

Resolução nº 27

Indicações Geográficas na ALCA - Área de Livre Comércio das Américas

Acolhendo a recomendação formulada por sua Comissão de Indicações Geográficas, em 16 de maio de 2002 o Comitê Executivo e o Conselho Diretor da ABPI aprovaram a presente Resolução.

Assunto: ALCA - Área de Livre Comércio das Américas - Capítulo sobre Propriedade Intelectual - Análise do Tratamento dado às Indicações Geográficas nas Minutas FTAA.TNC/w/133/Rev.1 E FTAA.ngip/w/72/Rev.4

Considerando que a minuta de Acordo da ALCA - Área de Livre Comércio das Américas dispõe em seu capítulo 8 sobre direitos de propriedade intelectual, sobre o qual a sociedade civil foi solicitada a encaminhar comentários e sugestões, a ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, muito embora reputa inoportuno mais um tratado internacional sobre Propriedade Intelectual, a teor do quanto já expresso em suas Resoluções ns. 21 e 22, após analisar no seio de sua Comissão de Indicações Geográficas o tratamento que dito acordo pretende dar a esta matéria (minuta FTAA.TNC/w/133/Rev.1, págs. 8.17 a 8.20, e minuta FTAA.ngip/w/72/Rev.4, seção 2), resolve adotar a presente resolução:

1. Indicações de procedência e denominações de origem são duas espécies distintas do gênero indicações geográficas (cf. arts. 176 a 178 da Lei 9.279/96). Portanto, o legislador deve evitar aludir unicamente a uma de tais espécies, quando pretende referir-se ao seu gênero.
2. São legítimos interessados para pleitear a repressão ao uso ou ao registro indevidos de indicações de procedência não só as autoridades competentes ou os produtores ou prestadores de serviços estabelecidos no país, cidade, região ou localidade de origem, mas também eventuais autoridades, concorrentes ou consumidores do país em que se deu a ofensa.
3. Para que uma indicação geográfica possa ser protegida como tal, é necessário que não tenha se transformado em sinônimo do produto ou serviço em si, passando a corresponder ao nome comum pelo qual estes são conhecidos. A vulgarização lhe retira distintividade, e sem esta não há proteção, a teor do art. 180 da Lei 9.279/96 e do art. 24, parágrafo 6º, do TRIPs (1), ressalvado o disposto no art. 4º do Acordo de Madri para a Repressão das Indicações Falsas ou Enganosas sobre a Origem dos Produtos (2).
4. As indicações geográficas podem referir-se tanto a produtos, como a serviços que tenham se tornado conhecidos como oriundos de determinado país, cidade, região ou localidade.

5. O registro das indicações geográficas deve ser facultativo, pois que, comumente, a tutela jurídica desses sinais se apóia em um fato espontâneo, que é a projeção e, mesmo, a notoriedade que eles desenvolvem. Os sinais distintivos notoriamente conhecidos são tradicionalmente protegidos independentemente de registro, a exemplo do quanto estatui o art. 6 bis da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industria. (3)

6. De modo que o acordo da ALCA reflita com precisão a adoção destes princípios, sugere-se a seguinte redação para o texto correspondente à minuta de referência FTAA.ngip/w/72/Rev.4:

"Seção II - Indicações Geográficas

Artigo 1. Proteção das Indicações Geográficas

1.1 Cada Parte protegerá as indicações geográficas (4), nos termos previstos em sua legislação e na seção 3, parte II, do TRIPs (5).

1.2. Quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica (6)

Artigo 2. Definição

2.1 Poderá constituir uma indicação geográfica qualquer signo ou qualquer combinação de signos que se refira a um produto ou serviço como originário do território de uma Parte ou de uma região ou localidade desse território, quando determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto ou serviço for atribuível fundamentalmente à sua origem geográfica(7)

Artigo 3. Objeto da proteção

3.1 O uso das indicações geográficas com relação a serviços e aos produtos naturais, agrícolas, artesanais ou industriais provenientes das Partes fica reservado exclusivamente para os produtores, fabricantes e artesãos que estejam estabelecidos na localidade ou região da Parte designada ou invocada por tal indicação (8)

Artigo 4. Titularidade

4.1 As Partes poderão estabelecer que a declaração de proteção de uma indicação geográfica se faça de ofício, ou a pedido das pessoas que demonstrarem ter interesse legítimo, entendendo-se como tais os consumidores, concorrentes e as pessoas físicas ou jurídicas que se dediquem diretamente à extração, produção, fabricação dos produtos ou prestação de serviços (9) que façam referência a indicação geográfica, bem como as associações de produtores ou prestadores de serviços. As autoridades estaduais, departamentais, provinciais

ou municipais também serão consideradas partes interessadas quando se tratar de indicações geográficas de suas respectivas circunscrições.

Artigo 5. Direitos Conferidos

5.1. Nenhuma Parte deve permitir a importação, fabricação ou venda de um produto que usa uma indicação geográfica protegida em outra Parte, a não ser que tenha sido fabricado ou certificado nesta, em consonância com suas leis, regulamentos e outras normas aplicáveis a tal produto **(10)**

Artigo 6. Relação com a Proteção de Marcas Comerciais

6.1 Não poderão ser registrados como marcas os signos que reproduzem, imitam ou contêm uma indicação geográfica protegida para os mesmos produtos ou serviços ou para produtos ou serviços diferentes, nos casos em que seu uso puder causar um risco de confusão ou de associação com a indicação geográfica ou implicar concorrência desleal ou aproveitamento parasitário de sua notoriedade.

Artigo 7. Transparência

7.1 Se as Partes considerarem a notificação e/ou o registro como meio legal para a proteção das indicações geográficas:

- a) As Partes aceitarão as solicitações de tal notificação e/ou registro de indicações geográficas sem que se exija que uma Parte interceda em nome de seus nacionais;
- b) As Partes zelarão para que sejam publicadas as indicações geográficas nos casos de objeção, bem como anulação, e proporcionarão processos para a execução da objeção e da anulação das indicações geográficas sujeitas aos referidos sistemas de notificação e/ou registro".

7. Em virtude de sua supressão na atual minuta, a ABPI deixa de formular as seguintes sugestões ao texto constante da minuta FTAA.TNC/w/133/Rev.1:

"Artigo XX. Direitos Conferidos

[1.As indicações geográficas poderão ser objeto de autorizações de uso, as quais deverão ser solicitadas por pessoas que se dediquem diretamente à extração, produção ou fabricação dos produtos ou prestação de serviços que fizerem menção à indicação geográfica, bem como por pessoas que realizem tal atividade dentro da zona geográfica delimitada segundo a declaração de proteção. Em ambos os casos, os solicitantes deverão cumprir os requisitos estabelecidos pelos órgãos nacionais competentes.

2. Cada Parte estabelecerá as condições para a concessão e manutenção de uma autorização de uso de uma indicação geográfica pelos respectivos legitimados.

3. O uso das indicações geográficas por pessoas não autorizadas que criem confusão ou associação será considerado uma violação ao direito de propriedade industrial, punível por sanção, inclusive nos casos em que forem usadas juntamente com indicações tais como gênero, tipo, imitação e outras semelhantes que criem confusão ou associação.

4. As Partes não poderão impedir o uso contínuo e assemelhado de uma indicação geográfica de outros países com referência a produtos ou serviços por algum de seus nacionais que tenham utilizado essa indicação geográfica de modo contínuo para esses mesmos produtos ou serviços, ou outros afins, no território da Parte durante, no mínimo, 10 (dez) anos antes de 15 de abril de 1994, ou, de boa fé, antes dessa data].

[1. Em relação às indicações geográficas, cada Parte estabelecerá os meios legais para que os interessados possam impedir:

a) o uso de qualquer meio que, na designação ou apresentação do produto ou serviço, indique ou sugira que o produto ou serviço de que se trata provém de um território, região ou localidade diferente do verdadeiro lugar de origem, de modo que induza o público a erro, confusão ou associação quanto à origem geográfica do produto ou serviço; e

b) qualquer outro uso que constitua um ato de concorrência desleal no sentido do Artigo 10bis da Convenção de Paris.

2. Cada Parte, de ofício, se sua legislação assim o permitir, ou por solicitação da pessoa interessada, indeferirá ou invalidará o registro de uma marca que contenha ou consista em uma indicação geográfica relativa a produtos ou serviços que não são originários do território, da região ou da localidade indicada, se o uso dessa indicação na marca para tais produtos ou serviços, nessa Parte, for de natureza tal que induza a erro, confusão ou associação quanto ao verdadeiro lugar dos produtos ou serviços.

3. Os parágrafos 1 e 2 aplicar-se-ão a qualquer indicação geográfica que, ainda que informe corretamente o território, a região ou a localidade em que se originam os produtos ou serviços, dá uma idéia falsa de que esses produtos ou serviços se originam em outro território, região ou localidade.]

[Artigo XX. Exceções

Não poderá ser declarada como indicação geográfica aquela que for:

- a) Contrária aos bons costumes ou à ordem pública, ou que puder induzir o público a erro, confusão ou associação acerca da procedência, natureza, modo de fabricação, características ou qualidades, ou adequação para uso ou consumo dos respectivos produtos ou serviços; e
- b) Denominação comum ou genérica de algum produto ou serviço, salvo o disposto no artigo 24, IV do TRIPs].

Rio de Janeiro, 16 de Maio de 2002.

José Antonio B.L. Faria Correa
Presidente

1 - Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, tratado internacional positivado pelo Decreto nr. 1355/94.

Volta ao Topo

2 - Tratado internacional vigente no Brasil em função do Decreto 19.056, de 31 de Dezembro de 1929.

Volta ao Topo

3 - Tratado internacional vigente no Brasil desde 1884, sendo adotada a redação de Estocolmo, promulgada pelos Decretos ns. 75.572/75 e 635/92.

Volta ao Topo

4 - A teor do disposto no tópico 1 desta Resolução, o vocábulo "denominações de origem" não deve ser empregado quando se pretende aludir ao gênero "indicações geográficas".

Volta ao Topo

5 - A redação ora sugerida não acolhe o adendo proposto (segundo o qual dita proteção se daria "a pedido das autoridades competentes ou legítimos interessados do Membro no qual a denominação de origem é protegida"), por conta de sua natureza restritiva, à luz do disposto no tópico 2 desta Resolução.

Volta ao Topo

6 - A redação constante da minuta ("indicações geográficas protegidas em um Membro não devem ser consideradas comuns ou genéricas para distinguir um produto, enquanto subsistir a sua proteção no país de origem") ofende o disposto no art. 180 da Lei 9.279/96, bem como o art. 24, § 6º, do TRIPs.

Volta ao Topo

7 - A outra proposta de redação para este item 2.1, tal qual descrita na minuta da ALCA ora em exame, é deficiente, pois não alude a serviços e procura conceituar o gênero através de apenas uma de suas espécies. Nenhum fator humano ou natural é necessário para a caracterização das indicações de procedência.

Volta ao Topo

8 - A ABPI desaconselha o acolhimento do adendo proposto (segundo o qual "somente produtores, fabricantes e artesãos autorizados a usar uma indicação geográfica registrada poderão usá-la com a expressão "indicação geográfica"). O registro da indicação geográfica deve permanecer facultativo.

Volta ao Topo

9 - A redação constante da minuta em exame é imperfeita, por não aludir aos prestadores de serviços e aos consumidores.

Volta ao Topo

10 - A outra redação alternativamente proposta para este dispositivo deve ser rejeitada, pois: a) alude ao "titular" da indicação geográfica, o que é uma impropriedade, pois esta não pertence a um indivíduo em particular, mas sim à coletividade estabelecida na área em questão; e b) refere-se às indicações geográficas "registradas".

Volta ao topo