

IG no Brasil e na EU

Alberto Ribeiro de Almeida

Introdução

- A indicação geográfica enquanto **direito subjetivo de propriedade industrial**.
 - UE: o ordenamento jurídico da União Europeia distingue, apenas no plano da definição, **indicações geográficas de denominações de origem**.
 - As indicações geográficas e as denominações de origem beneficiam do **mesmo regime jurídico, do mesmo âmbito de proteção e da mesma natureza jurídica**.
 - Regulamento (UE) N.º 1151/2012, de 21 de novembro (produtos agrícolas e géneros alimentícios).
 - Regulamento (UE) N.º 1308/2013, de 17 de dezembro (produtos vitivinícolas).
 - O Regulamento (CE) N.º 110/2008, de 15 de janeiro (bebidas espirituosas), e o Regulamento (UE) N.º 251/2014, de 26 de fevereiro (produtos vitivinícolas aromatizados), apenas preveem indicações geográficas.
 - Não abordaremos aqui as simples ou não qualificadas indicação de proveniência geográfica.
 - Brasil: a Lei da Propriedade Industrial brasileira aprovada pela Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996, consagra (nos artigos 177.º e 178.º) uma dicotomia entre **indicação de procedência e denominação de origem, sendo certo que ambas são indicações geográficas** (art. 176.º).
 - Um exemplo de propriedade coletivística ou propriedade em comunhão germânica.

Introdução

- As indicações geográficas são **símbolos identificativos** de um saber-fazer coletivamente desenvolvido (quantas vezes transgeracional) – **uma invenção coletiva de um produto (ou serviço) com uma proveniência geográfica demarcada, com certas características, qualidade ou reputação.**
- A originalidade e a novidade da indicação geográfica estão na invenção coletiva e na ideia de **usar um certo nome (em regra geográfico) na identificação desses produtos.**
- **Uma obra de certa gente** – um esforço criador que diferencia os produtos pela origem e pela qualidade.
- Prevalece aqui uma **compreensão coletivística do mundo** (um espírito comunitário ou a prevalência dos interesses coletivos e, porventura, intemporais) à qual se subordina o direito do indivíduo.
- O direito de propriedade sobre a indicação geográfica apresenta-se, na nossa opinião, como um direito indivisível traduzido numa **contitularidade coletiva** (encabeçada pelo universo dos produtores de uma região) e que compete íntegro a cada um dos produtores (o exercício do direito por cada um dos produtores é independente dos outros).

O conteúdo positivo do direito

- Os titulares de uma indicação geográfica estabelecidos na região demarcada podem fazer uso (*ius utendi*) da indicação geográfica, apondo-a nos produtos, desde que estes correspondam às características e qualidades fixadas no caderno de especificações.
- Ao efetuarem este uso vão poder cobrar um preço que não corresponde apenas ao preço do produto, mas ao preço do produto mais a indicação geográfica (claramente não se confunde o direito de indicação geográfica com o *corpus mechanicum*). Esta irá atribuir ao produto uma mais-valia económica que os produtos do mesmo tipo não têm. Aqui já estamos no domínio da fruição (*ius fruendi*).
- O titular da indicação geográfica **não pode licenciar** a indicação geográfica (como o pode efetuar o titular de uma marca ou de uma patente).
- Cada titular isoladamente (ou o universo dos titulares) não pode dispor (*ius abutendi*) da indicação geográfica. Esta impossibilidade é uma consequência não só de o direito de indicação geográfica não ser propriedade de um só, mas do integral cumprimento de um princípio de verdade. Se isoladamente um titular do direito não pode ceder uma indicação geográfica, a cedência por comum acordo entre todos os titulares de tal direito não pode ser permitida por duas razões: em primeiro lugar violava-se a afetação de tal direito enquanto propriedade coletivística; em segundo lugar estaríamos manifestamente perante uma violação da ordem pública económica.

O conteúdo negativo do direito

Denominação de origem

PORTO

Usada na identificação de vinhos

Versus o sinal solicitado para ser registado como marca europeia

DIPORTOFINO

Destinado a identificar, entre outros produtos, café, chá, açúcar, arroz, pão, gelados, mel, sal, especiarias, cacau, etc.

Será possível o registo desta marca?

Podem os titulares da denominação de origem Porto opor-se ao registo da referida marca?

Existe confundibilidade entre os sinais em confronto?

O conteúdo negativo do direito

- **A amplitude sinalética do *ius prohibendi*:**
 - A amplitude sinalética do *ius prohibendi* exige uma tutela da indicação geográfica que englobe todas as formas de “aproximação” («Annäherung») suscetíveis de violar a função específica daquele direito de propriedade industrial, *id est*, a sua função de indicação de proveniência geográfica e de garantia de qualidade.
 - Usurpação
 - Imitação
 - Tradução
 - Evocação
 - Corretivos («tipo», «espécie», e outros análogos)
 - Deslocalizantes
 - Prejuízo para o carácter distintivo (ofuscamento, diluição, dispersão da identidade do sinal)
 - Prejuízo para o prestígio (obscurecimento ou degradação)
 - Proveito indevidamente retirado do carácter distintivo ou do prestígio (atitudes parasitárias ou de *free-riding* que se traduzem na exploração do esforço feito por outrem).
- **A experiência do direito brasileiro.**

O conteúdo negativo do direito

- **A elasticidade merceológica do *ius prohibendi*:**

- Face ao direito da União Europeia, o âmbito merceológico de tutela nas indicações geográficas não assenta na similitude ou afinidade entre os produtos, mas na **comparabilidade**.
- A amplitude merceológica é menor nos produtos comparáveis no que nos produtos afins, ou, por outras palavras, **a afinidade tem uma maior abrangência do que a comparabilidade**.
- Por outro lado, prescinde-se da exigência de comparabilidade quando exista **exploração da reputação** (usou-se «reputação» e não «prestígio») de uma indicação geográfica – e basta este requisito.
- De todo o modo, uma redação infeliz geradora de diversas dúvidas interpretativas e, em especial, não protetora das indicações geográficas e das suas funções jurídicas. Uma indicação geográfica deveria estar protegida, no respeito pelas suas funções jurídicas, contra a utilização de sinais idênticos ou similares, incluindo as evocações, traduções, deslocalizantes e corretivos, utilizados na identificação de produtos ou serviços comparáveis ou afins (além da proteção contra as explorações da reputação em relação a quaisquer produtos ou serviços).
- **A experiência do direito brasileiro.**

O conteúdo negativo do direito

- **A confundibilidade:**

- Na indicação geográfica a confundibilidade deve ser aferida quanto à indução em erro do consumidor no que respeita à **origem do produto** («Herkunftsassoziation») ou às **suas características ou qualidade** («Qualitätsassoziation») e não quanto à origem empresarial dos produtos, como acontece na marca.
- São as funções jurídicas das indicações geográficas a determinar o sentido da possibilidade de indução em erro.
- Além das duas referidas funções jurídicas, certas indicações geográficas podem ser particularmente fortes no mercado, adquirir reputação, reconhecendo-se em relação a essas indicações geográficas uma **função publicitária** merecedora de tutela jurídica contra atos de exploração dessa reputação que se podem traduzir (como consequência) num prejuízo para o carácter distintivo, num prejuízo para a reputação ou num aproveitamento indevido do carácter distintivo ou da reputação.

O conteúdo negativo do direito - síntese

- Em primeiro lugar, importa verificar **se há ou não risco de confusão** quanto à origem geográfica dos produtos ou serviços, ou risco de confusão quanto à qualidade ou características dos produtos ou serviços – as duas funções supra referidas.
 - Verificadas essas funções, as indicações geográficas (ponderando-se a sua maior ou menor força distintiva) estarão protegidas contra utilização de sinais idênticos ou similares, incluindo as evocações, traduções, deslocalizantes e corretivos, utilizados na identificação de produtos ou serviços comparáveis ou afins.
- Em segundo lugar, a tutela merceológica na indicação geográfica pode ser independente de estarmos em face de produtos comparáveis ou afins, pois é necessário **evitar o aproveitamento indevido da força distintiva ou da reputação da indicação geográfica**.
 - Em virtude da força distintiva ou da reputação da indicação geográfica (quantas vezes símbolo de excelência e de qualidade) o consumidor pode efetuar uma ligação ou conexão entre os sinais em termos de o uso de um sinal idêntico ou quase idêntico à indicação geográfica se traduzir num aproveitamento indevido ou exploração (*Rufausbeutung*) da força distintiva ou da reputação da indicação geográfica ou os prejudique (*blurring* ou *tarnishment*) independentemente dos produtos ou serviços em causa (comparáveis, afins ou completamente diferentes).

Alguns conflitos com o direito sobre a marca

- Os nomes geográficos podem atribuir um valor atrativo à marca suscetível de **influenciar a decisão de compra**.
- Existe um interesse geral em **preservar a livre disponibilidade** dos nomes geográficos.
- **Princípio da distintividade** - uma marca não pode ser constituída exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a proveniência geográfica do produto ou da prestação do serviço (proíbe-se o registo de marcas constituídas exclusivamente por indicações descritivas).
- **Princípio da verdade** - é proibido o registo marcas enganadoras ou que contenham falsas indicações de proveniência.

Alguns conflitos com o direito sobre a marca – IG de prestígio

- PORTO *versus* «DIPORTOFINO»:
 - The OHIM (EUIPO) said: «the applicant would benefit from the fame of the traditional appellation of origin PORTO (...) it takes unfair advantage of the distinctive character and the prestige of the appellation of origin».
- Champagne *versus* «FOIS GRAS DE CANARD AUX POIVRES ET AU CHAMPAGNE».
 - The French court said the following: «(...) risque de détournement et d'affaiblissement de notoriété de l'appellation».
- «MAC CHEESE recette au Beaufort fondu»
 - «MAC CHEESE sauce au Reblochon»
 - «MAC CHEESE sauce à la Tomme de Savoie fondue»
 - The French court said: «(...) n'avait eu pour but que de tirer indument profit en les affaiblissant et en les dévalorisant, de la réputation et de la notoriété de ces AOC et IGP (...) discréditer la qualité (...)».

Montfort innove fort !

Sur l'entier...



“Le foie gras au Champagne et 2 poivres”



Une recette d'exception, raffinée au goût subtil
alliant des ingrédients de Prestige.

Un packaging rupturiste et luxueux.



Conclusão

- É indiscutível o **avanço que representou** a Lei da Propriedade Industrial brasileira no quadro das indicações geográficas.
- Todavia, **20 anos depois** impõe-se uma tutela mais forte e mais vasta desde logo para responder aos interesses económicos brasileiros em presença.
 - Conteúdo positivo e conteúdo negativo.
 - Relação com o direito de marca.
 - Tutela ultramerceológica ou tutela das IG de prestígio ou com reputação.
- **A importância das indicações geográficas no Brasil** como instrumento de desenvolvimento económico é evidente.
 - Um instrumento de concorrência.
 - Uma ferramenta para diferenciar os produtos no mercado.