



Ato de Genebra do Acordo de Lisboa

Diálogos União Europeia – Brasil sobre
Proteção de Indicações Geográficas



AGOSTO 2023

GOVERNO FEDERAL

Presidente da República
Luiz Inácio Lula da Silva

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS (MDIC)

Vice-Presidente da República e Ministro de Estado
do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços
Geraldo Alckmin

Secretária de Competitividade e Política
Regulatória - SCPR/MDIC
Andrea Macera

Diretora de Propriedade Intelectual e
Infraestrutura da Qualidade - DEPIQ
Juliana Ghizzi Pires

Coordenador-Geral de Propriedade
Intelectual - CGPI
Miguel Campo Dall Orto Emery de Carvalho

DELEGAÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA NO BRASIL

Embaixador – Chefe da Delegação
Ignacio Ybáñez

Chefe da Seção Econômica e Comercial
Maurizio Cellini

Chefe da Seção Instrumentos de Política Externa
(FPI) – Equipe Américas
Mario Mariani

Adida Civil – Gerente de Projetos – Instrumentos
de Política Externa (FPI) – Equipe Américas
Zahra Piñero Lozano

CONSÓRCIO

**Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. (KAS), e CESO
Development Consultant**

AUTOR

Luciano Seixas Ivo

USO E DIVULGAÇÃO DE DADOS

Os dados contidos no presente documento não devem ser revelados ou duplicados, utilizados ou divulgados, no todo ou em parte, para qualquer outra finalidade que não seja a avaliação do documento em si.

Renúncia de responsabilidade: O conteúdo deste documento não reflete a opinião oficial do governo brasileiro e da União Europeia. A responsabilidade pelas informações e pontos de vista ali contidos cabe inteiramente ao(s) autor(es).

Sumário

1. Introdução	6
2. ENPI - Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual	8
Eixo 1: Propriedade intelectual para a competitividade e o desenvolvimento	8
Eixo 2: Disseminação, formação e capacitação em propriedade intelectual	8
Eixo 3: Governança e fortalecimento institucional	8
Eixo 4: Modernização dos marcos legais e infralegais	8
Eixo 5: Observância e segurança jurídica	9
Eixo 6: Inteligência e visão de futuro	9
Eixo 7: Inserção do Brasil no sistema global de PI	9
3. Comparativo entre TRIPS e Genebra/ Lisboa	10
Signo	13
Produto ou serviço	13
Reputação, qualidade ou outra característica	14
Fatores determinantes	14
Enforcement	15
Ato de concorrência desleal	16
Indução a erro	17
Marca de terceiro	17
Exceção referente ao registro de marca	19
Uso de termo retificador	20
Homônimo	21
Não retroação de proteção e relação com outros acordos	21
Exceção: Cláusula do avô	22
Uso comum ou termo genérico	23
Patronímico	24
Tempo de proteção e cancelamento	25
Não proteção	25
4. Comparativo entre Acordo Mercosul - UE e Genebra/Lisboa	26
Reconhecimento das IGs	26
Enforcement	26
Indução a erro e Concorrência Desleal	27
Termo retificador (tipo, método, imitação)	27
Marcas x IG	27
Raça e Variedade Vegetal	28
Homônimos	28
Casos particulares	28
Nome próprio	28
Nome comum	29

IG Genérica	29
IG que deixaram de ser protegidas e tempo de proteção.....	29
Tipos de produtos que podem ser abrangidos.....	29
IG de Serviços	29
5. Experiência brasileira do Protocolo de Madrid para marcas	31
6. Desafios Administrativos do INPI	34
Desafio para analisar o montante de pedidos após adesão ao Acordo	34
Aumento da demanda interna de IG e backlog crescente no departamento de marcas	35
Reuniões com o INPI.....	36
7. Estimativa sobre quantidade de pedidos que serão recebidos no Brasil.....	38
8. Custo para IG brasileiras solicitarem pedido internacional de reconhecimento.....	42
9. IG de serviço e IG Cachaça.....	44
Porto Digital (única IG de serviço registrada no Brasil até o momento), e eventuais novos pedidos do tipo, ficarão fora da proteção via Ato de Genebra.....	44
IG Cachaça (Decreto Presidencial) – perspectivas no Acordo.....	45
10. Indicações de Procedência brasileiras vão ser consideradas IG no Acordo?	47
11. Será permitido o depósito no idioma português junto à OMPI?	50
12. Mercosul ou PROSUR podem aderir a Lisboa/Genebra?	51
13. IG versus nomes “genéricos”, “comuns” ou “vulgares”	53
14. IG e Enforcement.....	55
15. Possibilidade de recusa aos pedidos de registro IG.....	57
16. IG versus utilização de marca comercial.....	59
17. IGs homônimas	61
Para produtos diferentes	61
Para produtos idênticos	61
Situação no Genebra/Lisboa.....	61
18. Interesse real em registros internacionais da IG pelos brasileiros	62
O SEBRAE NACIONAL e o Acordo de Lisboa.....	63
19. Desafios normativos do Brasil/INPI: análise de pontos do Acordo e das necessidades de adaptações/alterações legais/normativas do Brasil/INPI para a eventual adesão	64
20. Avaliação das Declarações (ressalvas) possíveis ao Ato de Genebra do Acordo de Lisboa no momento da acessão.....	67
21. Referências.....	68

Siglas e acrónimos

UE	União Europeia
OAPI	African Intellectual Property Organization
OMPI	Organização Mundial de Propriedade Intelectual
ENPI	Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual
PI	Propriedade Intelectual
DPI	Direitos de Propriedade Intelectual
IG	Indicações Geográficas
INPI	Instituto Nacional de Propriedade Intelectual
DO	Denominação de Origem
AMUE	Acordo Mercosul – União Europeia
IP	Indicação de Procedência
GIPI	Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual
Prosur	Fórum para o Progresso e Desenvolvimento da América do Sul
TRIPS	Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio
OMC	Organização Mundial de Comércio
ABRIG	Associação Brasileira de Indicações Geográficas

1. Introdução

O Acordo de Lisboa foi firmado originalmente em 1958, tendo sido alterado em 1967, na versão do denominado Ato de Estocolmo de 1967. Ambos possuíam como foco a proteção das Denominações de Origem. Posteriormente, foi feita uma nova versão, denominada Ato de Genebra, de 2015 e que entrou em vigor em 2020, a qual estendeu essa proteção às Indicações Geográficas, flexibilizando alguns requisitos que constavam na versão do Ato de Estocolmo.

O país poderá aderir tanto ao Acordo de Lisboa, na versão do Ato Estocolmo de 1967, do qual hoje 29 países são aderentes, quanto à versão do Ato de Genebra, de 2015, do qual hoje 17 países são aderentes, sendo que no total hoje são 30 membros já que alguns países aderiram a ambos.

Figura 1 - Resumo de todos os membros

- 23 -

9. Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration

Lisbon Agreement (1958), revised at Stockholm (1967), and amended in 1979, and the Geneva Act (2015)
(Lisbon Union)

Status on May 11, 2023

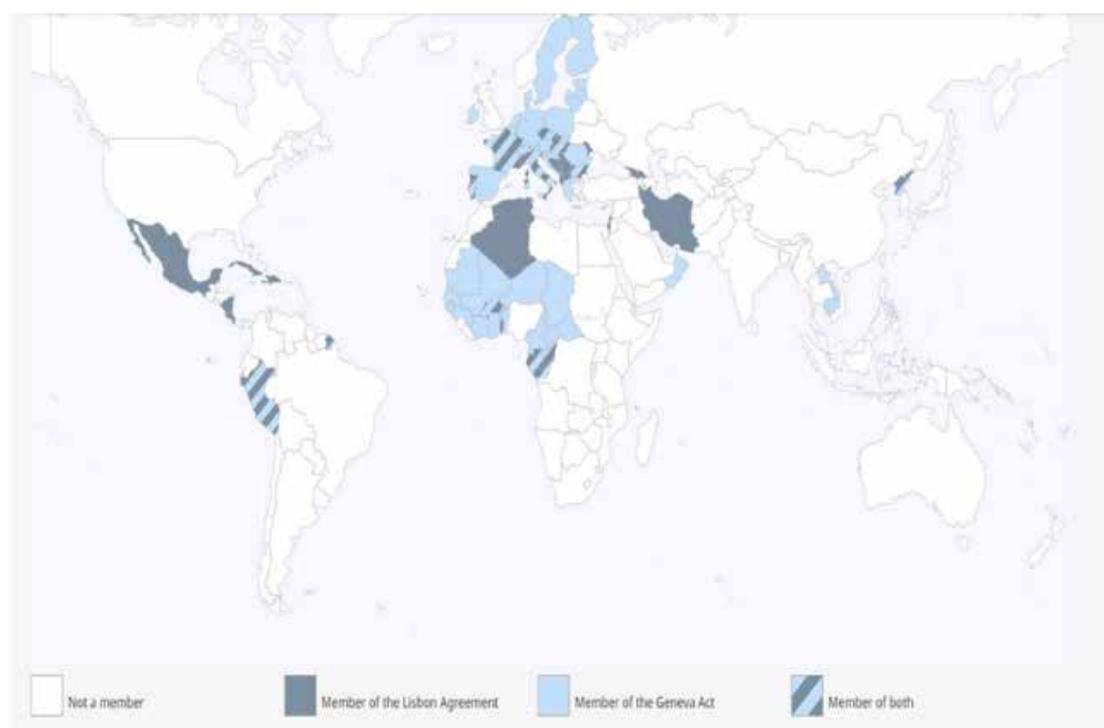
State/IGO	Date on which State became party to the Agreement	Date on which State became party to the Stockholm (or Lisbon) Act	Date on which State/IGO became party to the Geneva Act
African Intellectual Property Organization (OAPI)^{1,3,4}			
Albania	May 8, 2019	Stockholm: May 8, 2019	March 15, 2023
Algeria	July 5, 1972	Stockholm: October 31, 1973	February 26, 2020
Bosnia and Herzegovina	July 4, 2013	Stockholm: July 4, 2013	-
Bulgaria	August 12, 1975	Stockholm: August 12, 1975	-
Burkina Faso	September 2, 1975	Stockholm: September 2, 1975	-
Cabo Verde ^{2,3,4}	-	-	July 6, 2022
Cambodia ⁸	-	-	February 26, 2020
Congo	November 16, 1977	Stockholm: November 16, 1977	-
Costa Rica	July 30, 1997	Stockholm: July 30, 1997	-
Côte d'Ivoire	-	-	March 15, 2023
Cuba	September 25, 1966	Stockholm: April 8, 1975	-
Czech Republic	January 1, 1993	Stockholm: January 1, 1993	September 2, 2022
Democratic People's Republic of Korea	January 4, 2005	Stockholm: January 4, 2005	February 26, 2020
Dominican Republic	January 17, 2020	Stockholm: January 17, 2020	-
European Union ^{5,5}	-	-	February 26, 2020
France	September 25, 1966	Stockholm: August 12, 1975 ⁶	April 21, 2021
Gabon	June 10, 1975	Stockholm: June 10, 1975	-
Georgia	September 23, 2004	Stockholm: September 23, 2004	-
Ghana ⁶	-	-	February 3, 2022
Haiti	September 25, 1966	Lisbon: September 25, 1966	-
Hungary	March 23, 1967	Stockholm: October 31, 1973	September 10, 2021
Iran (Islamic Republic of)	March 9, 2006	Stockholm: March 9, 2006	-
Israel	September 25, 1966	Stockholm: October 31, 1973	-
Italy	December 29, 1968	Stockholm: April 24, 1977	-
Lao People's Democratic Republic	-	-	February 20, 2021
Mexico	September 25, 1966	Stockholm: January 26, 2001	-
Montenegro	June 3, 2006	Stockholm: June 3, 2006	-
Nicaragua	June 15, 2006	Stockholm: June 15, 2006	-
North Macedonia	October 6, 2010	Stockholm: October 6, 2010	-
Oman	-	-	June 30, 2021
Peru	May 16, 2005	Stockholm: May 16, 2005	October 18, 2022
Portugal	September 25, 1966	Stockholm: April 17, 1991	-
Republic of Moldova	April 5, 2001	Stockholm: April 5, 2001	-
Russian Federation ^{7,8,9}	-	-	August 11, 2023
Samoa ⁸	-	-	February 26, 2020
Serbia ¹⁰	June 1, 1999	Stockholm: June 1, 1999	-
Slovakia	January 1, 1993	Stockholm: January 1, 1993	-
Switzerland	-	-	December 1, 2021
Togo	April 30, 1975	Stockholm: April 30, 1975	-
Tunisia	October 31, 1973	Stockholm: October 31, 1973	July 6, 2023
(Total: 41)		(30)	(18)

Fonte: Lisbon Agreement, 2023

Importante ressaltar que a adesão pode se dar por país ou por outra forma de representação regional, como é o caso da União Europeia (UE) e da *African Intellectual Property Organization* (OAPI). Destaca-se que outros países assinaram o acordo, mas nem para todos o mesmo já entrou em vigor.

Este documento objetiva trazer subsídios para dar apoio a tomada de decisão brasileira referente à adesão ou não ao Ato de Genebra do Acordo de Lisboa. E nos pontos a seguir, são explicitados os principais temas que devem ser observados, os quais foram previamente acordados.

Figura 2 - Países que aderiram ao Ato de Estocolmo e ao Ato de Genebra



Fonte: OMPI

2. ENPI - Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual

A ENPI foi estabelecida pelo DECRETO Nº 10.886, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021, visando atuar em sete eixos estratégicos (linhas de ação):

Eixo 1: Propriedade intelectual para a competitividade e o desenvolvimento

Fomentar a geração e o uso estratégico da propriedade intelectual em prol do interesse nacional para a promoção da competitividade e do desenvolvimento de negócios no Brasil e no mundo. As ações deste eixo são direcionadas à geração e à agregação de valor de PI aos bens, serviços e processos, que por sua vez resultarão em maior competitividade e geração de renda contemplando as especificidades e competências regionais.

Eixo 2: Disseminação, formação e capacitação em propriedade intelectual

Promover ações para disseminar a cultura de PI entre agentes econômicos, consumidores, comunidade acadêmica e a sociedade em geral, com o propósito de tornar o sistema e suas ferramentas conhecidas para inventores, criadores, cientistas e empresários, bem como formar e capacitar profissionais de diversas áreas no tema.

Eixo 3: Governança e fortalecimento institucional

Garantir o alinhamento, a articulação e a implementação de ações da ENPI com os objetivos e as diretrizes das políticas de inovação, desenvolvimento, competitividade e cultura, bem como direcionar medidas para reestruturação e fortalecimento das instâncias administrativas responsáveis pelos serviços de PI.

Eixo 4: Modernização dos marcos legais e infralegais

Tornar o ambiente regulatório de PI mais transparente, seguro e previsível em relação às demandas de um mercado global dinâmico e inovador, e, sempre que possível, simplificar procedimentos para facilitar o acesso e o uso do sistema.

Eixo 5: Observância e segurança jurídica

Conscientizar e esclarecer a sociedade a respeito da relevância dos Direitos de Propriedade Intelectual - DPI, incluindo as vantagens de se usufruir dos DPI e os prejuízos decorrentes de sua violação, e da necessidade de promover a sua proteção adequada; fortalecer o ambiente de negócios e a segurança jurídica no Brasil, inclusive no ambiente digital, com medidas voltadas ao melhor aparelhamento e à organização dos órgãos judiciais e de fiscalização; e coordenar ações de repressão às infrações administrativas e penais contra a propriedade intelectual.

Eixo 6: Inteligência e visão de futuro

Fomentar a produção de análises prospectivas sobre o uso da PI, com o propósito de identificar tendências tecnológicas, desafios para a sua proteção sobre novas tecnologias e novas formas de se apropriar de criações protegidas por DPI e estimular o uso das bases de dados para apoiar a inovação e a economia criativa.

Eixo 7: Inserção do Brasil no sistema global de PI

Fortalecer a inserção estratégica do Brasil nos foros internacionais de PI, estimular a presença de produções culturais e de inovações brasileiras no exterior e promover ambiente de negócios doméstico favorável à atração de investimentos estrangeiros.

O Ato de Genebra do Acordo de Lisboa é especialmente compatível com o direcionamento dos Eixos 4 e 7.

Dentro da lógica de atuação nos eixos acima, o Governo Brasileiro lançou uma chamada pública para receber sugestões para a ENPI 2023-2025. A chamada gera oportunidade para os principais atores relacionados à indicação geográfica no Brasil enviarem sugestões. Ao final, a análise dos resultados poderá trazer um dos indicativos do interesse das Indicações Geográficas (IG) brasileiras em proteção internacional.

3. Comparativo entre TRIPS e Genebra/ Lisboa

Para compreender a diferença entre o Acordo de Lisboa / Ato de Genebra e o previsto no TRIPS, e como isso se relaciona com o que foi regulado na Lei nº 9279/1996, é necessário compreender as bases de onde vieram as definições que informam estes. Este item foi desenvolvido com base nos acordos internacionais citados e na tese de doutorado “Signos distintivos de origem: entre o velho e o novo mundo vitivinícola”, de Kelly Lissandra Bruch.

A definição de “indicação de proveniência” ou “indicação de procedência” vem da Convenção União de Paris (1883), que, em suas diversas versões, foi incorporando a repressão a essa falsa indicação de procedência, a qual foi mais detidamente tratada no Acordo de Madri (1891), relativo às falsas indicações de procedência.

A CUP, em seu art. 10, e o Acordo de Madri, em seu artigo 1, relacionam esse conceito a um produto proveniente de um determinado lugar, localidade, região ou Estado.

Não se verifica nesta concepção a obrigatoriedade de o produto apresentar uma característica ou qualidades específicas, nem tão pouco se exige a notoriedade ou a reputação desse nome geográfico com relação ao produto. Todavia, não se trata de uma definição positiva, mas sim do que seria uma falsa indicação de procedência.

Importante ressaltar que isso não tem qualquer relação com a “indicação de origem” de um produto, que está mais relacionado com regras de origem.

A CUP, no original, em seu art. 10, estabelece:

Article 10 - False Indications: Seizure, on Importation, etc., of Goods Bearing False Indications as to their Source or the Identity of the Producer

(1) The provisions of the preceding Article shall apply in cases of direct or indirect use of a false indication of the source of the goods or the identity of the producer, manufacturer, or merchant.

(2) Any producer, manufacturer, or merchant, whether a natural person or a legal entity, engaged in the production or manufacture of or trade in such goods and established either in the locality falsely indicated as the source, or in the region where such locality is situated, or in the country falsely indicated, or in the country where the false indication of source is used, shall in any case be deemed an interested party.

O Acordo de Madri, no original, em seu art. 1, estabelece:

Article 1

(1) All goods bearing a false or deceptive indication by which one of the countries to which this Agreement applies, or a place situated therein, is directly or indirectly indicated as being the country or place of origin shall be seized on importation into any of the said countries.

Esta mesma lógica foi trazida ao Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual no Mercosul, em matéria de marcas, indicações de procedência e denominação de origem (Decisão 08/1995), que o descreveu de uma forma positiva no seu art. 19, 2.

E foi esta lógica que se trouxe diretamente para a Lei 9279/1996, em seu art. 177.

rotocolo de Harmonização	Lei 9279/1996
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	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.

Por outro lado, a definição de denominação de origem, no âmbito internacional, se consolida com o Acordo de Lisboa de 1958, no seu art. 2, e continua o mesmo no Ato de Estocolmo de 1967. Há um aperfeiçoamento no Ato de Genebra de 2015:

Acordo de Lisboa de 1958 Ato de Estocolmo de 1967	Ato de Genebra de 2015
<p>Artigo 2º</p> <p>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 no meio geográfico, incluindo os factores naturais e os factores humanos.</p> <p>2) O país de origem é aquele cujo nome, ou no qual está situada a região ou localidade cujo nome constitui a denominação de origem que deu ao produto a sua notoriedade.</p>	<p>Artigo 2º - Objeto</p> <p>[Denominações de origem e indicações geográficas protegidas] O presente ato é aplicável:</p> <p>(i.) A qualquer denominação protegida na parte contratante de origem, que consista no nome, ou contenha o nome, de uma zona geográfica, ou outra denominação conhecida como fazendo referência a essa zona, que sirva para designar um produto como sendo originário dessa zona geográfica, cuja qualidade ou características resultem exclusiva ou essencialmente do meio geográfico, incluindo fatores naturais e humanos, e que tenha conferido ao produto a sua reputação;</p>

O Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual no Mercosul, em matéria de marcas, indicações de procedência e denominação de origem (Decisão 08/1995) e a Lei 9279/1996, seguiram a mesma definição constante do Acordo Lisboa de 1958 / 1967, com exceção do item 2 da definição original:

Protocolo de Harmonização	Lei 9279/1996
Art. 19 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, incluindo fatores naturais ou humanos.	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 diferença que consta entre estes, são as palavras “E” e o “OU”, sendo que o Brasil seguiu literalmente a definição do Acordo de Lisboa, utilizando o E.

Deve ser ressaltado que o conceito de denominação de origem se diferencia fundamentalmente do conceito de indicação de procedência ao relacionar a origem geográfica ao produto com qualidades ou características que ele possua, que sejam procedentes exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico. No caso da DO há uma ligação mais profunda entre o produto e sua origem. Além disso, no Acordo de Lisboa e na própria definição do Ato de Genebra também se ressalta a notoriedade advinda dessa relação. Ou seja, por ser diferenciado, o produto torna-se notório. Isso não se encontra explícito na legislação brasileira.

O Acordo TRIPS diferiu bastante da lógica que havia se estabelecido, trazendo uma nova figura para os acordos internacionais, denominado de Indicação Geográfica. Esta abarca conceitos presentes tanto na indicação de procedência quanto na denominação de origem. E muitos países têm optado entre apenas utilizar esta ou utilizar esta e a denominação de origem. O Brasil, dentre os países do Mercosul, é o único que ainda usa indicação de procedência.

O TRIPS traz a seguinte definição:

SEÇÃO 3: INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS ARTIGO 22 Proteção das Indicações Geográficas
1. Indicações Geográficas são, para os efeitos deste Acordo, indicações que identifiquem um produto como originário do território de um Membro, ou região ou localidade deste território, quando determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto seja essencialmente atribuída à sua origem geográfica.

Considerando que o Brasil é signatário do TRIPS, é adequado verificar quais são os pontos convergentes e divergentes entre este e o Acordo de Lisboa e o Ato de Genebra, visando compreender quais obrigações a mais o Brasil estaria assinando ao aderir a um destes.

As diferenças fundamentais da definição de Denominação de Origem e de Indicação Geográfica que precisam ser ressaltadas são as seguintes:

Signo

A denominação de origem prevista no Acordo de Lisboa trata, necessariamente, de “nomes geográficos” de um Estado, região ou localidade. Já a indicação geográfica do TRIPS trata de uma “indicação” que identifique um Estado, região ou localidade, não havendo, portanto, a necessidade de que esta seja, necessariamente, geográfica.

O Ato de Genebra se aproxima mais do TRIPS, ao permitir que “qualquer denominação”, “que consista no nome, ou contenha o nome, de uma zona geográfica, ou outra denominação conhecida como fazendo referência a essa zona, que sirva para designar um produto como sendo originário dessa zona geográfica”.

ACORDO DE LISBOA	TRIPS	ATO DE GENEBRA
A denominação de origem trata, necessariamente, de “nomes geográficos” de um Estado, região ou localidade.	A indicação geográfica trata de uma “indicação” que identifique um Estado, região ou localidade, não havendo, portanto, a necessidade de que esta seja, necessariamente, geográfica.	Qualquer denominação, que consista no nome, ou contenha o nome, de uma zona geográfica, ou outra denominação conhecida como fazendo referência a essa zona, que sirva para designar um produto como sendo originário dessa zona geográfica.

Mas ainda assim não permitiriam um nome que não tivesse claramente essa relação, o que é permitido no TRIPS.

Produto ou serviço

DENOMINAÇÃO DE ORIGEM

Na versão em inglês, o Acordo de Lisboa trata de proteção a um “*product*”, enquanto o TRIPS trata da proteção de um “*good*”. Todavia, nas versões em outras línguas oficiais do TRIPS, tais como o francês e o espanhol, a tradução resulta em produto, do que se pressupõe que ambos tratem de produto e que, neste escopo, sua definição não obriga a proteção mínima também para serviços - no caso do TRIPS, e nem permite a proteção de serviços no caso do Acordo de Lisboa. O Ato de Genebra referenda esse ponto do Acordo de Lisboa.

INDICAÇÃO GEOGRÁFICA

A definição de indicação geográfica do Ato de Genebra também fala explicitamente de produto, e, portanto, não engloba na sua possibilidade de proteção uma IG de serviço.

Reputação, qualidade ou outra característica

DENOMINAÇÃO DE ORIGEM

Enquanto o Acordo de Lisboa determina que o produto deva apresentar uma qualidade ou característica diretamente relacionada com o meio geográfico, em face de cuja relação se torne notório, o TRIPS determina que o produto deve apresentar uma qualidade, uma característica ou uma reputação relacionada com sua origem geográfica. Isso quer dizer que o TRIPS flexibiliza e amplia a possibilidade de proteção, especialmente quando permite que apenas a reputação seja suficiente para subsidiar uma indicação geográfica. Assim, em princípio o TRIPS pode abarcar a Indicação de Procedência, que exige apenas uma relação com sua origem geográfica. O TRIPS permite ainda que apenas uma qualidade ou uma característica, sem a notoriedade, sustente a proteção de uma indicação geográfica, diferente do Acordo de Lisboa.

Essa mesma necessidade da presença de reputação adicionada de qualidades ou características, ficou ainda mais clara no Ato de Genebra.

INDICAÇÃO GEOGRÁFICA

A definição de Indicação Geográfica do Ato de Genebra está bastante próxima do TRIPS, pois também utiliza o “ou” para separar qualidade, reputação e característica. Assim, poder-se-ia compreender que tanto o Ato de Genebra quanto o TRIPS permitiram que uma IG tivesse apenas um destes requisitos presentes, desde que o mesmo resulte essencialmente de sua origem geográfica.

Fatores determinantes

DENOMINAÇÃO DE ORIGEM

Enquanto o Acordo de Lisboa prevê que essas características ou qualidades devam estar relacionadas com o meio geográfico, incluindo fatores naturais e humanos, o TRIPS apenas determina que esses elementos devam ser, essencialmente, atribuídos à sua origem geográfica, não exigindo que ela seja decomposta na influência de fatores naturais e humanos sobre o produto. O Ato de Genebra também inclui todos estes fatores determinantes.

INDICAÇÃO GEOGRÁFICA

O Ato de Genebra, assim como o TRIPS, flexibiliza que apenas um dos fatores determinantes esteja presente, desde que resultem essencialmente da sua origem geográfica.

Assim, com relação à definição, percebe-se que especialmente o Ato de Genebra incorporou na definição de indicação geográfica o que se encontra no acordo TRIPS, restando ainda restritiva no que tange à definição de denominação de origem.

Contudo, outros pontos precisam ser comparados e são relevantes para compreender se o Ato de Genebra seria mais restritivo que o TRIPS. E para compreender melhor, essa análise focará no Ato de Genebra. Ressalta-se que as previsões relacionadas ao registro não foram consideradas, pois este não é objeto do acordo TRIPS.

Enforcement

ACORDO TRIPS	ATO DE GENEBRA
Art. 22 2. Com relação às indicações geográficas, os Membros estabelecerão os meios legais para que as partes interessadas possam impedir:	Art. 11 1. [Teor da proteção] sob reserva do disposto no presente ato, para cada denominação de origem ou indicação geográfica registrada, cada parte contratante estabelece os meios jurídicos para impedir:
a) a utilização de qualquer meio que, na designação ou apresentação do produto, indique ou sugira que o produto em questão provém de uma área geográfica distinta do verdadeiro lugar de origem, de uma maneira que conduza o público a erro quanto à origem geográfica do produto;	a) A utilização da denominação de origem ou da indicação geográfica (i.) no que respeita a produtos de natureza idêntica à daqueles a que a denominação de origem ou a indicação geográfica se aplica, que não sejam originários da zona geográfica de origem ou que não cumpram quaisquer outros requisitos atinentes à utilização da denominação de origem ou da indicação geográfica;
	(ii.) no que respeita a produtos que não sejam de natureza idêntica à daqueles a que a denominação de origem ou indicação geográfica se aplica, ou serviços, caso essa utilização possa indicar ou sugerir uma ligação entre esses produtos ou serviços e os beneficiários da denominação de origem ou da indicação geográfica, e seja suscetível de lesar os seus interesses ou, quando aplicável, devido à sua reputação na parte contratante em causa, essa utilização seja suscetível de prejudicar, reduzir de forma desleal ou retirar benefícios indevidos dessa reputação;

ACORDO TRIPS	ATO DE GENEBRA
	<p>Art. 15.</p> <p>Cada parte contratante deve disponibilizar vias legais de recurso eficazes para a proteção das denominações de origem e indicações geográficas registadas e assegurar que uma autoridade pública ou qualquer parte interessada possa intentar processos judiciais para garantir a sua proteção, quer se trate de uma pessoa singular ou coletiva, e de uma entidade pública ou privada, dependendo do seu ordenamento jurídico e prática.</p>

Em ambos os acordos fica estabelecido que os Estados Membros deverão estabelecer meios legais para que as partes interessadas possam impedir terceiros de utilizar a IG/DO indevidamente. O TRIPS foca isso visando o impedimento de indução ao erro quanto à origem geográfica do produto.

Já o Ato de Genebra é bem mais detalhado. Além de impedir o uso para produtos idênticos, também determina a necessidade de mecanismos que impeçam a ligação ou a associação de outros produtos ou serviços com a IG/DO, visando, em todos os casos, não abalar a reputação ou ainda impedir que eles se aproveitem da reputação da IG/DO.

O Art. 15 é bastante preciso quando estabelece a necessidade do Estado Membro disponibilizar vias legais de recursos eficazes para a proteção, e menciona, embora não condicione, que isso permita que a autoridade pública assegure a proteção.

Ato de concorrência desleal

ACORDO TRIPS	ATO DE GENEBRA
<p>Art. 22</p> <p>2. Com relação às indicações geográficas, os Membros estabelecerão os meios legais para que as partes interessadas possam impedir:</p> <p>b) qualquer uso que constitua um ato de concorrência desleal, no sentido do disposto no artigo 10bis da Convenção de Paris(1967).</p>	

Neste item, apenas o TRIPS faz menção expressa de que o Estado Membro do acordo deva estabelecer meios legais que impeçam atos de concorrência desleal, fazendo menção expressa à CUP. O Ato de Genebra não menciona.

Indução a erro

ACORDO TRIPS	ATO DE GENEBRA
<p>Art. 22</p> <p>4. As disposições dos parágrafos 1, 2 e 3 serão aplicadas a uma indicação geográfica que, embora literalmente verdadeira no que se refere ao território, região ou localidade da qual o produto se origina, dê ao público a falsa ideia de que esses bens se originam em outro território.</p>	<p>Art. 11</p> <p>1. [Teor da proteção] Sob reserva do disposto no presente ato, para cada denominação de origem ou indicação geográfica registada, cada parte contratante estabelece os meios jurídicos para impedir:</p> <p>b) Qualquer outra prática suscetível de induzir o consumidor em erro quanto à verdadeira origem, proveniência ou natureza do produto.</p>

Ambos os acordos mencionam a necessidade de norma legal que vise evitar a indução a erro, seja com relação à origem do produto, a natureza do produto, seja dando ao consumidor ou ao público a falsa ideia de que o produto se origina de outro território.

Marca de terceiro

ACORDO TRIPS	ATO DE GENEBRA
<p>Art. 22</p> <p>3. Um Membro recusará ou invalidará, <i>ex officio</i>, 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.</p>	<p>Art. 11</p> <p>3. [Utilização numa marca comercial] Sem prejuízo do disposto no artigo 13.º, n.º 1, uma parte contratante deve, <i>ex officio</i> se a sua legislação o permitir, ou a pedido de uma parte interessada, recusar ou anular o registo de uma marca comercial posterior se a utilização da mesma resultar numa das situações a que se refere o n.º 1.</p>
<p>Art. 23</p> <p>2. O registro de uma marca para vinhos que contenha ou consista em uma indicação geográfica que identifique vinhos, ou para destilados que contenha ou consista em uma indicação geográfica que identifique destilados, será recusado ou invalidado, <i>ex officio</i>, se a legislação de um Membro assim o permitir, ou a pedido de uma parte interessada, para os vinhos ou destilados que não tenham essa origem.</p>	

ACORDO TRIPS	ATO DE GENEBRA
<p>Art. 24</p> <p>7. Um Membro poderá estabelecer que qualquer requerimento formulado no âmbito desta Seção, relativo ao uso ou registro de uma marca, deve ser apresentado dentro de um prazo de cinco anos após tornado do conhecimento geral naquele Membro o uso sem direito da indicação protegida, ou após a data do registro da marca naquele Membro, desde que a marca tenha sido publicada até aquela data, quando anterior à data na qual o uso sem direito tornou-se do conhecimento geral naquele Membro, desde que a indicação geográfica não seja utilizada ou registrada de má fé.</p>	
	<p>Art. 13</p> <p>4. [Medidas de salvaguarda em caso de notificação de retirada de recusa ou de concessão de proteção] Sempre que uma parte contratante que tenha recusado os efeitos de uma inscrição no registo internacional ao abrigo do artigo 15.º, alegando uma utilização por uma marca comercial prévia ou outro direito, como referido no presente artigo, notificar a retirada dessa recusa ao abrigo do artigo 16.º, ou a concessão de proteção, ao abrigo do artigo 18.º, a consequente proteção da denominação de origem ou da indicação geográfica não deve prejudicar esse direito ou a sua utilização, salvo se a proteção for concedida na sequência do cancelamento, não renovação, revogação ou anulação do direito.</p>

O art. 22, item 3 do TRIPS determina a recusa ou invalidade de um registro de uma marca que contenha uma indicação geográfica, mas esta disposição não é absoluta. Isso porque o art. 24, item 7, autoriza que o Estado Membro limite em cinco anos o prazo durante o qual a utilização incorreta de uma IG como marca pode ser questionada, contando-se esse período a partir do momento no qual o uso da indicação protegida tornou-se de conhecimento geral, ou do momento da Cláusula do Avô.

Essa ressalva só não se aplica em caso de má-fé, situação na qual o questionamento pode ocorrer a qualquer tempo.

Por outro lado, o TRIPS é mais rígido quando se trata de uma marca que esteja relacionada a vinhos e destilados. E neste caso poderia ser invalidada *ex officio*.

Já o Ato de Genebra parece ser mais duro e para todos os produtos ao determinar – se a legislação interna permitir – a recusa ou anulação *ex officio* ou a pedido de um interessado, de uma marca relacionada a qualquer IG.

Resta saber qual a abrangência dessa determinação considerando a legislação interna. Além disso, prevê a possibilidade de retirar a recusa do registro de uma IG se aquilo que impedia o registro - uma marca anterior - não mais impedir.

Exceção referente ao registro de marca

ACORDO TRIPS	ATO DE GENEVRA
<p>Art. 24</p> <p>5. As medidas adotadas para implementar esta Seção não prejudicarão a habilitação ao registro, a validade do registro, nem o direito ao uso de uma marca, com base no fato de que essa marca é idêntica ou similar a uma indicação geográfica, quando essa marca tiver sido solicitada ou registrada de boa-fé, ou quando os direitos a essa marca tenham sido adquiridos de boa-fé mediante uso:</p> <p>a) antes da data de aplicação dessas disposições naquele Membro, segundo estabelecido na Parte VI;</p> <p>ou b) antes que a indicação geográfica estivesse protegida no seu país de origem;</p>	<p>Art. 13</p> <p>1. [Direitos prévios das marcas comerciais] O disposto no presente ato não prejudica uma marca comercial previamente requerida ou registrada de boa-fé, ou adquirida pelo uso, de boa-fé, numa parte contratante. Sempre que a legislação de uma parte contratante preveja uma exceção limitada aos direitos conferidos por uma marca comercial, de tal forma que a marca existente previamente possa, em determinadas circunstâncias, não permitir ao seu proprietário impedir que uma denominação de origem ou uma indicação geográfica registrada obtenha proteção ou seja utilizada nessa parte contratante, a proteção da denominação de origem ou da indicação geográfica registrada não limitará de nenhuma outra forma os direitos conferidos por essa marca comercial.</p>

O art. 24, item 5, do TRIPS determina que uma marca solicitada ou registrada, idêntica ou similar a uma indicação geográfica, não será invalidada ou recusada se tiver sido usada de boa-fé, ou, quando os direitos referentes a essa marca tenham sido adquiridos de boa-fé, se isso se tiver dado antes da data de aplicação da proteção estabelecida pelo TRIPS na sua Parte VI. Essa disposição causou muitas dúvidas referentes à forma de aplicação da marca. Trata-se da denominada "cláusula do avô" ou dos "pecados do passado", em que se permite a continuidade do uso de um direito se esse foi adquirido de boa-fé.

Além disso, a cláusula a que se alude permite um direito de uso e uma validade do registro da marca, mas não um direito de exclusividade sobre ela. Esse artigo não obriga a se promover a proteção de uma indicação geográfica se uma marca igual ou similar foi registrada de boa-fé. Mas, se permitir a proteção, presume-se, automaticamente, a coexistência entre a marca registrada e essa nova proteção para a indicação geográfica estrangeira.

De qualquer maneira, essa coexistência não poderá induzir o público em erro, nem se caracterizar como concorrência desleal.

Por fim, essa disposição deve ser aplicada tanto para o regime geral quanto para o regime especial de proteção, ou seja, também para vinhos e destilados, posto que não há qualquer ressalva em contrário.

O Ato de Genebra preserva esta disposição e abre também a possibilidade do Estado Membro estabelecer internamente que uma marca previamente registrada pode impedir o registro de uma indicação geográfica. Por outro lado, prevê que o registro posterior de uma IG não pode impedir ou restringir direitos do titular da marca.

Uso de termo retificador

ACORDO TRIPS	ATO DE GENEBRA
<p>Art. 23</p> <p>1. Cada Membro proverá os meios legais para que as partes interessadas possam evitar a utilização de uma indicação geográfica que identifique vinhos em vinhos não originários do lugar indicado pela indicação geográfica em questão, ou que identifique destilados como destilados não originários do lugar indicado pela indicação geográfica em questão, mesmo quando a verdadeira origem dos bens esteja indicada ou a indicação geográfica utilizada em tradução ou acompanhada por expressões como "espécie", "tipo", "estilo", "imitação" ou outras similares.</p>	<p>Art. 11</p> <p>2. [Teor da proteção no que respeita a determinadas utilizações] O n.º 1, alínea a), aplica-se igualmente à utilização da denominação de origem ou da indicação geográfica equivalente à sua imitação, mesmo que seja indicada a verdadeira origem do produto ou que a denominação de origem ou indicação geográfica seja utilizada de forma traduzida ou acompanhada de termos como «estilo», «género», «tipo», «maneira», «imitação», «método», «como produzido em», «como», «semelhante», ou outros termos análogos (1).</p> <p>Declaração acordada relativa ao artigo 11.º, n.º 2: Para efeitos do presente ato, considera-se que, quando determinados elementos da denominação ou indicação que constituem a denominação de origem ou indicação geográfica têm um caráter genérico na parte contratante de origem, a sua proteção ao abrigo do presente número não é exigível nas restantes partes contratantes. Para maior segurança, a recusa ou a anulação de uma marca comercial, ou a constatação de uma infração nas partes contratantes nos termos do artigo 11.º não pode basear-se no elemento que tem um caráter genérico.</p>

No caso dos termos retificadores, enquanto o TRIPS prevê a impossibilidade de uso de termos como "tipo" apenas para IGs de vinhos, se estes não forem da área geográfica, o Ato de Genebra estende isso para todos os produtos. Essa é uma das cláusulas que pode ser considerada como "TRIPS plus" em relação ao que propõe o Ato de Genebra. Além da impossibilidade dos termos retificadores, mesmo que a verdadeira origem seja ressaltada, o Ato também impede o uso de traduções.

Homônimo

ACORDO TRIPS	ATO DE GENEBRA
<p>Art. 23</p> <p>3. No caso de indicações geográficas homônimas para vinhos, a proteção será concedida para cada indicação, sem prejuízo das disposições do parágrafo 4 do Art. 22. Cada Membro determinará as condições práticas pelas quais serão diferenciadas entre si as indicações geográficas homônimas em questão, levando em consideração a necessidade de assegurar tratamento equitativo aos produtores interessados e de não induzir a erro os consumidores.</p>	

Não há previsão específica no Ato de Genebra sobre possibilidade de convivência entre IGs homônimas, o que no TRIPS só é previsto quando se trata de vinhos.

Não retroação de proteção e relação com outros acordos

ACORDO TRIPS	ATO DE GENEBRA
<p>Art. 24</p> <p>3. Ao implementar as disposições dessa Seção, nenhum Membro reduzirá a proteção às indicações geográficas que concedia no período imediatamente anterior à data de entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.</p>	<p>Art. 11</p> <p>art. 10 - 3. [Relação com outros instrumentos] Nenhuma disposição do presente ato pode derogar a quaisquer obrigações que vinculem as partes contratantes entre si, ao abrigo de quaisquer outros instrumentos internacionais, nem afetar quaisquer direitos de uma parte contratante ao abrigo de outros instrumentos internacionais.</p>
	<p>Art. 10</p> <p>2. [Proteção ao abrigo de outros instrumentos] As disposições do presente ato em nada afetam qualquer outra proteção que uma parte contratante possa conferir às denominações de origem e indicações geográficas registadas ao abrigo da sua legislação nacional ou regional, ou de outros instrumentos internacionais</p>

O art. 24, item 3 do TRIPS é claro em afirmar que nenhum Estado Membro poderá reduzir a proteção às indicações geográficas que tenha concedido antes da entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.

No mesmo sentido o Ato de Genebra estabelece que nenhuma disposição do acordo derogaria quaisquer obrigações entre as partes ou outra proteção que uma parte já

tenha conferido por meio de sua legislação nacional ou outros instrumentos internacionais. E neste caso se poderia pensar na não derrogação do disposto, por exemplo, no acordo Mercosul - União Europeia no que toca às IG - se e quando este entrar em vigor.

Exceção: Cláusula do avô

ACORDO TRIPS	ATO DE GENEBRA
<p>Art. 24</p> <p>4. Nada nesta Seção exigirá que um Membro evite o uso continuado e similar de uma determinada indicação geográfica de outro Membro, que identifique vinhos e destilados em relação a bens e serviços, por nenhum de seus nacionais ou domiciliários que tenham utilizado esta indicação geográfica de forma continuada para esses mesmos bens e serviços, ou outros afins, no território desse Membro (a) por, no mínimo, 10 anos antes de 15 de abril de 1994 ou, (b) de boa fé, antes dessa data.</p>	
	<p>Art. 17</p> <p>1. [Opção de concessão de período transitório] Sem prejuízo do disposto no artigo 13.º, sempre que uma parte contratante não tenha recusado os efeitos de uma inscrição no registo internacional alegando a utilização prévia por um terceiro, tenha retirado tal recusa ou tenha notificado uma concessão de proteção, pode, se a sua legislação o permitir, conceder um período definido de acordo com o disposto nos regulamentos, para que seja posto termo a essa utilização.</p>

Esta disposição, prevista no TRIPS, trata-se de uma exceção, e deve ser aplicada para toda a seção, incluindo a proteção geral (art. 22) e a proteção especial (art. 23), embora seu foco seja vinhos e destilados. Determina o art. 24, item 4, que nenhum Estado Membro tem a obrigação de evitar o uso continuado e similar de uma indicação geográfica de outro Estado Membro, especialmente, para vinhos e destilados, se um de seus nacionais ou domiciliados a utiliza, de forma continuada, pela mesma pessoa e para os mesmos bens por, no mínimo, 10 anos antes de 15 de abril de 1994 ou, de boa-fé, antes dessa data.

Esta disposição não encontra similitude no Ato de Genebra e apenas prevê que o Estado Membro poderá dar um período de transição para cessar o uso da IG ou DO que tiver sido solicitada, se não tiver considerado o termo de uso genérico, conforme previsto no art. 12 do Ato.

Uso comum ou termo genérico

ACORDO TRIPS	ATO DE GENEVRA
<p>Art. 24</p> <p>6. Nada nesta Seção obrigará um Membro 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.</p>	<p>Art. 12</p> <p>Sob reserva do disposto no presente ato, não se pode considerar que as denominações de origem e indicações geográficas registadas adquiriram um caráter genérico (2) numa parte contratante.</p> <p>Declaração acordada relativa ao artigo 12.º: Para efeitos do presente ato, considera-se que o disposto no artigo 12.º não prejudica a aplicação das disposições do presente ato respeitantes à utilização prévia, na medida em que, antes do registo internacional, a denominação ou indicação que constitui a denominação de origem ou indicação geográfica pode já ser genérica, total ou parcialmente, numa parte contratante que não a parte contratante de origem - por exemplo, porque a denominação ou indicação, ou parte dela, é idêntica a um termo correntemente utilizado como designação comum de um produto ou serviço nessa parte contratante, ou é idêntica à designação comum de uma casta de uva na parte contratante em causa.</p>
<p>Art. 24</p> <p>6. 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.</p>	<p>Art. 13</p> <p>3. [Direitos baseados numa denominação de variedade vegetal ou de raça animal] O disposto no presente ato não prejudica o direito que assiste a qualquer pessoa de utilizar uma denominação de variedade vegetal ou de raça animal no âmbito de operações comerciais, exceto se essa denominação for utilizada de modo a induzir o público em erro.</p>

A designação genérica, nome comum ou vulgar, apresenta uma denominação que deixou de ser distintiva para se tornar descritiva de um determinado bem.

Nesse sentido, o art. 24, item 6, do TRIPS, determina que não há obrigação em proteger, sob o âmbito dos artigos 22 a 24, uma indicação que, embora represente em outro Estado Membro uma IG, constitua uma indicação idêntica ao termo habitual em linguagem corrente, utilizado como nome comum para os mesmos bens e serviços no território do Estado Membro.

O Ato de Genebra estabelece como regra geral que uma IG registrada não pode se tornar um termo genérico ou de uso comum. Todavia, se no país onde se fará o registro da IG o termo já for de uso genérico, deduz-se que o registro poderá ser recusado, especialmente com base na nota explicativa.

De maneira mais específica, a segunda parte do item 6 do art. 24 do TRIPS estabelece que, com relação a produtos da viticultura, se houver uma indicação que se constitua em indicação geográfica, em um Estado Membro, e se ela estiver sendo utilizada como nome habitual para uma variedade de uva em outro Estado Membro, quando da data de entrada em vigor do acordo constitutivo da OMC, esse outro Estado não é obrigado a protegê-la como indicação geográfica, podendo continuar a utilizá-la como variedade de uva.

Já o art. 13.3 do Ato de Genebra não é tão claro quanto o TRIPS. E diz que se poderá continuar a usar o nome de uma variedade vegetal ou raça, com exceção se isso induzir o consumidor em erro. Assim, faz transparecer que seriam estas passíveis de registro.

Patronímico

ACORDO TRIPS	ATO DE GENEBRA
<p>Art. 24</p> <p>8. As disposições desta Seção não prejudicarão de forma alguma o direito de qualquer pessoa de usar, em operações comerciais, seu nome ou o de seu predecessor no negócio, exceto quando esse nome for utilizado de maneira que induza o público a erro.</p>	<p>Art. 13</p> <p>2. [Nome pessoal utilizado comercialmente] O disposto no presente ato não prejudica o direito que assiste a qualquer pessoa de utilizar, no âmbito de operações comerciais, o seu nome ou o nome do seu antecessor comercial, exceto se esse nome for utilizado de modo a induzir o público em erro.</p>

O art. 24, item 8 do TRIPS reconhece o direito de a pessoa utilizar o próprio nome ou o de seu predecessor nas operações comerciais, salvo se esse uso for com o propósito de induzir o público em erro. Esse propósito deve ser analisado com base na intenção da pessoa que pretende utilizar o referido nome, posto que o objetivo é proteger o público.

Essa previsão também se encontra prevista no Ato de Genebra, também prevendo que isso não será permitido se induzir o público em erro.

Tempo de proteção e cancelamento

ACORDO TRIPS	ATO DE GENEBRA
<p>Art. 8</p> <p>1. [Causalidade] As inscrições no registo internacional são válidas indefinidamente, entendendo-se que a proteção de uma denominação de origem ou indicação geográfica inscrita no registo deixa de ser necessária se a denominação que constitui uma denominação de origem ou indicação geográfica já não estiver protegida na parte contratante de origem.</p>	<p>Art. 8</p> <p>2 [Cancelamento]</p> <p>a) A autoridade competente da parte contratante de origem ou, no caso previsto no artigo 5.º, n.º 3, os beneficiários ou a pessoa singular ou coletiva a que se refere o artigo 5.º, n.º 2, alínea ii), ou a autoridade competente da parte contratante de origem, pode, a qualquer momento, solicitar à Secretaria Internacional o cancelamento da inscrição no registo internacional em causa.</p> <p>b) No caso de a denominação que constitui uma denominação de origem registada ou de indicação que constitui uma indicação geográfica registada já não estar protegida na parte contratante de origem, a autoridade competente da parte contratante de origem deve requerer o cancelamento da inscrição no registo internacional.</p>

O Ato de Genebra estabelece como regra o prazo indeterminado da proteção das IGs, bem como prevê a hipótese de cancelamento do registo e a necessidade do Estado Membro comunicar o cancelamento. Já o TRIPS, que sequer prevê a obrigatoriedade de registo, não trata destes pontos.

Não proteção

ACORDO TRIPS	ATO DE GENEBRA
<p>Art. 24</p> <p>9. Não haverá, neste Acordo, obrigação de proteger indicações geográficas que não estejam protegidas, que tenham deixado de estar protegidas ou que tenham caído em desuso no seu país de origem.</p>	<p>Art. 8</p> <p>1. [Causalidade] As inscrições no registo internacional são válidas indefinidamente, entendendo-se que a proteção de uma denominação de origem ou indicação geográfica inscrita no registo deixa de ser necessária se a denominação que constitui uma denominação de origem ou indicação geográfica já não estiver protegida na parte contratante de origem.</p>

A última exceção, prevista no art. 24, item 9 do TRIPS, refere-se à não obrigação de proteger indicações geográficas que não estejam protegidas no Estado de origem, que tenham deixado de ser protegidas ou, ainda, que tenham caído em domínio público em seus Estados de origem. Algo equivalente se encontra no Ato de Genebra no art. 8, 1.

Em resumo, considerando a análise comparativa feita entre os acordos, verifica-se que, em linhas gerais, o Ato de Genebra é mais protetivo que o TRIPS às IG/DO, e pode, portanto, ser mais restritivo do que se prevê como usos autorizados por terceiros.

4. Comparativo entre Acordo Mercosul – UE e Genebra/Lisboa

Buscando fazer uma comparação entre o que foi negociado no Acordo Mercosul – União Europeia (AMUE) e o que está previsto no Ato de Genebra, alguns pontos podem ser trazidos.

De um lado, há pontos semelhantes em ambos, o que significa que o Brasil terá que se adequar a estes pontos independente de aderir ao Ato de Genebra, se o AMUE entrar em vigor. Mas também há pontos diversos, que podem apresentar subsídios para se optar ou não pela referida adesão.

Reconhecimento das IGs

Em ambos os Acordos é estabelecido um procedimento prévio para análise e proteção das IGs já existentes. É previsto também um procedimento para o reconhecimento de novas IG (art. XX-34 AMUE). Todavia, no Ato de Genebra este procedimento encontra-se mais claro.

Enforcement

O Acordo Mercosul-UE traz que:

“As partes deverão fornecer os meios legais para as partes interessadas poderem fazer valer os seus direitos em relação às IGs, mediante ações administrativas apropriadas implementadas pelas autoridades públicas e por meio de processo judicial, de acordo com o sistema de cada país (art. XX-37 AMUE).” Este ponto é semelhante ao disposto no art. 15 do Acordo de Genebra.

Em ambos os acordos fica estabelecido que os Estados Membros deverão estabelecer meios legais para que as partes interessadas possam impedir terceiros de utilizar a IG/DO indevidamente.

E o Acordo Mercosul-UE ainda acrescenta que deve haver meios apropriados para controle de importação, exportação e marketing dos produtos que tenham nomes correspondentes aos das IG protegidas no Acordo (art. XX-38 AMUE).

Indução a erro e Concorrência Desleal

O Acordo Mercosul-UE proíbe:

- qualquer uso ou qualquer indicação que possa sugerir ou indicar que um produto seja originário de uma área diferente da verdadeira, visando evitar o engano ao consumidor;
- qualquer ato que possa implicar em concorrência desleal de acordo com a CUP, art. 10 bis (art. XX-35, 1 AMUE);
- qualquer uso direto ou indireto comercial, de um nome protegido ou que explore a reputação da IG (art. XX-35, 2, a AMUE), além de qualquer mal uso, imitação, ou práticas usadas para iludir o consumidor (art. XX-35, 2, c AMUE).

O art. 11 – 1 do Ato de Genebra apenas foca em impedir qualquer outra prática suscetível de induzir o consumidor em erro quanto à verdadeira origem, proveniência ou natureza do produto, não citando especificamente a questão da concorrência desleal.

Termo retificador (tipo, método, imitação)

O Acordo MERCOSUL – UE estabelece a impossibilidade de uso de termo retificador, mesmo que a origem verdadeira esteja ressaltada, ou mesmo que o uso seja de uma tradução do nome (art. XX-35, 2, b AMUE). O mesmo dispositivo é previsto no Art. 11-2 do Ato de Genebra, inclusive se esse termo for traduzido.

Marcas x IG

Com relação ao conflito entre marcas e IG, é previsto no Acordo MERCOSUL – UE que o membro deverá recusar, indeferir ou anular marcas que contenham IG para produto, inclusive se for similar, se o pedido de registro for após o reconhecimento da IG no País. (art. XX-35, 3, a AMUE).

Para as IG já reconhecidas isso deve ser considerado a partir da entrada em vigor do Acordo. E para as marcas, a data que conta é da publicação para oposição – e não a data do depósito (art. XX-35, 3, b AMUE).

No caso das novas IG a serem reconhecidas, de acordo com o art. 34, a data da solicitação do pedido ao Membro é que conta para que novas marcas não possam mais ser depositadas. (art. XX-35, 3, c AMUE)

No Ato de Genebra, art. 11 -3, também há a previsão da obrigatoriedade de recusar uma marca posterior, se uma IG foi anteriormente registrada. Mas não há nenhuma ressalva de

que isso seja apenas para produtos similares, o que dá a entender que a recusa para novas marcas seria para todas as classes do Acordo de Nice.

Com relação à anterioridade de marcas, o Acordo MERCOSUL – UE prevê que as partes devem proteger IG mesmo que existam marcas prévias. Essas marcas poderão ser utilizadas, renovadas e novas variações poderão ser protegidas. Mas nem a IG nem a marca podem ser utilizadas de forma que possa confundir o consumidor (art. XX-35, 3, d AMUE).

No caso do Ato de Genebra, uma marca anterior pode ser motivo para recusa de uma IG (Art. 13-1 AG). Já no caso do Acordo MERCOSUL – UE, as partes não são obrigadas a proteger uma IG, se já houver uma marca famosa, de prestígio, e isso levar a confusão, ou seja, não cabe a todas as marcas. (art. XX-35, 3, e AMUE).

Raça e Variedade Vegetal

O Acordo MERCOSUL – UE estabelece que nada impedirá o uso por uma parte de termos que sejam uma raça animal ou variedade vegetal, se esta já existia no país antes da entrada em vigor do acordo. (art. XX-35, 4 AMUE). No mesmo sentido dispõe o Ato de Genebra (art. 13. – 3 AG), permitindo a convivência.

Homônimos

Com relação a nomes homônimos, o Acordo MERCOSUL – UE estabelece que se existe IG para produtos da mesma categoria, de acordo com a classificação de Nice, estes poderão coexistir, desde que não cause confusão ao consumidor (art. XX-35, 8, a AMUE). Não há previsão sobre homônimos no Ato de Genebra.

Casos particulares

O Acordo MERCOSUL – UE também traz tratamentos diferenciados para casos particulares, que se referem ao uso de boa-fé com disposições específicas (Gorgonzola, Grana, Gruyère, Fontina, Parmesão, Steinhäger, Genebra, Queso manchego, Grappa) conforme especifica o art. XX-35, 9 AMUE. Não há nenhuma previsão como esta no Ato de Genebra.

Patronímico

O Acordo MERCOSUL – UE estabelece que poderá continuar a ser utilizado o sobrenome da pessoa ou de seus antecessores, inclusive para fins comerciais, se esse colidir com uma IG, salvo se induzir o público a erro (art. XX-35, 12 AMUE). Neste mesmo sentido dispõe o art. 13-2 do Ato de Genebra.

Nome comum

O Acordo MERCOSUL – UE estabelece que nada impedirá o uso por uma parte de termos que sejam um nome comum associado ao produto no País. (art. XX-35, 5 AMUE). Também estabelece que a Parte não será obrigada a registrar um nome que seja de uso comum associado ao produto no País. (art. XX-35, 6 AMUE). Se uma tradução é idêntica a uma IG ou é conhecida como o nome comum do produto, o acordo não pode prejudicar o direito de nenhuma pessoa de usar esse termo associado ao produto (art. XX-35, 7 AMUE). Não há previsão específica como esta no Ato de Genebra.

IG Genérica

Já com relação às IG poderem se tornar genéricas, o Acordo MERCOSUL – UE estabelece que as IG que foram reconhecidas nos termos do acordo não poderão se tornar genéricas (art. XX-35, 10 AMUE). Neste mesmo sentido dispõe o art. 12 do Ato de Genebra.

IG que deixaram de ser protegidas e tempo de proteção

O Acordo MERCOSUL – UE estabelece que não há obrigação de proteger IG que deixaram de ser protegidas nos seus territórios de origem (art. XX-35, 11 AMUE). No mesmo sentido dispõe o art. 8-1 do Ato de Genebra.

O Acordo MERCOSUL – UE não fala em tempo de proteção ou necessidade de renovação. Já o Ato de Genebra afirma no art. 8-1 que as inscrições no registro internacional são válidas indefinidamente.

Tipos de produtos que podem ser abrangidos

Certamente o ponto mais dissonante é a impossibilidade de proteção no acordo Mercosul-UE de produtos não agroalimentares (art. XX-33 item 5 e art. XX 36 AMUE). Já no Ato de Genebra não há essa vedação e a proteção se dá de acordo com a legislação nacional de cada país signatário, havendo, portanto, a possibilidade de proteção de produtos não agroalimentares, nos países que assim dispuserem.

IG de Serviços

Ambos não preveem a proteção para IG de serviços, conforme art. XX-33, 5, a AMUE e art. 2 AG.

Em resumo, pode-se concluir que há muitas semelhanças entre ambos os acordos, com exceção do fato de que o Ato de Genebra não proíbe a proteção de IG que não sejam agroalimentares (à exceção de IG de serviços).

O que se percebe é que, após a entrada em vigor – se e quando isso acontecer – do Acordo Mercosul - União Europeia, pouco a mais será necessário para que o Brasil proceda à adesão do Ato de Genebra, pois o nível de proteção já terá sido elevado pelo primeiro. Por outro lado, enquanto o Acordo Mercosul - União Europeia não entra em vigor, grande será a mudança necessária para aderir ao Ato de Genebra. Ademais, pequena será a margem de negociação do Brasil perante a União Europeia (relativamente ao AMUE) se a adesão ao Ato de Genebra preceder ao AMUE.

5. Experiência brasileira do Protocolo de Madrid para marcas

No trabalho de mestrado intitulado “ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO PELOS BRASILEIROS DO PROTOCOLO DE MADRI” de autoria de Rosângela Pacheco Barros, defendido em março de 2023, cujo foco era compreender como os brasileiros estavam utilizando o referido instrumento para depósito de marcas em outros países, verificou-se, mediante pesquisa realizada na plataforma Madrid Monitor da WIPO que entre a implementação do Protocolo de Madri no Brasil, 02/10/2019 e 01/09/2021, o Brasil foi designado em 18.763 depósitos internacionais, mas somente 204 depositantes brasileiros utilizaram o Protocolo.

Esses números demonstram que o uso por brasileiros do Protocolo de Madri foi significativamente inferior ao uso feito por nacionais de outros países membros.

Os Estados Unidos figuraram como os maiores depositantes estrangeiros e como o principal país designado por brasileiros.

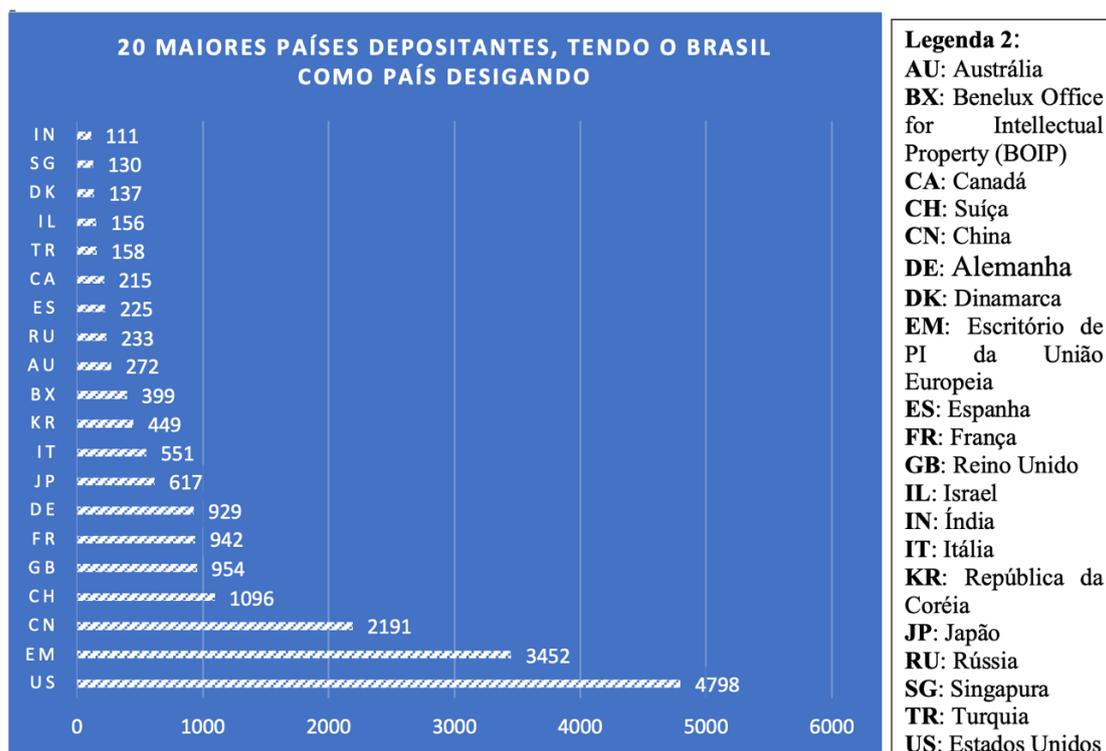
Nos gráficos abaixo, detalha-se os países nos quais o Brasil mais realizou depósitos e os países que foram origem dos depósitos realizados no Brasil.

Gráfico 2 - Países Designados tendo o Brasil como Escritório de Origem (período 02/10/2019 a 01/09/2021):



Fonte: Barros, 2023

Grafico 3 - Vinte Maiores Países Depositantes tendo o Brasil como País Designado
(período 02/10/2019 a 01/09/2021):



- Legenda 2:**
AU: Austrália
BX: Benelux Office for Intellectual Property (BOIP)
CA: Canadá
CH: Suíça
CN: China
DE: Alemanha
DK: Dinamarca
EM: Escritório de PI da União Europeia
ES: Espanha
FR: França
GB: Reino Unido
IL: Israel
IN: Índia
IT: Itália
KR: República da Coreia
JP: Japão
RU: Rússia
SG: Singapura
TR: Turquia
US: Estados Unidos

Fonte: Barros, 2023.

O referido trabalho identificou que os brasileiros que buscam a proteção de suas marcas em outros países estão utilizando pouco o sistema do Protocolo de Madri.

Visando compreender esta baixa utilização, o estudo mostrou alguns prováveis motivos apontados por empreendedores brasileiros, e dentre os quais destacou que: uma parcela destes não possui interesse em proteger suas marcas no mercado internacional, e a falta de conhecimento sobre a existência, as características e o funcionamento desse sistema marcário internacional.

Assim, verifica-se que, por parte dos usuários do sistema, o desinteresse no mercado internacional ou o desconhecimento do funcionamento do Protocolo de Madri podem ser possíveis motivos para sua utilização (BARROS, 2023).

O trabalho também buscou informações junto a escritórios de propriedade intelectual, para compreender se estes, ao auxiliar no uso do Protocolo de Madri, também identificaram outras situações que levaram à baixa adesão. Os escritórios de maneira geral apontaram que esse sistema não é vantajoso financeiramente em relação a honorários e que há elevados custos decorrentes da necessidade de apresentação de Manifestação à Oposição ou ao Ataque Central que retiram possível vantagem do Protocolo de Madri (BARROS, 2023).

Assim, esses pontos acabam desmotivando os escritórios a apresentarem esta alternativa aos clientes.

A pesquisa identificou, ainda, que situações relacionadas à Oposição, Ataque Central, Recurso e as respectivas manifestações estão dentre as regras que mais precisam ser melhoradas, ou seja, que poderia haver facilitação no uso do Protocolo de Madri (BARROS, 2023). Para maiores informações sobre "Ataque Central" o (art. 6, do Protocolo de Madri) deve ser consultado.

Por outro lado, o estudo também trouxe outras conclusões que confirmaram o entendimento da literatura:

Przygoda (2019)	no sentido de que o Protocolo de Madri é a opção mais barata para a proteção de marcas em outros países, bem como que o Ataque Central é visto como uma das principais desvantagens do Protocolo de Madri, devendo tal tema ser objeto de melhorias normativas pela WIPO
Ballagh (2020)	no sentido de que o Protocolo de Madri se torna mais barato quando utilizado para proteger marca em mais de três países
Bellé e Cadore (2019)	no sentido de que as empresas passam a ter mais interesse em proteger suas marcas após estarem mais "consolidadas" no mercado

Estes dados são interessantes para se fazer uma comparação com a possível adesão ao Ato de Genebra do Acordo de Lisboa e possíveis pontos que podem ser identificados:

1	Comparando com o que aconteceu com o Protocolo de Madri, pode haver uma possível baixa adesão de IG brasileiras e um aumento significativo de pedidos estrangeiros para serem analisados pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), e isso impactaria as análises dos pedidos no Brasil;
2	Uma diferença: enquanto no Protocolo de Madrid se paga uma taxa para cada país designado, no Acordo de Lisboa se paga uma taxa única para se fazer o registro em todos os países - e uma taxa adicional pode ser cobrada por alguns países;
3	Uma aproximação entre os dois acordos: em ambos os casos, se houver manifestação ou indeferimento, será necessário responder a estas individualmente considerando as leis de cada um dos Estados Membros e no sistema deste. E isso pode onerar substancialmente o registro;
4	O interesse no mercado internacional: se não houver compradores nos mercados de destino e se não houver a internacionalização da empresa ou da IG, pouco valor de fato terá o registro no exterior. Efetivamente poucas IG brasileiras buscaram seu reconhecimento no exterior e se conhece apenas o êxito do Vale dos Vinhedos na União Europeia até a presente data. Em face disso, questiona-se se a existência do Acordo incentivaria mais depósitos ou se efetivamente haveria interesse das IG, o que será discutido em item específico;
5	Assim como o Protocolo de Madrid, o Acordo de Lisboa também poderá estar sujeito ao desconhecimento do mecanismo de depósito no exterior.

6. Desafios Administrativos do INPI

Analisar o montante de pedidos após adesão ao Acordo

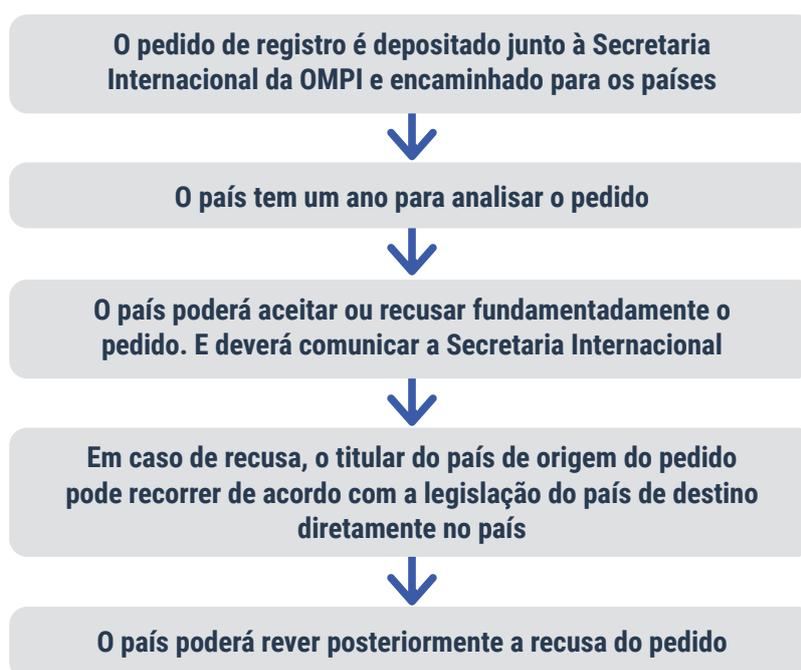
Quando da adesão ao Acordo, todos os pedidos serão depositados e o país terá 1 ano (podendo ter mais 1 ano, totalizando, portanto, 2 anos, se solicitado expressamente na negociação) para aceitar ou rejeitar os pedidos internacionais já depositados à luz do ato de Genebra (Artigo 29.4 do Ato de Genebra e Artigo 9.1 do Regulamento Comum). Aqueles em que não houver recusa expressa durante este período serão considerados como aceitos.

Fluxo de pedidos após adesão ao Acordo



Após essa fase inicial, novos pedidos poderão ser depositados e recebidos pelos países membros, conforme o fluxo abaixo.

Fluxo de novos pedidos de IG/Denominação de Origem (DO)



Aumento da demanda interna de IG e backlog crescente no departamento de marcas

O INPI vem experimentando um crescente aumento de demandas tanto na análise de marcas como de Indicações Geográficas. Somado a isso, o período de 10 anos sem a realização de um concurso público, proporcionou uma redução significativa do seu quadro de pesquisadores e analistas de IG.

Visando contornar o déficit de pessoal, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços publicou em sua conta oficial no Twitter (@MDICoficial) em 16-06-2023, que o Governo Federal autorizou a realização de concurso com 120 vagas para o INPI, conforme imagem abaixo:



De acordo com notícia acessada no portal do INPI, no dia 12 de junho de 2023, o presidente interino do Instituto se reuniu com o Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços para tratar sobre os seguintes temas: *estatísticas do exame de marcas e patentes, ampliação do orçamento de 2023 do Instituto, avanços no requerimento de concurso público e projetos de lei que fortaleçam o orçamento do INPI.* (<https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/presidente-interino-do-inpi-se-reuniu-com-o-ministro-geraldalckmin>). Oportuno registrar que uma eventual adesão ao Acordo de Lisboa/Ato de Genebra somente obterá ganhos quantitativos e qualitativos relacionados à tratativa relatada, se ela estiver contemplando também as necessidades de pessoal advindas da adesão ao acordo internacional.

Reuniões com o INPI

Em contato com o INPI através de reuniões on-line realizadas nos meses de maio e agosto de 2023, o **Pesquisador, Tecnologista em Propriedade Industrial**, André Tibau, demonstrou preocupação com a hipótese da adesão ao acordo de Lisboa/Ato de Genebra ser realizada em curto prazo. O servidor apontou os seguintes pontos como principais motivos para a necessidade de cautela nos eventuais encaminhamentos pró-adesão ao acordo.

Primeiramente o pesquisador apresentou que a questão de pessoal do INPI é, de fato, uma preocupação relevante. Entretanto, não é possível quantificar o esforço necessário em termos de recursos humanos sem entender quais serão as diretrizes pós-adesão. Isso foi colocado já que são possíveis dois caminhos, conforme apontado por Tibau.

Por um lado, dada a necessidade dos pedidos de registro de IG via Sistema de Lisboa serem examinados em até 12 meses pelo INPI, confrontando com a média de exame de um pedido de IG que é de 20 meses, talvez seja necessária a criação de uma “fila exclusiva” de IG, diferente daquela que engloba os pedidos de registro depositados via processo de registro ordinário junto ao INPI, o que não necessariamente seria o ideal. A outra opção seria os pedidos internacionais que forem recebidos gozarem de algum tipo de prioridade para que seja possível despachá-los dentro do prazo acordado de 12 meses, na fila já existente, o que também não se pode dizer que seria um cenário preferencial.

Ressalta Tibau que o prazo de 12 meses é incompatível com a rotina atual do INPI, salvo se não houvesse um tratamento igual aos dispensados aos processos nacionais, ou seja, caso o exame feito pelo INPI dos pedidos enviados via Sistema de Lisboa não seja tão criterioso como o exame dos pedidos realizado segundo a norma atual de registro de IG no Brasil, como de fato aparenta ser o processo descrito pelo Regulamento do Acordo, sem as garantias da Lei 9279/1996 e Portaria_INPI_PR Nº 4, de 12 de janeiro de 2022, tais como: “O requerente é legitimado a pedir um registro de IG no Brasil?” “O controle da produção é feito?” “Existe um Caderno de Especificações Técnicas ou documento análogo que preveja todos os parâmetros exigidos para um registro nacional no Brasil?” “Lisboa e Genebra não exigem isso!”.

Outras questões foram apresentadas pelo pesquisador do INPI como possíveis incompatibilidades do acordo com a legislação atual: “aceitaremos uma IG que não seja um nome geográfico, por exemplo?”

No sistema internacional de Madrid, de fato, se analisa o mérito das marcas perante a legislação brasileira. No caso de Lisboa, com a legislação atual não parece possível fazer isso sem recusar todos ou a maior parte dos pedidos. Sem falar que o valor previsto para o registro das IG brasileiras através do acordo (CHF 1000,00) é muito alto, considerando que BRL 590,00 pelo protocolo de pedido nacional de IP já é um valor que algumas associações têm dificuldades para custear.

Em resumo, o tecnologista entende que, à primeira vista, **“antes da adesão à Lisboa, parece ser necessário refletir sobre uma eventual alteração e adaptação da legislação nacional sobre o tema, de modo a adequá-la aos requisitos do tratado”**.

7. Estimativa sobre quantidade de pedidos que serão recebidos no Brasil

O Sistema de Lisboa para o Registro Internacional de Denominações de Origem e de Indicações Geográficas oferece um meio simplificado para proteção de uma indicação geográfica ou uma denominação de origem. Através de um procedimento de registro único e de um conjunto de taxas, a proteção pode ser obtida em vários países (e em organizações internacionais, como a União Europeia) cobertos pelo Sistema de Lisboa. (https://www.wipo.int/ip-outreach/pt/ipday/2021/toptips/lisbon_system.html)

Ainda de acordo com o Portal Internacional da OMPI, para se tornar um signatário do Acordo de Lisboa e/ou do Ato de Genebra, um instrumento de ratificação ou acesso ao acordo e/ou ato deve ser depositado junto à OMPI, através do seu Diretor Geral. A adesão torna-se efetiva após passarem 3 meses após o Diretor Geral da OMPI notificar os outros Estados membros. Vide exemplo de documento de acesso em https://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/docs/lisbon_2022_4.pdf referente à República Tcheca.

O pedido deverá ser protocolado no “International Bureau” da OMPI através do formulário oficial e deverá ser assinado pela autoridade competente que está apresentando. Beneficiários ou seus representantes devem endereçar os seus pedidos à autoridade competente (INPI, no caso). Após verificação preliminar, a autoridade competente pode então submeter à OMPI, e então, tornar-se o ponto focal para todo tipo de comunicação relativa à IG (como por exemplo, recusas, registros, etc). Através do Ato de Genebra, os países contratantes também podem utilizar uma declaração específica para autorizar beneficiários a protocolar pedidos diretamente à OMPI sem intermediação da autoridade competente (INPI, no caso). Essa opção é chamada de “protocolo direto”.

O formulário para o pedido de registro internacional, bem como outros formulários importantes podem ser visualizados em <https://www.wipo.int/lisbon/en/forms/> .

Por meio do Acordo de Lisboa/ Ato de Genebra foram solicitados 1260 pedidos até 16/05/23. Destes, 207 foram cancelados, 639 tiveram recusa por parte de algum país e 242 foram concedidos.

1260
Pedidos solicitados



Alguns países recusam os registros internacionais devido à existência de marcas registradas que poderiam conflitar com os registros de IG, como por exemplo, o pedido AO 1003 da IG EMILIA / DELL'EMILIA, enviado pela Itália, o qual foi recusado pela Costa Rica, pela existência do registro anterior da marca Emilia. O México indeferiu o registro solicitado pelo Peru (AO 893), devido à pré-existência da marca "CAFÉ VILLA RICA". Como será explicitado em seção específica, a Lei n. 9279/1996 silencia sobre o tema e a regra geral tem sido de que o Brasil não impeça o registro de uma IG em face à existência de marca registrada anteriormente ao pedido.

Outros países recusaram pelo fato de o pedido infringir alguma norma interna, como é o caso do Irã referente às denominações de origem de bebidas alcoólicas, que são proibidas no país.

A inexistência do amparo de uma ferramenta para registro internacional, como o Acordo de Lisboa, não tem sido impeditiva para que algumas IG brasileiras fossem em busca do reconhecimento fora do país. Através de articulações individuais, as IG Vale dos Vinhedos e Camarão da Costa Negra são exemplos de tentativas de reconhecimento em outras jurisdições. Até o momento, apenas o Vale dos Vinhedos obteve o registro no exterior para os seus vinhos, especificamente na União Europeia. Já o Camarão da Costa Negra realizou tentativa, mas ainda sem êxito. Os documentos relacionados podem ser visualizados na página a seguir.

Figura 3 - Lista de indicações geográficas de vinhos de países terceiros

10.5.2007	PT	Jornal Oficial da União Europeia	C 106/73
Lista de indicações geográficas de vinhos de países terceiros			
BRASIL			
Designação geográfica	Disposição do país terceiro	Publicação do país terceiro	
Vale dos Vinhedos	Decreto-Lei n.º 1355 de 30.12.1994 Lei de Propriedade Industrial n.º 9279 de 14.5.1996 Resolução do Instituto Nacional da Propriedade Industrial n.º 75/2000 Registro da indicação geográfica n.º IG 200002	22.11.2002	



EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE-GENERAL FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
Directorate F – Outreach, Research & Geographical Indications
The Director

Brussels
AGRI.F.3/ESP agri.f.3(2023)3988842

**Subject: "Camarão da Costa Negra" (BR-PDO-0005-0991)
Application for registration of the name pursuant to
Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the
Council on quality schemes for agricultural products and foodstuffs**

Dear Madam,

Having completed our scrutiny pursuant to Article 50(1) of Regulation (EU) No 1151/2012, of the application referred to above, we conclude that the application does not fulfil the requirements under the Regulation.

Please find annexed to this letter the grounds on which we base this finding.

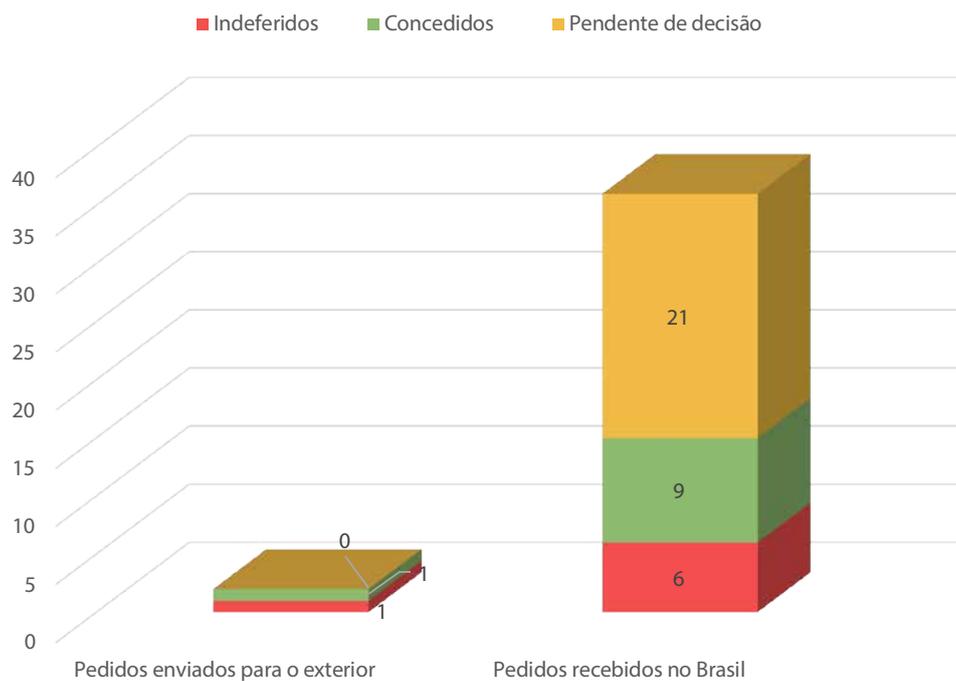
A letter requesting further clarifications was sent on to you on 23 July 2014 and 9 March 2020, addressed to Ms. Ana Soeiro, Secretária Geral da QUALIFICA, who was acting as a contact person of the applicant group (Associação dos carcinicultores da Costa Negra – ACCN) vis-à-vis the European Commission.

We have not received a reply to our questions, nor a revised version of the single document. In these circumstances DG AGRI will launch the procedure for the adoption of a formal Commission decision rejecting your application pursuant to Article 52(1) of Regulation (EU) No. 1151/2012 if we receive no further reaction from your services within two months of receipt of this letter.

We would also like to inform your services of the possibility to withdraw the application. The application may be re-submitted at the later stage.

Se por um lado duas IG brasileiras já buscaram a proteção no exterior, verifica-se que em 16/05/2023 o Brasil tinha recebido 36 pedidos internacionais para proteção, dos quais, 9 foram concedidos e 21 ainda estão em exame ou pendentes de decisão, sendo que 6 foram indeferidos.

Gráfico 1 - Registros para proteção de IG



No formato disponível atualmente, pode-se deduzir que existe um maior interesse dos estrangeiros em proteger suas IG no Brasil, do que necessariamente uma demanda brasileira para proteger as IG no exterior.

Com isso pode-se concluir que a inexistência atual de um acordo internacional não está sendo impeditivo para que os países acessem o sistema de registro de IG no Brasil. O caminho inverso, ou seja, o Brasil registrando suas IG no exterior, embora haja um caso de sucesso, ainda ocorre em caráter muito reduzido.

8. Custo para IG brasileiras solicitarem pedido internacional de reconhecimento

Atualmente o registro internacional de uma IG, através do protocolo de Lisboa, requer o pagamento único de 1000 CHF (mil francos suíços), como regra geral, independentemente do número de países designados. Algumas exceções são previstas. Aqui abordaremos a possibilidade do interessado brasileiro se beneficiar de um valor especial para o pedido de proteção por essa via, bem como a possibilidade de se estabelecer uma taxa adicional para determinados países designados.

O art. 7, inciso 3, do Ato de Genebra, estabelece que:

"A Assembleia fixa as taxas reduzidas aplicáveis a determinadas inscrições no registro internacional de denominações de origem e de indicações geográficas, em particular quando a parte contratante de origem é um país em desenvolvimento ou um país menos desenvolvido."

Estas taxas diferenciadas são destinadas a países designados como "least developed countries" ou países menos desenvolvidos, de acordo com o documento LI/A/35/3 e a INFORMATION NOTICE N° 4/2023 do Acordo de Lisboa. O Brasil não está indicado na lista dos países menos desenvolvidos, a qual pode ser acessada em: <https://unfccc.int/resource/ldc/documents/ldcbyregion.pdf>

Na 13ª Sessão Extraordinária, de 24/09/2018, a Assembleia da União de Lisboa, decidiu por uma redução de 50% sobre as taxas a serem pagas pelos países menos desenvolvidos.

Assim, constatou-se que podem ser estabelecidas diferentes taxas com valor especial e uma das diferenciações é o desconto de 50% por cento.

Outra diferenciação é estabelecida para países específicos. De acordo com a "Rule 8(2) (b)" do Common Regulation, um Estado Membro pode solicitar à OMPI que seja pago a ele uma taxa individual com objetivo de cobrir os custos dos exames substantivos de cada registro internacional.

Buscando-se no site da OMPI, verificou-se que alguns países e a organização internacional (OAPI), abaixo referenciados, fazem uso dessa prerrogativa e estabeleceram um custo adicional para os solicitantes de exames substantivos de cada registro internacional.

Figura 5 - Taxas individuais ao abrigo da Lei de Genebra do Acordo de Lisboa

País/IGO	Taxas (francos suíços)	Tipo
Organização Africana de Propriedade Intelectual (OAPI)	750	Taxa individual para cada registro internacional
cabo verde	70	Taxa individual para cada registro internacional
Camboja	98	Taxa individual para cada registro internacional
Gana	392	Taxa individual para cada registro internacional
Samoa	187	Taxa individual para cada registro internacional

Fonte: WIPO, 2023

Cabe esclarecer que fazem parte da OAPI os seguintes países:

1- Benin
2- Burkina Faso
3- Camarões
4- República Centro-Africana
5- Camarões
6- Congo
7- Costa do Marfim
8- Gabão
9- Guiné
10- Guiné Bissau
11- Guiné Equatorial
12- Mali
13- Mauritânia
14- Niger
15- Senegal
16- Chade
17- Togo

Pode-se concluir que em princípio o Brasil não faria jus ao desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor para fazer o pedido, mas ele poderia indicar um valor adicional para realizar os exames substantivos de cada registro internacional. Por outro lado, deve-se explicitar que a taxa para depósito junto à OMPI corresponde a um pagamento único de 1000 CHF (mil francos suíços), mas a este valor podem ser acrescentadas taxas adicionais, conforme já relatado.

9. IG de serviço e IG Cachaça

Porto Digital (única IG de serviço registrada no Brasil até o momento), e eventuais novos pedidos do tipo, ficarão fora da proteção via Ato de Genebra

Embora o Portal da OMPI afirme que os membros do Sistema de Lisboa podem obter proteção efetiva para suas denominações de origem e indicações geográficas, independentemente da natureza dos bens a que se aplicam, no âmbito dos outros membros do Sistema, essa afirmativa não é válida de forma absoluta. Existem diversos pedidos de bebidas alcoólicas recusados pelo membro Irã, por exemplo, considerando que o país não permite a comercialização e consumo de bebidas alcoólicas e em decorrência não permite a proteção de um signo distintivo com esta finalidade.

Além disso, o Ato de Genebra deixa bastante claro tanto nas definições quanto em diversas menções, que a proteção se refere a “goods” ou produtos, não havendo menção a serviços. Vemos isso através do comparativo do artigo 2 do Ato, em três idiomas, a seguir:

Inglês	Francês	Espanhol
<p>Article 2 Subject-Matter</p> <p>[Appellations of Origin and Geographical Indications] This Act applies in respect of:</p> <p>(i) any denomination protected in the Contracting Party of Origin consisting of or containing the name of a geographical area, or another denomination known as referring to such area, which serves to designate a good as originating in that geographical area, where the quality or characteristics of the good are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors, and which has given the good its reputation; as well as</p> <p>(ii) any indication protected in the Contracting Party of Origin consisting of or containing the name of a geographical area, or another indication known as referring to such area, which identifies a good as originating in that geographical area, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.</p>	<p>Article 2 Objet</p> <p>(1) [Appellations d'origine et indications géographiques] Le présent Acte s'applique à l'égard de:</p> <p>(i.) toute dénomination protégée dans la partie contractante d'origine, constituée du nom d'une aire géographique ou comprenant ce nom, ou toute autre dénomination connue comme faisant référence à cette aire, servant à désigner un produit qui est originaire de cette aire géographique, dans les cas où la qualité ou les caractères du produit sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains, et qui a donné au produit sa notoriété; et</p> <p>(ii.) toute indication protégée dans la partie contractante d'origine, constituée du nom d'une aire géographique ou comprenant ce nom, ou toute autre indication connue comme faisant référence à cette aire, servant à identifier un produit comme étant originaire de cette aire géographique, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à son origine géographique.</p>	<p>Artículo 2 Materia</p> <p>1) [Denominaciones de origen e indicaciones geográficas] La presente Acta se aplica a:</p> <p>i) toda denominación protegida en la Parte contratante de origen que consista en el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra denominación conocida por hacer referencia a dicha zona, que sirva para identificar un producto como originario de dicha zona geográfica, cuando la calidad o las características del producto se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos, y que hayan dado al producto su reputación; así como a</p> <p>ii) toda indicación protegida en la Parte contratante de origen que consista en el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra indicación conocida por hacer referencia a dicha zona, que identifique un producto como originario de esa zona geográfica, cuando determinada calidad, reputación u otra característica determinada del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.</p>

Assim, se na versão oficial em inglês poderia restar dúvida sobre se o termo “good” englobaria produtos e serviços, pelas versões, também oficiais, em francês e espanhol, fica claro que a proteção somente se refere a produtos.

Portanto, não se vislumbra a possibilidade de estar contemplada a proteção de IGs de serviços nesse Acordo.

IG Cachaça (Decreto Presidencial) – perspectivas no Acordo

Por outro lado, com relação à IG Cachaça, a definição do Ato de Genebra é mais ampla, inclusive, que a legislação brasileira, pois tanto para Denominação de Origem quanto para Indicação Geográfica ele não restringe a proteção ao “nome geográfico”, como por exemplo, restringe a Lei 9279/1996. Mas refere-se também a “another denomination known as referring to such area” no caso de DO e a “or another indication known as referring to such area” no caso de IG, conforme o art. 2, I, i e ii do Ato de Genebra:

i) any denomination protected in the Contracting Party of Origin consisting of or containing the name of a geographical area, or another denomination known as referring to such area, which serves to designate a good as originating in that geographical area, where the quality or characteristics of the good are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors, and which has given the good its reputation; as well as

(ii) any indication protected in the Contracting Party of Origin consisting of or containing the name of a geographical area, or another indication known as referring to such area, which identifies a good as originating in that geographical area, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.

Isso pode significar que não haveria uma restrição para a proteção da IG Cachaça, inclusive porque o item 2 do referido art. 2, refere que a área de origem pode consistir no território inteiro da Parte Contratante de Origem, o que seria o caso da Cachaça do Brasil.

(2) [Possible Geographical Areas of Origin] A geographical area of origin as described in paragraph (1) may consist of the entire territory of the Contracting Party of Origin or a region, locality or place in the Contracting Party of Origin. This does not exclude the application of this Act in respect of a geographical area of origin, as described in paragraph (1), consisting of a trans-border geographical area, or a part thereof.

Outro indicativo de que possivelmente não haveria uma restrição quanto à submissão do pedido de registro internacional da IG “Cachaça” é a existência do item 7(a) do documento “application for international registration”, encontrado no site da OMPI, onde é possível visualizar a opção de base legal para a concessão da IG um ato administrativo ou legislativo, conforme abaixo:

7(a) Legal basis for the grant of protection to the appellation of origin or geographical indication in the Contracting Party of Origin:

(Tick the appropriate box and complete, as appropriate; see Rule 5(2)(a)(vii))

Registration title:

(Specify the authority with which the registration was made and also the date and number of the registration, if applicable)

Legislative or administrative act:

(Specify the titles and dates of the provisions)

Judicial or administrative decision:

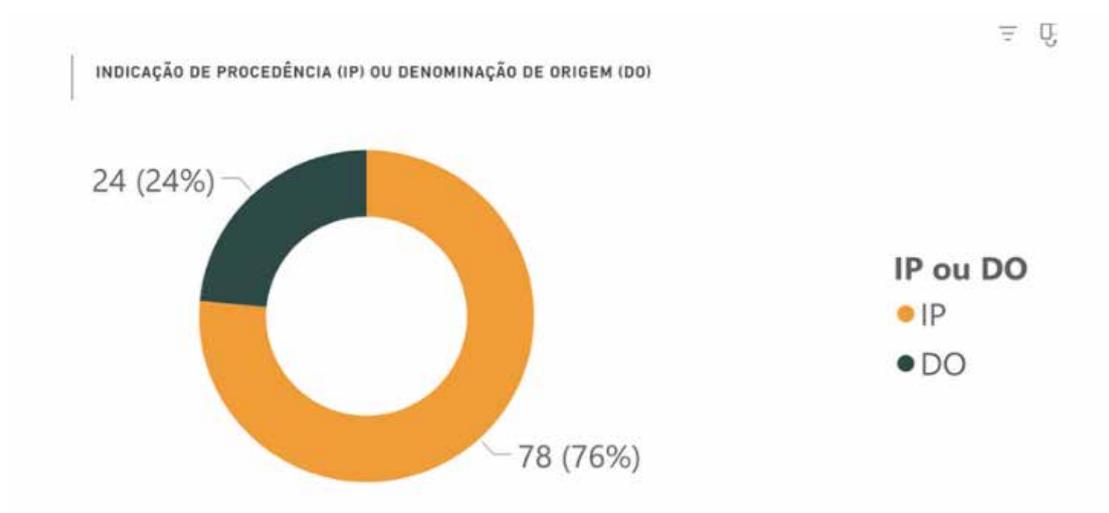
(Specify the judicial or administrative authority that handed down the decision, and the date of such decision)

Da leitura tanto do Ato de Genebra quanto do regulamento interno, parece ficar claro que o ato que reconhece o registro pode ter mais de uma origem legislativa ou administrativa. A decisão poderia inclusive ser judicial. Assim, não parece haver dúvidas sobre a admissibilidade do registro em face deste derivar de norma diferente (no caso do Decreto n. 4062/2001) da Lei n. 9279/1996. Outra questão, esta de cunho interno, seria decidir quem é o beneficiário ou titular da IG no Brasil, recordando que cada país tem uma forma própria de definir quem é o titular ou beneficiário. Ou seja, isso caberá ao Brasil resolver internamente. Dessume-se que uma vez definida internamente e informada esta pela Autoridade Competente do país à Secretaria do Acordo de Lisboa, isso não seria questionado pelos países destinatários do acordo, pois o foco da análise não está no mérito da IG, e sim na proteção ao signo distintivo no país de destino. Por fim, deve ser considerado que há países, como o Irã, que não permitem a proteção de signos distintivos relacionados a bebidas alcoólicas, e nestes países certamente o pedido será recusado.

10. Indicações de Procedência brasileiras vão ser consideradas IG no Acordo?

Atualmente, em termos do número total de IG reconhecidas no Brasil, há um número bastante pequeno de DO, comparado com o número de IP. Ou seja, das 102 IG reconhecidas pelo INPI, 78 são IP e 24 são DO, conforme dados contabilizados até 14 de junho de 2023.

Figura 6 - Indicação de procedência (IP) ou denominação de origem (DO)



Fonte: Sebrae, 2023

Ao pensar em aderir ao Ato de Genebra do Acordo de Lisboa, é imprescindível que se pense que o maior número possível de IG deverão ser reconhecidas por este acordo. Contudo, com a atual nomenclatura e definição legal, estabelecida na Lei nº 9279/1996, é possível que as IP não sejam consideradas como IG - considerando a definição do acordo, embora se verifique que a definição para DO é bastante semelhante.

A versão oficial em inglês do Artigo 2º Objeto, diz o seguinte:

- 1) [Appellations of Origin and Geographical Indications] This Act applies in respect of:
- (i) any denomination protected in the Contracting Party of Origin consisting of or containing the name of a geographical area, or another denomination known as referring to such area, which serves to designate a good as originating in that geographical area, where the quality or characteristics of the good are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors, and which has given the good its reputation; as well as

(ii) any indication protected in the Contracting Party of Origin consisting of or containing the name of a geographical area, or another indication known as referring to such area, which identifies a good as originating in that geographical area, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.

Mas, a título de comparação, utiliza-se a versão da União Europeia, que é membro do Ato de Genebra, em português:

Lei 9279/1996	Ato de Genebra do Acordo de Lisboa
<p>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.</p>	<p>(ii.) A qualquer indicação protegida na parte contratante de origem, que consista no nome, ou contenha o nome, de uma zona geográfica, ou outra indicação conhecida como fazendo referência a essa zona, que identifique um produto como sendo originário dessa zona geográfica, sempre que determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto resulte essencialmente da sua origem geográfica.</p>
<p>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.</p>	<p>(i.) A qualquer denominação protegida na parte contratante de origem, que consista no nome, ou contenha o nome, de uma zona geográfica, ou outra denominação conhecida como fazendo referência a essa zona, que sirva para designar um produto como sendo originário dessa zona geográfica, cuja qualidade ou características resultem exclusiva ou essencialmente do meio geográfico, incluindo fatores naturais e humanos, e que tenha conferido ao produto a sua reputação;</p>

Na definição literal que é trazida pela lei brasileira, certamente as IP como tais não se encaixariam. E é por isso, inclusive, que se busca, por meio da proposta apresentada pelo Grupo de Técnico do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual (GIPI), a alteração da definição atual de IP para IG.

Inclusive, hoje todos os demais países-membros do MERCOSUL - que já usaram essa expressão com base no Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual no Mercosul, em matéria de marcas, indicações de procedência e denominação de origem (Decisão 08/1995) - adotam a nomenclatura indicação geográfica, e a aproximam da definição do Acordo TRIPS, que se assemelha à definição do Ato de Genebra.

Todavia, deve ser ressaltado que a definição legal de indicação de procedência na legislação brasileira não reflete a realidade.

Pode-se afirmar, com base no estudo de Tonietto e Bruch (2021), no trabalho denominado "A Indicação de Procedência da Lei nº 9.279/1996 e demandas de aprimoramento do Marco Legal" que, analisando-se os cadernos de especificações técnicas / regulamentos de uso das

IP brasileiras reconhecidas, os requisitos que estas estabelecem como mínimos, vão muito além da reputação ou de demonstrar que o produto se tornou conhecido. Elas também têm requisitos que podem ser caracterizados com aqueles que constam na definição de IG do Ato de Genebra.

Neste sentido, para que todas as IG de produtos reconhecidas no Brasil possam ser também reconhecidas no âmbito do Ato de Genebra, seria fundamental que a legislação brasileira refletisse o que as IP brasileiras já apresentam como características.

Ou seja, seria necessária uma alteração na Lei n. 9279/1996, para que o conceito de IP fosse alterado pelo conceito de IG, que é o utilizado internacionalmente.

Isto é, com a adoção da definição base que se encontra no acordo TRIPS, do qual o Brasil também é signatário, o qual define IG como:

ARTIGO 22: Proteção das Indicações Geográficas

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

Em resumo verifica-se:

- a) Existência de "poucas" Denominações de Origem registradas no Brasil;
- b) Necessidade de alteração na Lei n. 9.279/1996 visando modificar a definição da Indicação de Procedência, passando a se chamar "Indicação Geográfica";
- c) Essa alteração deve levar em conta a definição do TRIPS – qualidade, reputação ou outra característica, que também está no Ato de Genebra.

11. Será permitido o depósito no idioma português junto à OMPI?

Atualmente os idiomas oficiais da OMPI são: inglês, francês, espanhol, russo, chinês e árabe.

Os pedidos somente podem ser enviados nos idiomas inglês, francês ou espanhol, de acordo com o:

COMMON REGULATIONS UNDER THE LISBON AGREEMENT FOR THE PROTECTION OF APPELLATIONS OF ORIGIN AND THEIR INTERNATIONAL REGISTRATION AND THE GENEVA ACT OF THE LISBON AGREEMENT ON APPELLATIONS OF ORIGIN AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS

Rule 3 - Working Languages

(1) [Application] The application shall be in English, French or Spanish.

[Communications Subsequent to the Application] Any communication concerning an application or an international registration shall be in English, French or Spanish, at the choice of the Competent Authority concerned or, in the case of Article 5(3) of the Geneva Act, at the choice of the beneficiaries or the natural person or legal entity referred to in Article 5(2)(ii) of that Act. Any translation needed for the purposes of these procedures shall be made by the International Bureau.

Percentual da população brasileira que domina um dos idiomas acima:

De acordo com a pesquisa do British Council, apenas 1% da população brasileira fala inglês fluentemente. Aqueles que falam inglês, mas não de maneira tão avançada, representam, por sua vez, 5% da população. Portanto, é necessário considerar o custo associado ao pedido de registro internacional considerando a tradução de documentos como o Caderno de Especificações Técnicas, dentre outros.

Ou seja, os depósitos terão que ser feitos em um dos três idiomas e isso possivelmente poderá ser um entrave ao uso do Ato de Genebra pelos brasileiros.

12. Mercosul ou PROSUR podem aderir a Lisboa/ Genebra?

Mesmo existindo precedentes semelhantes (com o UE e OAPI) o Mercosul não faz reconhecimento de IG na sua estrutura coletiva, como faz a UE e a OAPI.

Não é possível comparar a UE com o Mercosul, pois na UE há a possibilidade de reconhecimento da IG diretamente, como IG Europeia. E a solicitação está diretamente no Acordo. Já os países podem optar em fazer registros no Acordo (como é o caso da França, inclusive por ser este um dos países signatários originais do Acordo e possuir IG reconhecidas desde muito antes da UE ter assinado o acordo), mas ainda há estas duas possibilidades. Como exemplo, França, Portugal e Itália são membros individuais do acordo, mesmo estando na UE. Somente a França tem 426 pedidos. Já a UE tem 117 pedidos.

Um interessado originário de um país europeu pode ter feito o pedido diretamente no Acordo, por não ter o registro na UE, mas ter registro no seu país. Já países que não são signatários do Acordo, mas que são membros da UE, podem solicitar por meio da UE o registro da IG no Acordo.

No Mercosul temos o Protocolo de Harmonização, o Acordo Vitivinícola e o Acordo de Reconhecimento Mútuo de Indicações Geográficas de 2019, mas não temos um órgão regional que reconheça uma IG como sendo do Mercosul.

Atualmente o PROSUR - Sistema de Cooperação sobre aspectos de informação operacional e de Propriedade Industrial - tampouco pode ser comparado à "OAPI", pois este é um escritório regional de registro de PI para todos os países africanos aderentes. Já o PROSUR tem como missão facilitar e aperfeiçoar os processos relacionados à Propriedade Industrial, com o objetivo de promover a transferência do conhecimento e o empreendedorismo, com uma visão de desenvolvimento da América Latina. No Prosur não há um reconhecimento regional de IG. Abaixo, imagem da página institucional do PROSUR (<https://prosur.org/pt/>)



Por outro lado, ao analisar o art. 28, 1, iii do Ato de Genebra, verifica-se como condição para uma organização intergovernamental, seja o MERCOSUL ou a PROSUR, que:

“Qualquer organização intergovernamental pode assinar e tornar-se parte no presente ato desde que pelo menos um dos Estados membros dessa organização seja parte na Convenção de Paris, que declare que foi devidamente autorizada, de acordo com os seus procedimentos internos, a tornar-se parte no presente ato e que, ao abrigo do seu tratado constitutivo, aplica a legislação ao abrigo da qual uma indicação geográfica pode obter proteção ao nível regional.”

Ou seja, há necessidade de que a organização intergovernamental conceda uma proteção em nível regional para uma indicação geográfica, para que ela possa ser elegível para ser Membro do Ato de Genebra.

Assim, com base nos dados levantados pode-se concluir que é inviável, neste momento, para o Mercosul ou o PROSUR aderirem ao Acordo como fez a OAPI ou a União Europeia, devido ao seu estágio atual e o escopo de seu funcionamento.

13. IG versus nomes “genéricos”, “comuns” ou “vulgares”

O artigo 12 do Ato de Genebra estabelece que:

Art. 12 - Sob reserva do disposto no presente ato, não se pode considerar que as denominações de origem e indicações geográficas registadas adquiriram um carácter genérico (2) numa parte contratante.

E, em nota de rodapé informa que:

Declaração acordada relativa ao artigo 12.º: Para efeitos do presente ato, considera-se que o disposto no artigo 12.º não prejudica a aplicação das disposições do presente ato respeitantes à utilização prévia, na medida em que, antes do registo internacional, a denominação ou indicação que constitui a denominação de origem ou indicação geográfica pode já ser genérica, total ou parcialmente, numa parte contratante que não a parte contratante de origem - por exemplo, porque a denominação ou indicação, ou parte dela, é idêntica a um termo correntemente utilizado como designação comum de um produto ou serviço nessa parte contratante, ou é idêntica à designação comum de uma casta de uva na parte contratante em causa.

Assim, por um lado verifica-se que uma IG/DO já registrada não poderá se tornar genérica. Todavia, se ela já for um termo genérico no país - e isso deverá ser de alguma forma comprovado ou justificado - isso poderá impedir que a IG/DO seja registrada. Ou seja, o Estado Membro poderá fazer uma recusa ao registo com base em o signo distintivo ter se tornado genérico.

Outra exceção se refere ao art. 13, item 3:

art. 13. - 3. [Direitos baseados numa denominação de variedade vegetal ou de raça animal] O disposto no presente ato não prejudica o direito que assiste a qualquer pessoa de utilizar uma denominação de variedade vegetal ou de raça animal no âmbito de operações comerciais, exceto se essa denominação for utilizada de modo a induzir o público em erro.

Este em suma informa que uma denominação baseada em uma raça animal ou variedade vegetal, não poderá impedir que esta raça ou variedade continuem a ser utilizadas, desde que não induza o público a erro.

Adicionalmente deve ser mencionado o art. 11, item 2:

art. 11 (2) [Teor da proteção no que respeita a determinadas utilizações] O n.º 1, alínea a), aplica-se igualmente à utilização da denominação de origem ou da indicação geográfica equivalente à sua imitação, mesmo que seja indicada a verdadeira origem do produto ou que a denominação de origem ou indicação geográfica seja utilizada de forma traduzida ou acompanhada de termos como «estilo», «género», «tipo», «maneira», «imitação», «método», «como produzido em», «como», «semelhante», ou outros termos análogos.

O acordo TRIPS já previa a impossibilidade de termos retificativos para vinhos. Essa impossibilidade agora se estenderia a todos os produtos. O objetivo de não se poder utilizar “tipo” ou “método” seria exatamente evitar que a denominação se tornasse genérica. Assim, aderindo ao Ato de Genebra, o Brasil não poderia mais utilizar os termos retificadores, a exemplo de “tipo gorgonzola” e “tipo parmesão”, já que existe grande probabilidade de países registrarem suas IG no Brasil por meio do Ato de Genebra, salvo se o Brasil considerasse estes nomes como genéricos ou comuns.

Destacam-se ainda algumas leis brasileiras que conflitam com o Ato de Genebra:

- Lei 7678/1988: Define como produto “Champanhe”, “Conhaque”, “Grappa” (“Lei do Vinho”)
- Decreto Presidencial: 6871/2009, traz alguns exemplos de Indicações geográficas que são descritas como “tipo” no Brasil.
- Lei 9279/1996

Art. 193 - Usar, em produto, recipiente, invólucro, cinta, rótulo, fatura, circular, cartaz ou em outro meio de divulgação ou propaganda, termos retificativos, tais como “tipo”, “espécie”, “gênero”, “sistema”, “semelhante”, “sucedâneo”, “idêntico”, ou equivalente, não ressaltando a verdadeira procedência do produto.

Penalidade - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

Art. 180 - Quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica.

Pode-se concluir que, para aderir ao acordo, essas alterações legais se fazem necessárias. Sendo que estas são apenas exemplificativas e outras normas de setores específicos poderão necessitar de alteração por conflitarem com o disposto no Ato de Genebra. Por outro lado, algumas IG podem efetivamente ser consideradas de uso comum e não seriam passíveis de serem registradas no Brasil com suporte do acordo.

14. IG e Enforcement

Neste item, foi questionado qual seria a efetividade do cumprimento do artigo 11, abaixo citado, e as penalidades por eventual não cumprimento.

Também se questionou qual o nível de *enforcement* necessário e quanto isso impactaria em alteração na legislação brasileira e, também, o quanto seria necessário mobilizar de esforço administrativo e judicial, para, por exemplo, medidas de fronteira (busca e apreensão de mercadorias, medidas de ofício), já que a Lei 9279/1996 não tem previsão de ação penal pública, por exemplo, que embasem uma busca e apreensão de mercadorias que violem IG realizada por órgãos públicos sem provocação do titular do direito. Assim se solicitou verificar quando o acordo exige que existam ações neste sentido.

Estabelece o art. 11 que:

Artigo 11º - Proteção de denominações de origem e de indicações geográficas inscritas (1)

[Teor da proteção] sob reserva do disposto no presente ato, para cada denominação de origem ou indicação geográfica registrada, cada parte contratante estabelece os meios jurídicos para impedir:

a) A utilização da denominação de origem ou da indicação geográfica

(i.) no que respeita a produtos de natureza idêntica à daqueles a que a denominação de origem ou a indicação geográfica se aplica, que não sejam originários da zona geográfica de origem ou que não cumpram quaisquer outros requisitos atinentes à utilização da denominação de origem ou da indicação geográfica;

(ii.) no que respeita a produtos que não sejam de natureza idêntica à daqueles a que a denominação de origem ou indicação geográfica se aplica, ou serviços, caso essa utilização possa indicar ou sugerir uma ligação entre esses produtos ou serviços e os beneficiários da denominação de origem ou da indicação geográfica, e seja suscetível de lesar os seus interesses ou, quando aplicável, devido à sua reputação na parte contratante em causa, essa utilização seja suscetível de prejudicar, reduzir de forma desleal ou retirar benefícios indevidos dessa reputação;

Na leitura do artigo e considerando outros pontos trazidos no tratado, não há sanções expressas para o descumprimento deste artigo. O que se estabelece é que as partes deverão estabelecer internamente medidas que sejam suficientes para oferecer mecanismos para as partes agirem. Todavia, estes mecanismos deverão permitir efetivamente que a parte, por meio administrativo ou judicial, impeça o uso tanto de nomes semelhantes quando para outros que não sejam semelhantes, aplicando-se inclusive a serviços, o que levaria a impossibilidade de utilização do princípio da especialidade (aplicável a marcas) para IG e DO.

Atualmente o Brasil apresenta, na Lei n. 9279/1996, dois mecanismos judiciais:

- ação penal privada, prevista nos artigos 192, 193 e 194. Todavia eles não se adequam totalmente e teriam que ser revistos, pois inclusive permitem, por exemplo, o uso de termos retificadores;
- Ação cível visando a responsabilidade civil, que pode englobar busca e apreensão, destruição das mercadorias, lucros cessantes e danos emergentes, previstos nos art. 209 e 210, e compreendidos combinados com o art. 186, 187 e 927 e seguintes do Código Civil. Estes devem ser iniciados e impulsionados pelos titulares do direito.

Deve ser ressaltado também que o art. 124 da Lei n. 9279/1996 prevê, em seus incisos IX e X, que não poderão ser registradas marcas contendo:

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;

Todavia, atualmente têm sido deferidas marcas para outros produtos ou serviços, que contenham IG reconhecidas no Brasil. Esta prática não estaria de acordo com o disposto no art. 11 do Ato de Genebra.

Verifica-se, assim, que não há atuação de ofício no Brasil para a repressão ao uso indevido de indicações geográficas. Pode-se aplicar por analogia o Código de Defesa do Consumidor, mas esta atuação, que poderia se dar de ofício, seria com foco na proteção do consumidor e não nos direitos de propriedade intelectual. Assim, se não houver indução do consumidor a erro, não haveria violação.

15. Possibilidade de recusa aos pedidos de registro IG

As recusas são previstas no Ato de Genebra no seu Art. 15.

Artigo 15º - Recusa

- (1) *[Recusa de produção de efeitos de uma inscrição no registro internacional] (a correção foi na sequência numérica – esse texto entre parêntese não faz parte do texto original de estudo)*
- (a) *Dentro do prazo fixado nos regulamentos, a autoridade competente de uma parte contratante pode notificar à Secretaria Internacional a recusa de produção de efeitos, no seu território, de uma inscrição no registro internacional. A autoridade competente pode notificar a recusa ex officio, se a sua legislação assim o permitir, ou a pedido de uma parte interessada.*
- (b) *A notificação de recusa deve incluir uma fundamentação.*
- (2) *[Proteção ao abrigo de outros instrumentos] A notificação de recusa não deve prejudicar qualquer outra proteção disponível, em conformidade com o artigo 10º, n.º 2, relativa à denominação ou indicação em causa, na parte contratante a que a recusa diz respeito.*
- (3) *[Obrigação de proporcionar oportunidades às partes interessadas] cada parte contratante proporciona uma oportunidade razoável para que qualquer pessoa cujos interesses possam ser afetados por uma inscrição no registro internacional possa solicitar à autoridade competente a notificação de recusa daquela.*
- (4) *[Registro, publicação e comunicação de recusas] A Secretaria Internacional registra a recusa e os motivos da mesma no registro internacional. A Secretaria Internacional publica a recusa e os motivos da mesma e comunica a notificação de recusa à autoridade competente da parte contratante de origem ou, caso o pedido tenha sido depositado diretamente nos termos do artigo 5º, n.º 3, aos beneficiários ou à pessoa singular ou coletiva a que se refere o artigo 5º, n.º 2, alínea ii), bem como à autoridade competente da parte contratante de origem.*
- (5) *[Tratamento nacional] cada parte contratante deve disponibilizar às partes interessadas afetadas por uma recusa as mesmas vias legais e administrativas de recurso disponibilizadas aos seus próprios nacionais no quadro de uma recusa de proteção de uma denominação de origem ou de uma indicação geográfica.*

Como base para tal ato, poderá, por exemplo, ser considerado o que prevê o Art. 10, no qual fica claro que as IG registradas no país estarão protegidas, pois o item 2 destaca

que após a adesão o país não terá afetados os registros de IG/DO já realizados à luz da legislação nacional.

Com efeito, em buscas realizadas na base de dados estruturada do *Lisbon express* em 12-06-23, foi possível identificar 753 registros de recusas. A existência prévia de marcas registradas, bebidas alcoólicas (proibidas em países como o Irã) e até mesmo recusas apenas por serem produtos agroalimentares, como justificou a Bulgária no processo AO1121, são exemplos de recusas visualizadas na ferramenta.

O Ato de Genebra também deixa claro no Art. 11, 5, a necessidade de oferecer ao solicitante do registro uma forma de recorrer da recusa, sendo que este formato varia em cada país e alguns - como o caso citado da Bulgária, exigem procurador nacional para realizar o recurso. Também fica clara a necessidade de se prever a possibilidade para que terceiros se oponham ao registro, conforme Art. 11, 3.

Após a recusa do registro, o país pode decidir cancelar totalmente ou parcialmente a recusa realizada anteriormente, sem apresentar maiores esclarecimentos, como fez o México no registro AO 1121 para a "Aceituna de Tacna".

A questão das marcas registradas previamente e outras justificativas com embasamento "questionável", como as citadas acima, podem configurar uma fragilidade para os eventuais pedidos brasileiros a serem protocolados em outros Estados Membros por meio do Acordo de Lisboa/Ato de Genebra.

16. IG versus utilização de marca comercial

Comparativamente com a legislação vigente e com o que já é previsto no Acordo TRIPS, a utilização de marca comercial, igual ou semelhante a uma IG, pode ser mais restrita no Ato de Genebra.

Primeiramente, o art. 11, item 3 prevê expressamente:

Art. 11 (3) [Utilização numa marca comercial] Sem prejuízo do disposto no artigo 13º, nº 1, uma parte contratante deve, ex officio se a sua legislação o permitir, ou a pedido de uma parte interessada, recusar ou anular o registro de uma marca comercial posterior se a utilização da mesma resultar numa das situações a que se refere o nº 1.

O item 1 refere-se tanto a produtos idênticos, quanto a produtos que não sejam de natureza idêntica, ou serviços. Isso significa que:

- não seria possível o registro de uma marca contendo o mesmo signo de uma IG protegida por meio do acordo no Brasil;
- O Brasil deveria estabelecer *ex officio* ou por meio de pedido de uma parte interessada, a possibilidade de recusar ou anular o registro de uma marca comercial solicitada após o reconhecimento da IG/DO.

Isso na prática significa que o Brasil não poderia mais aplicar o princípio da especialidade às IGs para registro de marca.

Ressalta-se que na Lei 9279/1996 encontra-se previsto que:

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;

Ou seja, em tese não é possível registrar como marca, analisando apenas a lei, uma indicação geográfica. Atualmente o INPI entende que isso só se aplica na classe do produto ou serviço relacionado à indicação geográfica.

O Ato de Genebra deixa claro, pela referência que faz ao item 1 do art. 11, - notadamente a alínea b - que não seria mais possível o registro.

Outro ponto refere-se ao direito prévio de marcas e nomes pessoais utilizados comercialmente, ambos previstos no art. 13.

Artigo 13 - Salvaguardas relativas a outros direitos

(1) [Direitos prévios das marcas comerciais] O disposto no presente ato não prejudica uma marca comercial previamente requerida ou registada de boa-fé, ou adquirida pelo uso, de boa-fé, numa parte contratante. Sempre que a legislação de uma parte contratante preveja uma exceção limitada aos direitos conferidos por uma marca comercial, de tal forma que a marca existente previamente possa, em determinadas circunstâncias, não permitir ao seu proprietário impedir que uma denominação de origem ou uma indicação geográfica registada obtenha proteção ou seja utilizada nessa parte contratante, a proteção da denominação de origem ou da indicação geográfica registada não limitará de nenhuma outra forma os direitos conferidos por essa marca comercial.

(2) [Nome pessoal utilizado comercialmente] O disposto no presente ato não prejudica o direito que assiste a qualquer pessoa de utilizar, no âmbito de operações comerciais, o seu nome ou o nome do seu antecessor comercial, exceto se esse nome for utilizado de modo a induzir o público em erro.

O primeiro informa que:

- o registro de uma IG posterior não impede que uma marca anteriormente registrada possa continuar atuando, e que a IG não limitará os direitos conferidos à marca;
- também deixa entender a possibilidade, se previsto na legislação interna, de uma marca anterior impedir o registro de uma IG posterior.

Da mesma forma, o item 2 estabelece que o registro de uma IG não deve prejudicar o direito de alguém utilizar em operações comerciais o seu nome ou o seu antecessor, se esse for idêntico ou semelhante a uma IG já registrada. A ressalva é quando isso for feito de modo a induzir o público em erro.

17. IGs homônimas

O registro de IG homônimas no Brasil é previsto e descrito na Portaria INPI_PR Nº 4 de 12 DE JANEIRO DE 2022 e no Manual de IG publicado pelo INPI. Um exemplo é a possibilidade de registro de siglas oficiais de estados associadas ao nome geográfico da IG ou ao seu gentílico. Isso possibilita a proteção de nomes geográficos homônimos para áreas localizadas em estados distintos.

Outra peculiaridade da normativa brasileira é a não permissão do registro homônimo à Indicação Geográfica já registrada no Brasil para assinalar produto ou serviço idêntico ou afim, salvo quando houver diferenciação substancial no signo distintivo. Já no Acordo de Lisboa/Ato de Genebra não existe a previsão acima, fato que poderá gerar uma inconsistência se duas IG homônimas brasileiras decidirem optar pelo registro internacional, por exemplo.

Para produtos diferentes

O registro de duas IG homônimas para produtos diferentes é possível no Brasil. Há poucos casos, tais como os visualizados abaixo para vinhos e frutas, onde se verifica significativa diferenciação nos signos distintivos, conforme previsto na legislação pertinente.

Exemplos:



Para produtos idênticos

São permitidos no Acordo Mercosul -EU - Art. 4.

Situação no Genebra/Lisboa

Não há previsão.

18. Interesse real em registros internacionais da IG pelos brasileiros

A Associação Brasileira de Indicações Geográficas (ABRIG) tem como finalidade apoiar e unir as entidades representativas das IGs reconhecidas pelos produtos e serviços com qualidade baseada na origem. Em reunião on-line realizada com a ABRIG, a associação demonstrou interesse em se aprofundar mais no tema e enviou ofício solicitando participação nas discussões e consultas daqui por diante. O documento enviado por eles para formalizar o interesse no tema, pode ser visualizado na página a seguir:

Figura 8 - Ofício enviado pela ABRIG



Na região Nordeste do Brasil, em consulta aos representantes da Indicação Geográfica “Sul da Bahia” para o produto cacau (Registro INPI: BR402014000011-5) e da potencial IG “Viçosa do Ceará” (Pedido INPI Número BR402022000023-5), ambas afirmaram que terão interesse na possibilidade de um eventual registro internacional através do Ato de Genebra do Acordo de Lisboa, desde que seja possível o reconhecimento de uma IG da espécie Indicação de Procedência.

O SEBRAE NACIONAL e o Acordo de Lisboa

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas possui importante histórico nacional no diagnóstico, capacitação, estruturação e fomento de Indicações Geográficas. Considerando a sólida experiência com IG, pode-se inferir com propriedade que o SEBRAE detém suficiente “conhecimento de campo” para opinar sobre o interesse e viabilidade das IG brasileiras utilizarem um o acordo internacional para registros no exterior.

Ao ser procurada no âmbito do presente estudo, a Coordenadora Negócios de Base Tecnológica e PI da Unidade de Inovação, Hulda Oliveira Giesbrecht, demonstrou preocupação com uma questão já tratada nesse estudo: a necessidade da adequação do marco legal brasileiro, em especial a questão conceitual da “Indicação Procedência” utilizada no Brasil versus a terminologia “Indicação Geográfica”, utilizada no sistema de Lisboa.

Ao ser informada sobre o custo envolvido para registro internacional, de 1000 CHF, a coordenadora atestou:

“Quanto à viabilidade das entidades gestoras das IGs brasileiras arcarem com os custos do processo de reconhecimento via Sistema de Lisboa, entendo que algumas IGs, que têm em seus planos de negócios metas de exportação para países específicos, vão se beneficiar muito dessa adesão.

A partir do entendimento por essas IGs, do valor que esse reconhecimento em outros países pode trazer para o seu produto e para a região, a decisão de arcar com os custos passa a ser um investimento que eles poderão assumir coletivamente. Não podemos esperar que essa adesão vai beneficiar diretamente a todas as IGs brasileiras, porque algumas têm como meta atuar em nível local, regional ou nacional - com brilhante papel a desempenhar nesse contexto.

Portanto, na visão do Sebrae, para aquelas IGs cujos produtos têm potencial de exportação, o custo das taxas de reconhecimento em outros países via Sistema de Lisboa, não será um impeditivo. O Sebrae poderá disponibilizar consultoria via Sebraetec para orientar a empresa na solicitação do reconhecimento via Sistema de Lisboa”, concluiu Hulda Giesbrecht.

19. Desafios normativos do Brasil/INPI: análise de pontos do Acordo e das necessidades de adaptações/alterações legais/normativas do Brasil/INPI para a eventual adesão

Os principais pontos de atenção foram detalhados no decorrer do relatório. Contudo, os pontos que merecem maior atenção são os seguintes:

- Definição de Indicação Geográfica: para que o Brasil garanta que as suas atuais indicações de procedência sejam reconhecidas, é necessário adequar a norma para que a nomenclatura e a definição legal (art. 177 - Lei 9.279/1996) sejam semelhantes ao disposto no Art. 2, 1, ii do Ato de Genebra. E, também, garantir que as atuais possam migrar para a nova nomenclatura, sob pena de estas continuarem excluídas;
- No atual Ato de Genebra não há como incluir IG de serviços, mas assim como houve avanços do Ato de Estocolmo para o Ato de Genebra, não é uma questão a ser descartada no longo prazo;
- Verifica-se a possibilidade de solicitar o reconhecimento da IG Cachaça do Brasil no âmbito do Ato de Genebra, conforme já abordado, pela definição trazida para IG;
- Será necessário adequar a interpretação do INPI com relação à aplicação do princípio da especialidade de marcas para IG, considerando que o Ato de Genebra entende que a proteção de IG vale tanto para produtos similares quanto para outros produtos e serviços, conforme art. 11, 1, a. E para isso não se faz necessário alterar o art. 124 da Lei 9279/1996, mas adequar sua interpretação pelo INPI no que concerne à concessão de marcas no Brasil;
- Ato de Genebra não fala sobre proteção gráfica ou figurativa, o que é previsto no art. 179 da Lei 9279/1996. E este talvez seja um entrave para a proteção se os titulares brasileiros quiserem registrar tal qual nos demais países. Assim, é importante pensar em uma adaptação da documentação para encaminhar o registro internacional apenas com o conteúdo nominativo do signo distintivo ou alterar a norma interna;

- O art. 193 da Lei 9279/1996 precisaria ser adaptado, para retirar a possibilidade de uso de termos retificadores, mesmo que a verdadeira origem esteja prevista;
- O art. 194 da Lei 9279/1996 precisaria ser adaptado, para esclarecer que somente pode usar o nome de uma indicação geográfica quem tiver direito ao uso, pois também poderia ser interpretado como uma forma de violação ao art. 11, 1, a, do Ato de Genebra;
- Outro questionamento é sobre os art. 192 a 194 serem ações penais privadas e se isso atenderia ao solicitado no Ato de Genebra. Não se encontrou nada expresso - como há, por exemplo, no acordo Mercosul - União Europeia - mas convertê-los em ações penais públicas poderia atender melhor ao escopo do art. 10 e 11 do Ato de Genebra;
- Precisaria ficar mais claro na lei a possibilidade de indeferimento ou recusa de uma indicação geográfica e por quais motivos isso poderia ser feito, para dar base às possíveis recusas - se isso for de interesse - posto que isso hoje não é claro na lei. Isso também se aplicaria à anulação de uma IG, conforme consta no art. 19 do Ato, prevendo se é possível e por quais motivos seria possível anular uma IG, seja nacional ou estrangeira;
- Também haveria necessidade de prazo para oposição em face de um depósito ficarem expressos em lei, assim como a manifestação à oposição, como o é para os demais direitos de propriedade industrial;
- Poderia haver uma maior explicitação dos instrumentos cíveis e criminais disponíveis na lei, especialmente se considerada a genericidade dos art. 207 a 210, que trata das ações cíveis;
- No âmbito nacional precisaria ficar claro quem ficaria responsável pelo depósito do registro junto à Secretaria Internacional - se o titular ou a Autoridade Competente - e se haveria uma análise prévia antes do envio, o que poderia otimizar os depósitos realizados;
- Seria adequado estabelecer internamente, se assim houver interesse, a cobrança de uma taxa individual para os registros - como é hoje no Brasil - para aqueles que entrarem pelo Ato de Genebra. E isso precisaria ser negociado, conforme previsto no art. 7, a do Ato;
- Importante ressaltar que o Ato de Genebra, em seu art. 8, considera que as inscrições têm validade indeterminada. E só seriam canceladas se o forem em seus países de origem. Hoje não há previsão expressa sobre a validade dos registros de IG no Brasil e isso poderia ser mais bem especificado;
- Atualmente não há na lei brasileira qualquer discriminação em relação às IG estrangeiras que solicitam o registro no Brasil. Contudo algumas apresentam dificuldades de entregar toda a documentação solicitada. No Ato de Genebra o art. 6 estabelece quais são os dados que precisam constar no pedido de registro. E talvez seja necessária uma adequação sobre as atuais exigências;

- Outra questão está relacionada com o art. 12 do Ato, que prevê que, uma vez registrada, uma IG não poderá ser considerada genérica. E esta previsão legal atualmente não existe no Brasil;
- Outros pontos, referente a salvaguardas relativas a outros direitos, talvez devam ser incluídos na lei, como a questão relacionada a convivência com denominações de variedades vegetais ou raças animais, patronímico utilizado comercialmente, direitos prévios de marcas comerciais, dentre outros. São questões que estão postas na atual Portaria 04/2022 ou nos usos do INPI e que talvez deveriam ser mais bem esclarecidos na lei. Recorda-se que a Portaria hoje é mais restritiva que o Ato, que propõe a convivência, enquanto a Portaria impediria o registro - o que está de acordo com o TRIPS. Ressalta-se que o Ato não trata de IG homônimas, mas não impede a sua regulação, do que se depreende.

São estes os principais pontos relacionados à Lei 9279/1996, recordando-se que eventualmente outras legislações precisariam ser também alteradas, mas, em face da especificidade, não foram abordadas.

20. Avaliação das Declarações (ressalvas) possíveis ao Ato de Genebra do Acordo de Lisboa no momento da acessão

Segundo o art. 30. do Ato de Genebra, não se admitem reservas ao firmar o acordo. Mas, conforme já informado neste documento, alguns pontos são passíveis de negociação após adesão. Como por exemplo, pode-se citar o tempo para aceitar ou rejeitar os pedidos internacionais já depositados à luz do ato de Genebra, que poderá ser de 1 ou 2 anos, desde que expressamente solicitado. (Artigo 29.4 do Ato de Genebra e Artigo 9.1 do Regulamento Comum).

Ademais, também poderá ser utilizada a prerrogativa de estabelecer um custo adicional para os solicitantes de exames substantivos de cada registro internacional (*individual fee*).

Esse processo é feito diretamente à Secretaria Internacional da OMPI e está sujeito à aprovação do Diretor Geral da Organização, conforme disposto no Rule 8, 1, V; 2 a e b, combinado com o Rule 5, 2, c, do COMMON REGULATIONS UNDER THE LISBON AGREEMENT FOR THE PROTECTION OF APPELLATIONS OF ORIGIN AND THEIR INTERNATIONAL REGISTRATION AND THE GENEVA ACT OF THE LISBON AGREEMENT ON APPELLATIONS OF ORIGIN AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS.

Outro ponto a ser definido na acessão também é quem ficaria responsável pelo depósito do registro junto à Secretaria Internacional (OMPI) - se o titular ou a Autoridade Competente.

21. Referências

- Acordo de Madri para a Repressão de Indicações Falsas ou Enganosas de Procedência de Mercadorias (Tradução oficial). Disponível em <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/286779>
- Acordo Mercosul - União Europeia. Disponível em: http://siscomex.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Propriedade_Intelectual.pdf
- Ato de Genebra do Acordo de Lisboa sobre Denominações de Origem e Indicações Geográficas. Disponível em <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=3983>
- BARROS, Rosângela Pacheco. ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO PELOS BRASILEIROS DO PROTOCOLO DE MADRI. Dissertação de Mestrado. Profnit/IFRS. Porto Alegre, 2023. 221 p.
- BRASIL. Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm . Acesso em 22 set 2023.
- BRUCH, Kelly Lissandra. SIGNOS DISTINTIVOS DE ORIGEM: ENTRE O VELHO E O NOVO MUNDO VITIVINÍCOLA. 1. ed. Passo Fundo: Editora IMED, 2013. 320p.
- Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (alterada em 28 de setembro de 1979) (Tradução oficial). Disponível em <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/288514>
- DECRETO No 1.355. Disponível em <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>
- Denominações de Origem e Indicações Geográficas. Disponível em <https://lisbon-express.wipo.int/struct-search?lang=en>
- eLISBON FOR COMPETENT AUTHORITIES. Disponível em <https://lisbon-system.wipo.int/>
- Estados Membros da OAPI. Disponível em <http://www.oapi.int/index.php/fr/oapi/presentation/etats-membres>
- ESTRATÉGIA NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (ENPI). Plano de Ação 2023-2025. Disponível em <https://www.gov.br/participamaisbrasil/estrategia-nacional-de-propriedade-intelectual-plano-de-acao-2023-2025>
- Fale Conosco: Indicações Geográficas e Denominações de Origem. Disponível em https://www3.wipo.int/contact/en/area.jsp?area=geo_indications
- Formulários para o Registro Internacional de Denominações de Origem e Indicações Geográficas. Disponível em <https://www.wipo.int/lisbon/en/forms/>
- Indicações Geográficas. Disponível em https://www.wipo.int/export/sites/www/lisbon/en/docs/lisbon_2023_4.pdf
- INPI. Manual de Indicações Geográficas. INPI, 1ª Edição 2ª revisão. Disponível em: <https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual-de-indicacoes-geograficas/wiki>. Acesso em: 20 set 2023.

INPI. Portaria/INPI/PR Nº 4 de 12 DE JANEIRO DE 2022. Estabelece as condições para o registro das Indicações Geográficas, dispõe sobre a recepção e o processamento de pedidos e petições e sobre o Manual de Indicações Geográficas. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas/arquivos/legislacao-ig/PORT_INPI_PR_04_2022.pdf. Acesso em 22 set 2023.

Lisboa – Sistema Internacional de Denominações de Origem e Indicações Geográficas. Disponível em <https://www.wipo.int/lisbon/en/>

Página institucional da PROSUR. Disponível em <https://prosur.org/pt/>

Passo a passo para utilizar o Lisboa. Disponível em https://www.wipo.int/ip-outreach/pt/ipday/2021/toptips/lisbon_system.html

Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual no Mercosul, em matéria de marcas, indicações de procedência e denominação de origem (Decisão 08/1995). Disponível em <http://www.sice.oas.org/Trade/MRCSRS/Decisions/dec0895p.pdf>

SCT BASE DE DADOS DE INFORMAÇÃO DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS. Disponível em <https://www.wipo.int/geographical-indications-law/survey/protection-systems/selectmember>

seu registro internacional. Disponível em <https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/docs/pdf/lisbon.pdf>

Site da Organização Africana de Propriedade Intelectual (OAPI). Disponível em <http://www.oapi.int/index.php/fr/>

Taxas individuais ao abrigo do Ato de Genebra do Acordo de Lisboa. Disponível em https://www.wipo.int/lisbon/en/fees/ind_taxes.html

Tomada de Subsídio para o “Plano de Ação 2023-2025” da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. Disponível em <https://www.gov.br/pt-br/propriedade-intelectual/noticias/2023/maio/gipi-abre-tomada-de-subsidio-para-participacao-da-sociedade-no-plano-de-acao-2023-2025-da-estrategia-nacional-de-propriedade-intelectual>

Tratados administrados pela OMPI - Ato de Estocolmo (1967). Disponível em https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?search_what=A&act_id=8

Tratados administrados pela OMPI - Ato de Genebra (2015). Disponível em https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?search_what=A&act_id=50

TONIETTO, Jorge; BRUCH Kelly Lissandra . A Indicação de Procedência da Lei nº 9.279/1996 e demandas de aprimoramento do Marco Legal. Disponível em <https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1130835/a-indicacao-de-procedencia-da-lei-n-92791996-e-demandas-de-aprimoramento-do-marco-legal>

Entrevista: André Tibau, tema: desafios do INPI, 24/05/2023 e 09/08/2023, online.

Entrevista: Hulda Giesbrecht, tema: custo envolvido e interesse das MPE, 15/08/2023, on-line.



MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Diálogos
UNIÃO EUROPEIA · BRASIL

