et de Gestion*. Disponível em: www.inao.gouv.fr/Espace-professionnel-et-outils/Les-organismes-de-defense-et-de-gestion-ODG (acesso em 23/07/2018)
- ITÁLIA (La Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGLC-UIBM), del Ministero dello Sviluppo Economico). *La Proprietà Industriale*. Disponível em <http://www.uibm.gov.it/index.php/la-proprietà-industriale> (acesso em 07/05/2018)
- KITCH, Edmond W. The Fire of Truth: A Remembrance of Law and Economics at Chicago, 1932-1970. in PARISI, Francesco e ROWLEY, Charles K. *The Origins of Law And Economics: Essays by The Founding Fathers*. Northampton (EUA): Edward Elgar, 2005.
- LABRUNIE, Jaques. *Direito de Patentes: Condições Legais de Obtenção e Nulidades*. Barueri: Manole, 2005.

LEOPOLDINO DA FONSECA, João Bosco. *Lei de Proteção da Concorrência: Comentários à Legislação Antitruste*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007.

_____. *Direito Econômico*. 6ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010.

LOCATELLI, Liliana. *Indicações Geográficas*. Curitiba: Juruá, 2008.

MACHADO, Alexandre Fragoso. As Indicações Geográficas no Brasil e no Mundo Autal in LIMA, Luís Felipe Balieiro. *A Propriedade Intelectual no Direito Empresarial*. São Paulo: Quartier Latin, 2009.

MACHLUP, Fritz. An Economic Review of the Patent System. *Study of the Subcommittee on Patents, Trademarks, and Copyrights of the Committee on the Judiciary*. n. 15. Washington: U.S. Senate, 1958.

MATOS, Ligia Aparecida Inhan e LA ROVERE, Renata Lèbre. Conceitos dos Irmãos Polanyi Como Ferramentas de Análise de Indicações Geográficas: o caso da indicação de procedência do queijo minas artesanal da região da Canastra/MG. *Revista Econômica do Nordeste*. Vol. 49, n. 2. Fortaleza: Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste - ETENE, 2018.

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Curso de Direito Administrativo*. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2003.

MELO, Renato Dolabella. *Patentes e Desenhos Industriais: instrumentos legais para coibir os abusos*. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2011.

MORGAN, Thomas D. *Cases and Materials on Modern Antitrust Law and Its Origins*. 2ª ed. St. Paul: West Group, 2001.

MOSCHINI, Giancarlo, MENAPACE, Luisa e PICK, Daniel. Geographical indications and the competitive provision of quality in agricultural markets. *American*

Journal of Agricultural Economics. 90(3). Oxford: Oxford University Press, 2008.

MOTTA, Fernando Previdi. *Da Função Distintiva do Nome Comercial*. Tese (Doutorado) - Propriedade Intelectual e Inovação. Rio de Janeiro: Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), 2018.

NITSCHKE JÚNIOR, Ademar. *A Atividade Empresarial no Brasil e a Ordem Econômica na Constituição Federal de 1988 – a necessária harmonia para a promoção do desenvolvimento econômico e redução das desigualdades sociais*. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito. Curitiba: Centro Universitário de Curitiba, 2008.

NOVOA, Carlo Fernandez. *Funciones de Marca. Actas de Derecho Industrial*. n. 5. Madri: Montecorvo, 1978.

NUSDEO, Fábio. *Curso de Economia: Introdução ao Direito Econômico*. 4ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005.

OLIVEIRA, Roberto Guerra de. *A Teoria do Consumidor*. in MONTORO FILHO, André Franco *et al. Manual de Economia: Equipe de Professores da USP*. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 1998.

OSTROM, Elinor, BURGER, Joanna, FIELD, Christopher B., NORGAARD, Richard B. e POLICANSKY, David. *Revisiting the Commons: Local Lessons, Global Challenges*. *Science*. Vol. 284, n. 5412. American Association for the Advancement of Science: Washington (EUA), 1999. Disponível em <http://science.sciencemag.org/content/284/5412/278.full>. (acesso em 03/06/2018).

PARISI, Francesco. *Methodological Debates in Law and Economics: The Changing Contours of a Discipline*. in PARISI, Francesco e ROWLEY, Charles K. *The*

Origins of Law And Economics: Essays by The Founding Fathers. Northampton (EUA): Edward Elgar, 2005.

PENROSE, Edith. *La Economía Del Sistema Internacional de Patentes.* Tradução Clementina Zamora. Cidade do México: Siglo Veintiuno, 1974.

PIMENTEL, Luiz Otávio. *Direito Industrial: As Funções do Direito das Patentes.* Porto Alegre: Editora Síntese, 1999.

PINTO, Kátia Regina do Valle Freitas. *Integração Entre Propriedade Intelectual e Defesa da Concorrência: o licenciamento de patentes no Brasil.* Tese (Doutorado) - Economia. Rio de Janeiro: Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 2009.

PORTILHO, Déborah. *Generificação ou Degenerescência da Marca?* Revista UPpharma nº 124. São Paulo: DPM Editora, Março/Abril de 2011. Disponível em <http://dpm.srv.br/revista/124/124.pdf>. Acesso em 10/04/2018.

PORTO, Patrícia Carvalho da Rocha. *Quando a Propriedade Industrial Representa Qualidade.* Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.

POSNER, Richard A. The Chicago School of Antitrust Analysis. *University of Pennsylvania Law Review.* Vol. 127. Filadélfia: University of Pennsylvania, 1979.

_____. *Antitrust Law: an Economic Perspective.* 2ª ed. Chicago: The University Press, 2001.

_____. *Economic Analysis of Law.* 7ª ed. Boston: Little, Brown and Company, 2007.

POSSAS, Sílvia. Concorrência e Inovação. in PELAEZ, Victor e SZMRECSÁNYI, Tamás (org.). *Economia da Inovação Tecnológica.* São Paulo: Hucitec, 2006.

PRADO FILHO, José Inácio Ferraz de Almeida. Notas Sobre Direito e Economia das Marcas. *Revista da ABPI*. n. 101. São Paulo: ABPI, 2009.

REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. Vol. 1. 24ª ed. São Paulo: Saraiva, 2000.

RIBEIRO, May Waddington Telles e VELOSO, Maria do Carmo. A Cajuína em Dois Momentos do Processo de Modernização do Piauí. *Revista de Economia Agrícola*. São Paulo: Instituto de Economia Agrícola, 2011. Disponível em <http://www.iea.sp.gov.br/ftpiea/publicacoes/rea/2011/rea5-1-11.pdf> (acesso em 25/07/2018).

ROCHA FILHO, Sylvio do Amaral. *Indicações Geográficas: a proteção do patrimônio cultural na sua diversidade*. São Paulo: Almedina, 2017.

ROSA, Alexandre Morais e LINHARES, José Manuel Aroso. *Diálogos Com a Law And Economics*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

ROSSETTI, José Paschoal. *Introdução à Economia*. 15 ed. São Paulo: Atlas, 1991.

SALAS, Francisco Millán. *La Denominación de Origen: su protección jurídica*. Madrid: Editora Reus, 2012.

SALOMÃO FILHO, Calixto. *Regulação da Atividade Econômica*. 2ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2008.

_____. Direito Industrial, Direito Concorrencial e Interesse Público in BAIOCCHI, Enzo e SICHEL, Ricardo Luiz (org.). *20 Anos da Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/1996): estudos em homenagem ao Professor Denis Borges Barbosa*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018.

SANTOS, Claudio João Barreto dos, GOUVEIA, Alessandra Luiza, NAGEM, Vânia de Oliveira e FERNANDES, Lucia Regina Rangel de Moraes Valente. The National Spatial Data Infrastructure of Brazil (INDE) Making Visible Some

Invisible: The Case of The Brazilian Geographical Indications. *Revista Brasileira de Cartografia*. Vol. 67. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Cartografia, Geodésia, Fotogrametria e Sensoriamento Remoto – SBC, 2015. Disponível em <http://www.lsie.unb.br/rbc/index.php/rbc/article/view/1310/849> (acesso em 30/07/2018).

SCHMIDT, Lélío Danicoli. Princípios Aplicáveis aos Sinais Distintivos. *in* SANTOS, Manoel J. Pereira dos e JABUR, Wilson Pinheiro (org.). *Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa*. São Paulo: Saraiva, 2007.

SICHEL, Ricardo. *O Direito Europeu de Patentes e Outros Estudos de Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2004.

SILVA, José Afonso da. *Curso de Direito Constitucional Positivo*. 19 ed. São Paulo: Malheiros, 2000.

SILVA, Lúcia Helena Salgado e. Propriedade Intelectual e Acesso a Mercados *in* BAIOCCHI, Enzo e SICHEL, Ricardo Luiz (org.). *20 Anos da Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/1996): estudos em homenagem ao Professor Denis Borges Barbosa*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018.

SOUSA, Simone Letícia Severo e. *Regime Jurídico da Concorrência: as diferenças entre concorrência desleal e infração à ordem econômica*. 2ª ed. Curitiba: Juruá, 2008.

THEODORO JÚNIOR, Humberto. *Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. 1*. 57. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

TUCCI, Nana. *A de Barro é que faz Moqueca Boa*. São Paulo: Estado de São Paulo, 2011. Disponível em <https://www.estadao.com.br/noticias/geral,a-de-barro-e-que-faz-moqueca-boa,4674>. (acesso em 16/06/2018).

VILELA, Juliana Santos. The Protection of Geographical Indications in Brazil. *Revista da ABPI*. n. 97. São Paulo: ABPI, 2008.

WIPO. *International Symposium on Geographical Indications*. Beijing: WIPO/State Administration for Industry and Commerce of the People's Republic of China, 2007.