

O PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS NO BRASIL: LACUNAS E OMISSÕES DA LEI. N. 9.279/1996

Liliana Locatelli¹

¹Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Florianópolis, SC, Brasil. (lilianalocatelli00@yahoo.com.br)

Rec.: 07.05.2015. Ace.: 20.12.2015

RESUMO

Com o advento da Lei n. 9.279/1996, as Indicações Geográficas passaram a ter uma regulamentação jurídica mais efetiva no Brasil. Essa legislação regulou desde o conceito e as espécies de Indicações Geográficas, até sua titularidade e eventuais infrações. Não obstante o avanço da normativa brasileira, com o crescimento do número de Indicações registradas, surgiram também novos conflitos e situações não reguladas. Tais lacunas e omissões do legislador acabaram trazendo desafios tanto ao órgão responsável pelo registro, como também aos titulares das Indicações Geográficas. Questões como o Regulamento de Uso, os conflitos com marcas, a obrigatoriedade das fases de produção se darem no meio geográfico de origem, as estruturas de controle, os efeitos do registro, entre outras situações, merecem a atenção do legislador nacional. Neste contexto, a discussão e revisão dessas questões legais pode ser um importante instrumento no processo de consolidação das Indicações Geográficas no Brasil.

Palavras chave: Propriedade Intelectual. Indicações Geográficas. Regulamentação Jurídica.

ABSTRACT

With the enactment of Law n. 9.279/1996, Geographical Indications have been given a more effective legal regulation in Brazil. This legislation regulated from concept and species until ownership and occasional infringements of Geographical Indications. Despite the advances in Brazilian legislation, the growing number of registered indications have raised new conflicts and situations not covered. Such gaps and omissions of the legislator represented challenges to both the agency responsible for the Record and the holders of Geographical Indications. Issues such as Regulation of Use, conflicts with brands, the requirement of production stages in the geographical environment of origin, control structures, the effects of registration, among other situations, deserve the attention of the national legislator. In this context, discussion and review of these legal issues can be an important tool in the process of consolidation of Geographical Indications in Brazil.

Keywords: Intellectual Property. Geographical Indications. Legal Regulations.

Área: Propriedade Intelectual

Seção: Indicações Geográficas.

INTRODUÇÃO

Considerando a tradição marcária que predomina no Brasil, a consolidação dos signos geográficos ante o mercado consumidor ainda é incipiente, assim como a experiência brasileira no setor. Não obstante tal realidade, as Indicações Geográficas (IGs) vêm apresentando um sensível crescimento em número de registros desde o advento da Lei nº 9.279/1996.

Ante o aumento no número de IGs nacionais reconhecidas, e também estrangeiras, é possível avaliar com maior nitidez os parâmetros legais internos e sua adequação no que tange à consolidação destes signos no mercado consumidor, bem como à solução dos eventuais litígios decorrentes desse processo.

Em uma análise comparativa com o direito comunitário europeu já era possível se identificar algumas lacunas e omissões da legislação brasileira. Contudo, diante de quase duas décadas de vigência da Lei nº 9.279/1996 e com dezenas de IGs registradas, se observam mais claramente quais parâmetros legais merecem revisão ou complementação.

Neste sentido, este estudo busca elucidar os principais desafios, em termos normativos no Brasil, que devem ser enfrentados para que possamos minimizar tais lacunas e omissões legislativas em matéria de IGs e dar soluções adequadas aos conflitos que têm surgido nesse processo.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Atualmente, há 53 Indicações Geográficas registradas no Brasil, sendo 45 nacionais (36 indicações de procedência e 09 denominações de origem). As estrangeiras são todas denominações de origem. A primeira IG registrada obteve seu registro como Indicação de Procedência em 2002 – Vale dos Vinhedos – para vinhos (tinto, branco e espumante). Predominam, hoje, entre as 42 IGs nacionais reconhecidas, os produtos agroalimentares, dentre os quais cita-se café, mel, carne, vinhos, arroz, entre outros (BRASIL, INPIb).

Nesta experiência de menos de duas décadas do advento da atual legislação de Propriedade Industrial, o processo de reconhecimento de IGs obteve um significativo avanço. Tal avanço pode ser atribuído, dentre outras causas, por um lado, porque a Lei nº 9279/1996 constituiu um importante avanço em matéria de regulamentação desses signos geográficos, e, por outro, em razão das iniciativas de políticas públicas voltadas à identificação das potencialidades brasileiras, as quais impactaram positivamente o número de IGs nacionais reconhecidas.

Ainda que fortemente influenciada pela experiência europeia, a legislação brasileira adotou alguns parâmetros próprios que vão desde a conceituação de IGs, bem como o alcance da proteção legal. Antes mesmo da experiência em processos de formalização de IGs, já se era possível identificar algumas lacunas na legislação brasileira que poderiam trazer conflitos futuros. Nesse sentido, destacavam-se como questões a ser revisadas ou complementadas: i) a obrigatoriedade ou não de as fases de produção, transformação, elaboração ou acondicionamento se darem na área geográfica demarcada pela IG; ii) a possibilidade ou não de uma IG se tornar genérica após o registro ou outras formas de extinção; iii) conflitos entre IGs homônimas, entre marcas e IGs e nomes de domínio e IGs; iv) a atuação e funcionamento das estruturas de controle independentes das estruturas de gestão (LOCATELLI, 2007).

Após a experiência adquirida com dezenas de IGs nacionais que já ultrapassaram a fase administrativa de registro, hoje é possível verificar com mais nitidez os principais desafios em termos de regulamentação jurídica que se enfrenta nessa matéria. Observe-se alguns desses entraves legais ou administrativos.

No que tange à conceituação, a Lei nº 9.279/1996 estabelece como IG, as indicações de procedência (IP) e as denominações de origem (DO). A IP exige a notoriedade ou reconhecimento do meio geográfico de origem dos produtos. A DO, por sua vez, exige uma qualidade ou característica que se deva exclusiva ou essencialmente ao meio de origem, incluídos fatores humanos e naturais (BRASIL, LEI nº 9.279/1996). No que diz respeito à IP, denota-se que a legislação brasileira não exige “tradição”, mas notoriedade ou reconhecimento (BRUCH et al., 2014). Tal opção legislativa se afasta um pouco da noção originária de IG (européia), uma vez que nesse caso se prescinde de tradição e cultura e, sendo assim, investimentos em marketing podem ser suficientes para o reconhecimento de uma indicação.

Por outro lado, a natureza jurídica da IP, por restringir-se à questão da notoriedade ou reconhecimento para sua configuração, deveria dispensar ou relativizar a exigência do Regulamento de Uso, hoje elencado na Instrução Normativa nº 25/2013 (BRASIL, INPIc). O caderno de normas, como também é conhecido esse regulamento, inclui práticas e regras aplicáveis a todos os produtores/prestadores que os condiciona, sob pena de restringir o uso da IG em caso de seu descumprimento (CERDAN et al, 2013).

Contudo, a legislação não exige quaisquer qualidades, características, obediência a processos ou procedimentos como requisito da IP. Sem dúvida, esses fatores influenciam a notoriedade/reconhecimento do produto/serviço e podem servir para caracterizá-lo. A problemática aqui está em se estabelecer exigências mais restritivas ou rígidas que as práticas consolidadas.

Por exemplo, a região do Rio Grande do Sul na qual se encontram hoje algumas IP (Vale dos Vinhedos, Pinto Bandeira) é tradicionalmente reconhecida pela produção de vinho tendo consolidado uma reputação histórica na produção dessa bebida. No entanto, antigamente a produção era mais artesanal e o vinho preponderante era o “vinho de mesa”, o qual foi o pioneiro na história e tradição dessa região e que continua sendo produzido até hoje em algumas vinícolas (APROVALE).

Com a IP Vale dos Vinhedos, por exemplo, as regras restringiram o uso do signo geográfico a vinhos finos, derivados de algumas variedades específicas de uva, estabelecerem normas de produtividade, entre outras (APROVALE, 2012). Padrões mais rígidos de qualidade foram regulamentados. O consumidor hoje ao ver essa IG pode contar com um vinho mais elaborado, de variedades pré-selecionadas e com qualidade superior. Mas, e os demais produtores e produtos (como o vinho de mesa) que também eram tradicionais da região demarcada e gozavam de reconhecimento do consumidor relacionada à sua origem geográfica? É lícito excluí-los desse processo?

A exigência de Regulamento de Uso, bem como seus limites, deve ser melhor observada, considerando a natureza jurídica e o objeto tutelado em uma IP. Para evitar que padrões mais rígidos excluam produtores/prestadores legitimados, tal exigência deveria formalizar apenas as práticas consolidadas, no intuito de descrever o produto/serviço (e normas de controle e gestão), ou seja, uma regulação mínima, diversa do que ocorre em uma DO (LOCATELLI; CARLS, 2014).

Aqui importa referir que é relevante estabelecer, sob o ponto de vista da inserção no mercado consumidor, padrões de qualidade diferenciados. Entretanto, para isso, os produtores ou prestadores podem se utilizar de outros signos, como as marcas, que podem identificar esses diferenciais nos produtos ou serviços. E tais signos podem coexistir pacificamente com a IG. Assim, por exemplo, um produto pode ter uma IP que indique sua origem, uma marca de certificação que ateste o cumprimento de normas ambientais internacionais, uma marca coletiva que indique que é produzido com ingredientes orgânicos, além de uma marca individual que pode ainda trazer outros diferenciais em relação aos produtos similares.

Outra questão pertinente na legislação brasileira, tanto em relação à IP como à DO diz respeito às fases de produção, transformação, elaboração ou acondicionamento se darem (ou não) na área

geográfica demarcada pela indicação. Atualmente, a legislação não traz qualquer menção à obrigatoriedade de qualquer das fases do processo de produção ou acondicionamento/embalagem se dar na área geográfica demarcada.

A exigência ou regulamentação de quais dessas fases devam se dar na área geográfica demarcada pode ser um instrumento importante para conferir maior transparência ao consumidor e garantir a preservação das características originais dos produtos ou serviços.

Na introdução desse estudo, também foi mencionado que o Brasil possui uma tradição voltada às marcas, como signos distintivos que têm mais apelo no mercado consumidor. Nesse sentido, é fato de que várias marcas foram registradas com nomes geográficos que podem ou constituem uma IG. Ainda que a legislação brasileira vede o registro de uma marca que constitua uma IG, o fato é que as IGs existem antes do seu registro – que é meramente declaratório (BRASIL, INPIc, IN n. 25/2013, art. 1, parágr. único). A sua não formalização pelo registro, no entanto, dificulta a identificação da IG ante o pedido de registro de uma marca, além do fato de que muitas marcas foram registradas antes do advento da Lei. n.9.279/1996.

Desta forma, conflitos surgiram e tendem a surgir entre marcas e IGs homônimas. O caso de Salinas é um exemplo pertinente. A Indicação de Procedência, reconhecida em 2012 (BRASIL, INPIa), teve oposição do titular da marca “Salinas”, no sentido que esta marca era reconhecida nacionalmente e o registro de uma IG homônima induziria o consumidor em erro. Entretanto, o INPI deferiu o registro da IP, observando que este é declaratório, ou seja, declara uma situação já existente e que o fato de haver uma marca registrada anteriormente não é impeditivo para o reconhecimento posterior de uma IG.

Assim, a coexistência desses signos parece ser a solução mais adequada. Não obstante existam ainda questões não elucidadas nessa seara, tais como o conflito de uma IG com marca de alto renome. Da mesma forma, ainda há que se regular a questão dos nomes de domínio em relação às IGs.

Quando se fala em nomes homônimos, não se pode deixar de referir a questão do registro de um mesmo nome geográfico para uma IP e uma DO. Essa é uma situação peculiar no Brasil, que já se configurou em duas situações: IP e DO - Vale dos Vinhedos e IP e DO – Região do Cerrado Mineiro (BRASIL, INPIb). O INPI entende que não há na legislação brasileira nenhum impeditivo para que um mesmo nome geográfico seja objeto de proteção pelas duas espécies de IGs, ainda que para o mesmo produto ou serviço. E, de fato, a legislação não impede, embora também não autorize.

Em se tratando do mesmo nome geográfico (origem) para produtos ou serviços distintos, a questão é mais simples. Nada impede que uma dada região se torne renomada pela produção de vinhos e queijos, por exemplo, ou que em determinada localidade as condições climáticas atribuam qualidades especiais a mais de um tipo de produto. A situação é mais complexa, por sua vez, em se tratando de um mesmo nome geográfico para o mesmo produto ou serviço.

Tal situação pode acarretar confusão ao consumidor, especialmente em se tratando de uma cultura como o mercado brasileiro, que ainda não se familiarizou com os signos geográficos. E, por outro lado, surge a dúvida: extingue-se a IP ou esta e a DO coexistem? Nos termos da atual legislação não há referência à extinção ou anulação desses signos.

O equívoco, nesses casos, ocorre especialmente quando a IP vem a ser interpretada como etapa prévia da DO, o que permitiria um processo de formalização mais ágil, que prescindiria de comprovação de qualidades. Neste cenário, se esquece que IP e DO tutelam objetos jurídicos distintos e servem para indicar características diversas dos produtos/serviços.

Quando se fala em possibilidades de extinção da IG, há ainda outras circunstâncias que merecem regulamentação. A genericidade dos signos geográficos é uma questão bastante polêmica, tanto no que se refere ao registro de indicações européias que evocam nomes tido como genéricos no Brasil; como, também, pelo fato de não haver qualquer regra quanto à possibilidade de uma IG registrada vir a se tornar de uso comum.

Tanto a má-utilização do nome geográfico pelos seus titulares, como a genericidade poderiam constar como possibilidades de restrição ao uso desse nome. Uma indicação registrada tende a se tornar de uso comum, por exemplo, quando seus titulares deixam de proteger o nome geográfico, coibindo terceiros que se utilizam indevidamente daquele nome. E, ainda que a responsabilidade não deva ser atribuída a esses titulares, o fato é que quando um nome se torna de uso comum, perde o objeto a ser tutelado, eis que não remete mais à sua origem geográfica, podendo induzir o consumidor em erro.

Desta forma, considerando os pontos sucintamente abordados nesse estudo, tanto sob o ponto de vista dos consumidores, quanto dos titulares das IGs e outros signos distintivos, há diversas questões legais/administrativas que devem ser revisadas, minimizando prejuízos e conflitos.

CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS

No processo de consolidação das IGs nacionais há diversos fatores relevantes que precisam ser observados para que esse signo possa trazer um impacto significativo para as comunidades envolvidas. Dentre esses fatores, a existência de parâmetros legais adequados é pertinente para garantir aos reais titulares seus direitos, resguardar os interesses dos consumidores e evitar/sanar conflitos.

Diante de uma experiência ainda incipiente nesse processo, já nos deparamos com diversas questões que carecem de regulamentação legal e de um olhar voltado aos conflitos ou obstáculos que têm surgido nesses quase vinte anos de vigência da Lei nº 9.279/1996. Considerando as peculiaridades, tanto da legislação interna, quanto da cultura brasileira em relação aos signos distintivos, o direito comparado nem sempre é hábil para apontar soluções.

Assim, o processo de revisão da atual legislação, além de se evidenciar relevante, deve contar com a experiência alcançada nesse período, observando os desafios que surgiram no processo de formalização das IGs, bem como na sua consolidação após o registro. Por outro lado, não se pode esquecer que o Direito é apenas um instrumento nesse processo, o qual carece de outras ferramentas e ações para se efetivar.

Nesse sentido, as políticas públicas devem (e estão) se renovando no intuito de qualificar os produtores/prestadores para atuarem como protagonistas nesse processo, bem como se faz imprescindível divulgar esses signos geográficos, para que o consumidor brasileiro comece a valorizar não somente esses produtos/serviços, mas a cultura e tradição que estão relacionadas a eles.

REFERÊNCIAS

APROVALE. **Regulamento da Indicação de Procedência Vale dos Vinhedos (I.P.V.V.)**. 2012. Disponível em: <http://nute.ufsc.br/bibliotecas/upload/regulamento_da_i_p_v_v.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2015.

APROVALE. **Vale dos Vinhedos.** Disponível em: <<http://www.valedosvinhedos.com.br/vale/index.php>>. Acesso em: 01 mai. 2015.

BRASIL. INPIa. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Andamento dos pedidos depositados no INPI até 07 de abril de 2015. 2015a. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/docs/planilha_de_ig_-_07-04-2015_0.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2015.

BRASIL. INPIb. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Indicações geográficas concedidas até 10 de março de 2015. 2015b. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/images/docs/lista_com_as_indicacoes_geograficas_concedidas_-_10-03-2015.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2015.

BRASIL. INPIc. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Instrução Normativa n. 25, de 21 de agosto de 2013. 2013. Estabelece as condições para o registro das indicações geográficas. Disponível em: <[http://www.inpi.gov.br/images/docs/instrucao_normativa_25_indicacoes_geograficas\[2\].pdf](http://www.inpi.gov.br/images/docs/instrucao_normativa_25_indicacoes_geograficas[2].pdf)>. Acesso em: 15 jan. 2015.

BRASIL. Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm>. Acesso em: 15 jan. 2015.

BRUCH, K. L.; et al. Indicações Geográficas e Outros Signos Distintivos: Aspectos Legais. PIMENTEL, Luiz Otávio (Org.). **Curso de propriedade intelectual & inovação no agronegócio**: módulo II, indicação geográfica. 4.ed. MAPA, Florianópolis: FUNJAB, 2014. p. 62-95.

CERDAN, C. M. T.; LIMA DA SILVA, A.; QUIUMENTO VELLOSO, A.; VITROLLES, D. Elaboração do regulamento de uso, conselho regulador e definição do controle. In: PIMENTEL, Luiz Otávio; SILVA, Aparecido Lima da (orgs.) **Curso de propriedade intelectual & inovação no agronegócio**: módulo II, indicação geográfica / MAPA. 3ª ed. Florianópolis: MAPA/FUNJAB, 2013, p. 164-193.

LOCATELLI, L. **Indicações geográficas**: a proteção jurídica sob a perspectiva econômica. Curitiba: Juruá, 2007.

Liliana LOCATELLI. O processo de consolidação das indicações geográficas no Brasil: lacunas e omissões da Lei. N. 9.279/1996

LOCATELLI, L.; CARLS, S. Indicações Geográficas: o Regulamento de Uso e as Indicações de Procedência. **Direito e Justiça** (URI), v. 14, p. 243-256, 2014.