

Da titularidade múltipla das indicações geográficas

Denis Borges Barbosa¹

Resumo: As indicações geográficas constituem direito de uso restrito, conferido a todos os seus titulares, independentemente da formação ou manutenção de associações dos mesmos titulares. A tentativa de impor a associação como requisito de exercício dos direitos pode, e segundo certos observadores, está tendo consequências sensíveis no campo do direito da concorrência.

1. Introdução

Pelo desenho da lei brasileira, as indicações geográficas previstas no art. 182 do Código da Propriedade Industrial de 1996 constituem *direito de uso restrito*, conferido a todos seus titulares, independentemente da formação ou manutenção de associação dos mesmos titulares. É direito singular e individual, não obstante a frequente – mas não indispensável – multiplicidade de titulares.

As associações têm óbvias vantagens para congregar interesses convergentes, aumentando a capacidade estratégica dos associados, e diminuindo custos de transação e outros ônus. Mas são facultativas (a não ser para postulação do registro, segundo norma de cunho administrativo) e a tentativa de impor associação como requisito de exercício dos direitos pode, e segundo certos observadores, *está* tendo consequências sensíveis no campo do direito da concorrência.

2. A proteção às indicações geográficas

Na singela determinação legal,

Art. 182. O uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local (...)².

¹ Advogado no Rio de Janeiro. O presente artigo atualiza e corrige nossos textos anteriores sobre a matéria, especialmente o capítulo sobre indicações geográficas de ambas as edições de nosso *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, de 1996 e 2003.

² Segundo DOMINGUES, Douglas Gabriel, *Comentários à lei da propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2009, p. 577, essa norma não constava do Projeto do Executivo que levou ao Código de

De todas as formas legais que o direito brasileiro escolheu ao definir a titularidade de um direito de propriedade industrial, a do art. 182 será a mais discreta e imprecisa. A indicação geográfica tem seu *uso* restrito aos produtores e prestadores de serviços *estabelecidos* no local.

O artigo e o capítulo em questão nem de longe esgota o tema de designações geográficas (gênero do qual as indicações do art. 182 são espécie) no corpo do Código de 1996. Vejamos o contexto³.

A proibição de designação geográfica como marca

O art. 124, IX rejeita como marca registrável a *indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica*.

A norma aqui se utiliza da expressão “indicação geográfica” para indicar aquele objeto de proteção, resultante da aplicação do art. 182 do Código. Assim, num mecanismo de repartição que tenta evitar sobreposição de direitos, a norma fecha as portas ao registro de marca uma vez que já se tenha obtido a exclusiva do art. 182.

Outros signos geográficos também são impedidos de aceder ao registro marcário. Diz o art. 124, X denegando o registro, cobrindo agora outros topônimos⁴, que não os do art. 182:

1996, sendo introduzida na versão de Ney Lopes, sendo aprovada sem discussões. Os vários textos de comentários a esse dispositivo pouco ou nada acrescentam ao texto legal.

³ É importante notar a recente, e significativa, contribuição acadêmica sobre a questão das indicações geográficas. Neste contexto, veja-se, por exemplo: BRUCH, K. L. Signos distintivos de origem: entre o velho e o novo mundo vitivinícolas. [Tese de Doutorado]. Porto Alegre: Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2011. INHAN, L. Um Paradoxo no Cluster de Vinho: Vantagens e Desvantagens da Região Demarcada do Douro sobre a Inovação. [Dissertação de Mestrado] Vila Real: Faculdade de Administração e Economia - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 2011. MAFRA, L. Indicação geográfica e construção do mercado: a valorização da origem no Cerrado Mineiro. 2008. Tese (doutorado) - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Instituto de Ciências Humanas e Sociais, 2008. Disponível em: <http://r1.ufrj.br/cpda/wp-content/uploads/2011/09/tese_luiz_antonio_mafra.pdf>. Acesso em: 16 fev. 2014. VIANA, Natália Andrade, A correlação entre as denominações de origem e indicações geográficas e o desenvolvimento socioeconômico, Dissertação original apresentada à Universidade Nova de Lisboa, como requisito parcial à obtenção de grau de Mestre em Direito. Orientador: Prof. Dr. Alberto Ribeiro de Almeida Co-Orientador: Prof. Dr. Denis Borges Barbosa. ZANCAN, Claudio. Redes de cooperação: um estudo de relações interorganizacionais na associação dos produtores de vinhos finos do Vale dos Vinhedos (APROVALE). Tese de doutorado apresentada como requisito parcial à obtenção do título de doutor em Administração ao Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade de Brasília – PPGA/UNB. Orientadora: Profa. Dra. Eda Castro Lucas de Souza

⁴ A noção de topônimo não representa exatamente a de indicação geográfica. Indicações podem ser signos que se refiram a uma utopia, ainda que tal utopia virá a ser demarcada pelo ato oficial, dando assim conteúdo geográfico veraz a um signo antes desvinculado de cartografia: “Vale dos Vinhedos”. No direito nacional não há requerimento legal de que as indicações sejam locais previamente designados pelo signo que as expressam. No entanto, utilizamos neste estudo a expressão “topônimos” para designar –

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

A rejeição não é de toda e qualquer designação geográfica (pois – como recém se verá - há designações que *podem* integrar marca), mas tutela-se a *veracidade* da designação.

"Recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo do INPI, que indeferiu o registro da marca "BAIANINHO" para distinguir fumo.

II - Possibilidade de confusão do consumidor por falsa indicação de procedência do produto, por ser o Estado da Bahia um grande e conhecido centro produtor de fumo, e a marca é requerida por empresa sediada no Estado de Santa Catarina. Fundamento legal no artigo 65, 10, do CPI (Lei nº 5.772/71) e artigo 124, X, da LPI (Lei nº 9.279/96). A regra atual segue o TRIP's em seu artigo 22, que explicita que as indicações geográficas são aquelas que identificam um produto como originário do território de um Estado-membro ou de uma região ou localidade, quando determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto seja atribuída a sua origem geográfica.

III - A marca é o símbolo que possibilita ao consumidor identificar o produto que reúne as qualidades por ele priorizadas, devendo a mesma ser veraz, ou seja, tudo o que ela anuncia ao público deve corresponder à realidade, sob pena de representar propaganda enganosa". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, J.C. Aluísio Mendes, AC 2006.51.01.539629-0, DJ 11.11.2011.

Claramente, veracidade é uma correspondência entre elementos simbólicos. Duas hipóteses podem se traçar: ou veracidade é um elemento de univocidade entre significante e referente (produto ou serviço designado), ou é uma propriedade do significante em face do significado em si mesmo.

genericamente - todo signo que designe, ou aparente designar, espaço geográfico determinado. De outro lado, na noção de topônimo se excluem signos de natureza geográfica que não sejam *nomes de lugar*. Vide por exemplo o AC 0283633-9 do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 18ª Câmara Cível, Des. Luis Lopes, Julgado em 12.04.2005, no qual se precisou que a expressão "Sudoeste", ainda que termo geográfico, não é nome de lugar, assim livres os dispositivos relativos a topônimos.

A veracidade intrínseca, ou entre significante e significado, é um elemento positivo de registrabilidade de *todos* os signos distintivos. Diz José Antonio Faria Correa⁵:

Qualquer sinal pode revestir caráter falacioso, quer se trate de palavra, prefixo, sufixo, radical, símbolo ou ícone. Quanto às palavras, inclusive em língua estrangeira, quando o seu significado seja apto a induzir em erro no tocante a características do produto ou serviço. É que as marcas formam verdadeira linguagem à parte. É um sistema de sinais que comunica ao consumidor dados acerca do produto ou serviço a que se liga. É a fala do mercado. Assim como seria enganoso atribuir a um vocábulo, na comunicação intersubjetiva, conteúdo semântico diverso daquele que se convencionou no idioma, a identificação de um produto ou serviço por sinal que insinua ou até mesmo diz qualidades que lhe não sejam inerentes conduz a uma desestruturação do sistema, instalando incerteza. Inverídica a marca, dela não se pode valer o público como referencial para a busca do produto ou serviço.

Nos casos típicos, a caracterização da marca enganosa, ou antes, do “sinal enganoso”, já que, se enganosa, a marca se desnatura, passando a ser mero sinal com direção trocada, é relativamente simples, porque intuitiva. Hipóteses há, porém, em que se torna mais complexa. Há algumas diretivas que, em nosso sentir, devem nortear o exame:

- a) as qualidades falsamente apregoadas pelo sinal devem ser verossímeis, levando-se em conta o tipo de produto e o perfil do círculo interessado. Quando a característica pretensamente falsa não é razoavelmente esperada, cai-se em exotismo que deve ser interpretado, antes, como recurso de marketing. Por exemplo, se o sinal insinuar que um veículo desenvolve a mesma velocidade de uma aeronave, ninguém de inteligência mediana faria a interpretação literal de que, realmente, o veículo tem essa qualidade, vendo no exagero, antes, uma fantasia ufana, uma hipérbole destinada a provocar emoções.
- b) a informação pretensamente falsa deve ser objetiva, perceptível como inverídica pelo homem médio, não se qualificando como tal como decorrência de análise puramente subjetiva;

⁵ CORREA, José Antonio B. L. Faria, Correa, Sinais Não Registráveis, In SANTOS, Manoel J. Pereira Dos, JABUR, Wilson Pinheiro, Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa, Saraiva, 2007.

c) há que se levar em conta a potência, não o eventual efeito. Portanto, é irrelevante se a marca efetivamente provocou um engano e se dela derivaram consequências danosas. É suficiente a “possibilidade” para que se afaste a registrabilidade e, mais do que isso, a própria possibilidade jurídica de uso, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Outra coisa é a *veracidade extrínseca*. O signo pode corresponder univocamente a um produto ou serviço determinado, ou a uma propriedade dele. É veraz, *extrinsecamente*, o signo que – por garantia legal e não por mero fato eventual – corresponde a certo atributo existente no produto ou serviço designado.

Como voltaremos a notar, no regime corrente das marcas registradas *de produtos e serviços* não há nenhum vínculo jurídico em propriedade intelectual que assegure a *veracidade extrínseca* dessas marcas, ou seja, que elas devam corresponder a um produto ou serviço de certa e determinada qualificação, ou que corresponda a uma certa origem geográfica ⁶.

Este dever de veracidade extrínseca existe, porém:

(a) no tocante às marcas coletivas que se proponham a um estatuto qualitativo específico, em relação a esse estatuto;

(b) quanto aos produtos e serviços que sejam objeto de uma marca de certificação, quanto ao elemento certificado;

(c) quanto aos produtos e serviços que sejam objeto de indicação de procedência, quanto à origem geográfica deles, ainda que não de qualidade específica;

⁶ PORTO, Patricia C.R., Quando a Propriedade Industrial representa qualidade: Marcas Coletivas, Marcas de Certificação e Designações de Origem, Lumen Juris, 2011: "Em alguns signos, como a marca de certificação e as denominações de origem, veremos que a "qualidade" à qual a função de qualidade se refere é a intrínseca ao produto ou serviço assinalado, e essa função é dotada de exigibilidade jurídica, como um atributo obrigatório, sine qua non. Ou seja, a função é necessária: sem ela o próprio instituto das marcas de certificação e das denominações de origem deixaria de existir. Nos outros signos distintivos ora estudados, verificaremos que a função de qualidade é exercida de forma secundária; ela possui um enfoque econômico e semiológico e não é uma função juridicamente obrigatória. Nesses signos, se nasce algum vínculo jurídico de garantir ou certificar qualidade e padrões, esse vínculo não é estipulado em lei, não é indispensável para a existência do instituto e decorre de vínculos obrigacionais posteriores e alheios à natureza intrínseca do signo; não é seu naturalmente, foi colocado lá por seu titular para que a marca ganhe uma vantagem econômica."

(d) quanto às denominações de origem, quanto à origem geográfica e à qualidade específica⁷;

(e) no campo do direito do consumidor.

Voltemos ao texto do inciso. A norma fala em “sinal”, sem dúvida, mas a regra vale também para qualquer outra forma marcária, notadamente a expressão, vale dizer, a marca nominativa. Não será registrada a marca que contenha dizeres ou indicações, inclusive em língua estrangeira, que induzam falsa procedência ou qualidade.

Por procedência, neste inciso, deve-se entender não só a origem geográfica como a empresarial. É vedado o registro que insinue vir o perfume de Paris, quando veio de Minas, e é proibido que deixe entender que o prestador dos serviços é a sociedade X, quando o é a Y. Nota-se a casuística:

“Ainda que a autora pudesse estar se referindo, na verdade, à possibilidade de incidência da vedação inserta no inciso X do art. 124 da LPI (“sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina”), não há como acolher os seus argumentos, na medida em que a empresa-ré tem sua sede em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Dessa forma, verifica-se que os termos “AIR” e “MINAS” são passíveis de registro, desde que estejam acompanhados de elementos que lhe confirmam uma perceptibilidade visual distinta e individualizadora, capaz de sustentar a concessão de um registro, tal como no caso dos privilégios titularizados pela empresa-ré, pelos fundamentos anteriormente expostos”.

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AC 2008.51.01.804347-9, Des.Liliane Roriz, DJ 04.06.2010.

⁷ Veja-se o resumo qualitativo da DO do Vale dos Vinhedos, encontrado em http://www.valedosvinhedos.com.br/userfiles/file/cartilha_DO%20Aprovale.pdf, visitado em 11/3/2014

Uvas permitidas:

Tintas: a Merlot, além da Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Tannat e Pinot Noir

Branças: a Chardonnay, além da Riesling Itálico

- Vinhos elaborados com a D.O.:

Tintos: varietal Merlot e o assemblage com 60% de Merlot + Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Tannat

Branços: varietal Chardonnay e o assemblage com 60% Chardonnay + Riesling Itálico

Espumantes: base mínima de 60% Chardonnay e/ou Pinot Noir, complementada com Riesling Itálico.

A recusa ao falso topônimo é impositiva; o caso do nome geográfico do bairro “Cidade Jardim” da cidade de São Paulo é um exemplo. Não se trata de uma indicação geográfica nos moldes do artigo 176 e seguintes da Lei 9279/96, mas também não é um nome puramente de fantasia: é o local de proveniência dos produtos e serviços prestados pelas empresas daquela região e suas marcas.

Nesses casos, para se evitar a confusão e o engano ao consumidor, *o uso* da marca com o nome geográfico é restrito aos estabelecimentos comerciais daquela região, pois caso contrário, se outros empresários de outras localidades - que não os de lugares com nome “Cidade Jardim” - o utilizassem, esse fato induziria à falsa procedência daquele produto ou serviço.

Há aqui três hipóteses a se considerar:

(a) a hipótese de uma das indicações geográficas protegidas por direitos exclusivos específicos: as *indicações de procedência* e as *designações de origem*; e

(b) a questão dos topônimos, não protegidos por direitos reservados, mas simplesmente inerentes ao domínio comum.

(c) a curiosa hipótese do art. 181 de um topônimo que não seja indicação geográfica do art. 182, que não indique procedência falsa, e não surja como genérico.

Quando é impossível a apropriação exclusiva de topônimos

A apropriação exclusiva - como marca - de bairros, ruas ou, em geral, topônimos é vedada, visto que são todos nomes geográficos; ou seja, termos de caráter genérico e de uso *comum e necessário* pelos produtores e prestadores de serviços localizados na região.

Portellano Diez⁸ explica que:

“El supuesto concreto de marca denominativa constituida por el nombre de una localidad o por el lugar genérico de procedencia del producto y que no puede ser protegido como marca, lo califica parte de la doctrina como “marca inexistente”.

No mesmo sentido Gómez Lozano⁹:

⁸ DIEZ, Portellano. La imitación en el Derecho de la Competencia Desleal. Civitas: Madri, 1995, p. 384.

El nombre geográfico es un diferenciador en si mismo y lo que impiede que se constituya em patrimonio peculiar y exclusivo de una persona. (...)

El criterio general respecto a la posibilidad de registrar como marca un signo geoturístico compuesto exclusivamente por un nombre geográfico, sería pues el de denegar el registro del mismo, ya que no podría ser apropiado en exclusiva por nadie. Sin embargo, para evitar la denegación del registro como marca de un signo geoturístico compuesto exclusivamente por un nombre geográfico, se podría acompañar de otros elementos denominativos o gráficos.

E Gama Cerqueira ¹⁰:

Qualquer pessoa pode, lícitamente, adotar como marca de seus produtos ou como insígnia (o que é mais comum), denominações tiradas da cidade, do bairro ou da rua em que se situa o estabelecimento, de logradouros públicos vizinhos, etc., desde que o uso dessas denominações não prejudique a terceiros ou viole direitos alheios. O fato de se achar estabelecido em determinada rua não confere ao industrial ou comerciante nenhum direito especial sobre a respectiva denominação, oponível a qualquer pessoa. O uso de adotar denominações desse gênero deixa de ser lícito desde o momento em que entra em conflito com direitos de terceiros anteriormente adquiridos, ou se presta a atos de concorrência desleal. Trata-se de uma faculdade e não de direito absoluto. Muito menos se trata de um uso necessário, que atuasse como uma escusa de força maior, eximindo o interessado da responsabilidade pelos prejuízos que causasse a terceiros. Se assim não fosse, esse uso se converteria em fonte de fraudes e abusos, permitindo que comerciantes ou industriais menos escrupulosos se prevalecessem da circunstância fortuita de se achar estabelecido em certo lugar, cujo nome seja idêntico ou semelhante à marca de concorrente seu, para adotar a mesma denominação e exercer concorrência desleal. Aliás, esse expediente é comum, sobretudo porque, empregando-o, o contrafator prepara a sua defesa. Alegará que não teve a

⁹ LOZANO, Maria Del Mar Gomes. Los Signos Distintivos y La Protección de Destinos Turísticos. Arazandi: Navarra, 2002, p. 100.

¹⁰ GAMA CERQUEIRA, João da, Marca De Indústria E De Comércio. Marca Nominativa - Reprodução E Imitação - Conceito - "Café Jardim" E "Café Silva Jardim", Revista dos Tribunais | vol. 824 | p. 751 | Jun / 2004 | DTR\2004\340, São Paulo, 21 de setembro de 1949.

intenção de apropriar-se da marca alheia, senão a de empregar, de boa-fé, a marca inspirada pela situação de seu estabelecimento...

E seguem-se os precedentes:

"4. É vedada a utilização de indicação geográfica - como Gravatá, por exemplo - para servir de marca comercial, na forma do Art. 124, IX da Lei 9.279/1996. Inteligência do dispositivo numa interpretação teleológica e sistemática com os artigos 177 e 182 da mesma Lei." TRF5, AC 314127/PE, Proc. 0021324-65.2001.4.05.8300, Primeira Turma, Des. Francisco Wildo, 27/01/2005.

“No caso dos autos, para o segmento específico, dúvidas não subsistem que a expressão “DIÁRIO DE” é de utilização comum; e “PASSO FUNDO” é a indicação geográfica de um município do Rio Grande do Sul que, de igual modo, não poderá ser de uso exclusivo (v. art. 124, VI e IX da Lei 9.279-96). Mesmo a combinação dos termos não traz em si qualquer dose de novidade, razão porque é correto se concluir que, porque ausente a distintividade, a proteção marcária a se conferir, mesmo em se tratando de marca nominativa, é fraca. Ou seja, não se poderá admitir a apropriação de “DIÁRIO DE PASSO FUNDO” por um único titular, à medida em que haveria sim, por esse último, um aproveitamento parasitário, um oportunismo capitalista”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des André Fontes, AC 2009.51.01.801531-2, DJ 03.03.2011

Da apropriação de topônimos através de suficiente forma distintiva

Ainda que o nome de localidade (bairro, cidade, região) possa *não* consistir em uma indicação geográfica, nos termos dos artigos 176 a 179 da Lei 9279/96, constituir-se-á em *nome geográfico*, tendo a sua apropriação exclusiva como marca vedada pelo artigo 124, VI da referida lei.

Esse topônimo (ou seja, os *não* reconhecidos formalmente como *indicação geográfica* e, conseqüentemente, protegido de forma exclusiva nos termos do artigo 176 e seguintes da Lei 9279/96), pode até fazer parte de uma marca passível de apropriação exclusiva *em seu conjunto*, quando revestida de suficiente forma distintiva; isso é possível pela cláusula final do art. 124,

VI. Impossível é a apropriação exclusiva do termo *per se* como marca¹¹. É o que veremos na seção seguinte.

“Ressalte-se que a expressão SANTA CRUZ, conforme o INPI bem averiguou, é expressão por demais comum. Lembremos que o Brasil já foi Terra de Santa Cruz. Aliás, foi em Santa Cruz de Cabrália onde aportaram as caravelas que “descobriram” o Brasil. A civilização cristã ocidental tem, tradicionalmente, em homenagem ao sacrifício de Jesus na Cruz, produzido denominações contendo a expressão “Santa Cruz”. Desnecessário dizer que na Cidade do Rio de Janeiro existe um bairro chamado Santa Cruz. A segunda maior cidade da Bolívia se chama Santa Cruz de la Sierra, que é nome-espelho de uma cidade também na Espanha, na Província de Cáceres.

A expressão Santa Cruz é tão comum que, ao utilizarmos um motor de busca eletrônica na internet como é o Google, por exemplo, em 0,26 segundos aparecem aproximadamente 55.200.000 (cinquenta e cinco milhões e duzentos mil) resultados. Se se restringe a busca a páginas do Brasil, ainda assim aparecem aproximadamente 1.370.000 (um milhão, trezentos e setenta mil) resultados (...)

Já se afirmou aqui, nesta Primeira Turma Especializada, quando do julgamento do processo n. 2006.51.01.518602-7, que nome de lugar não deveria ser apropriado com exclusividade por ninguém. Daí que ele pode até ser utilizado como signo marcário, mas nunca como elemento único de um signo tão só nominativo”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, AC 2003.51.01.510307-8, JC. Marcello Granado, DJ 10.11.2009.

Elemento do domínio público inapropriável – signo de caráter genérico

Pelo art. 124, VI não é registrável como marca o

- sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época

¹¹ Note-se que não aceitamos, pois é errônea, a afirmação das Diretrizes de Exame de Marcas em vigor, segundo a qual “A proibição de que trata este inciso (art. 124, X) NÃO ressalva cunho distintivo, em face do caráter público de que se reveste”. Não se pode ler o art. 124, X em isolamento clínico, sem levar em consideração, por exemplo, o art. 124, VI. Se a forma distintiva afasta a confusão, é registrável.

de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.

Como se vê, têm-se duas hipóteses no inciso: (a) a expressão ou figura que designar o elemento marcado, ele mesmo; ou (b) a mesma expressão ou figura que designar algum atributo do elemento marcado. “Natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço” são apenas exemplos de atributos cuja inerência ao elemento designado impedem o registro.

Diz a casuística:

"4. Em princípio, os elementos que formam o nome da empresa, devidamente arquivado na Junta Comercial, não podem ser registrados à título de marca, salvo pelo titular da denominação ou terceiros autorizados.

5. O termo "Brasil", principal elemento do nome empresarial, é, contudo, vocábulo de uso comum, podendo, em função de seu caráter genérico, ser objeto de registro de marca até mesmo por empresas que atuem no mesmo ramo comercial, pois carece da proteção firmada nos termos do art. 124, V, da Lei 9.279/96."

STJ, REsp 1082734/RS, Quarta Turma, Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 03/09/2009, DJe 28/09/2009.

Veja-se que a proibição do inciso tem uma hipótese de exclusão condicional: é admissível a registro o signo que, não obstante ter em abstrato a natureza genérica, concretamente tem elementos distintivos que o diferenciem do *sermo communis*:

"Direito Civil. Direito Empresarial. Recurso especial. Nome empresarial. Lei 8.934/1994. Proteção. Nome previamente registrado. Termo que remete a localização geográfica. Ausência de direito de uso exclusivo. Marca. Lei 9.279/1996. Lei de Propriedade Industrial. Código de Defesa do Consumidor. Constituição Federal. Código Civil/2002. Nome geográfico. Possibilidade de registro como sinal evocativo. Impossibilidade de causar confusão ou levar o público consumidor a erro. Ausência de violação ao direito de uso exclusivo da marca. Dissídio jurisprudencial. Cotejo analítico. Ausência.

- O registro de termo que remete a determinada localização geográfica no nome empresarial, por se referir a lugar, não confere o direito de uso exclusivo desse termo.
- É permitido o registro de marca que utiliza nome geográfico, desde que esse nome seja utilizado como sinal evocativo e que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem.
- A proteção da marca tem um duplo objetivo. Por um lado, garante o interesse de seu titular. Por outro, protege o consumidor, que não pode ser enganado quanto ao produto que compra ou ao serviço que lhe é prestado.
- Para que haja violação ao art. 129 da LPI e seja configurada a reprodução ou imitação de marca pré-registrada, é necessário que exista efetivamente risco de ocorrência de dúvida, erro ou confusão no mercado, entre os produtos ou serviços dos empresários que atuam no mesmo ramo."

STJ - REsp 989.105 - 3.^a Turma - j. 8/9/2009 - v.u. - rel. Nancy Andrighi - DJe 28/9/2009

Isso porque o nome geográfico, mesmo quando não se tratar de uma indicação geográfica, é de uso coletivo e franqueado a todos os produtores e prestadores de serviços que habitam aquela região.

Todas as pessoas que se encontram na região geográfica devem ter a possibilidade de utilizar o nome em seus produtos ou serviços, e nenhuma pode dela ser excluída¹²:

“Poderia, por evidente, integrar expressão marcária, mas não consistir em seu único elemento, como é o caso dos presentes autos. Sobretudo quando se tem em vista que, ainda desconhecida de boa parte da população brasileira, o nome GUATAMBU não se encontra diluído, como é o caso de cidades famosas, tais como Rio de Janeiro, por exemplo. Assim, se alguém se apropria do signo GUATAMBU, inevitavelmente, esse termo será, quase

¹² PORTO, Patricia Carvalho da Rocha. Indicações geográficas: A proteção adequada deste instituto jurídico visando o interesse público nacional. Trabalho apresentado para a obtenção de título de Especialista em Direito da Propriedade Industrial pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. 2007, p. 45, nota que uma peculiaridade da natureza jurídica das indicações geográficas é que - devido ao caráter territorial do que se indica e da titularidade múltipla coletiva, as indicações geográficas não são res communis omnium, mas coletiva. No mesmo sentido de Patricia Porto temos Marcos Fabrício: “direito do uso do nome geográfico pertence a todos os membros da coletividade. Trata-se de uma faculdade de reproduzir o nome geográfico sobre os produtos ou serviços que designa” GONÇALVES, Marcos Fabrício Welge Gonçalves. Propriedade industrial e a proteção dos nomes geográficos. Curitiba: Juruá, 2007, p.216.

sempre, o elemento nominativo predominante de marcas que lhe acresçam outras palavras que não tenham a mesma força sonora ou gráfica.

Isso conduziria à impossibilidade de outros concorrentes poderem utilizar o nome da cidade em suas marcas comerciais, o que não pode ser admitido. Ao menos o acréscimo de outros termos ao nome GUATAMBU poderá dar sempre oportunidade de concluir pela distinguibilidade das marcas. Já o uso do termo, da forma isolada, como foi proposta através do registro impugnado, exerceria um peso de exclusão muito mais forte em relação aos demais concorrentes.

Caso se tratasse de termo original, de criação exclusiva do titular do registro marcário, nada mais justo que se lhe premiar a criatividade. Contudo, em se tratando de imitação de nome de cidade, não é justo subtrair de outras pessoas da coletividade o direito ao uso do mencionado nome como partícula integrante de suas marcas comerciais”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, J.C. Marcelo Granado, AC 2006.51.01.518602-7, DJ 19.12.2008.

"Se ambas as empresas exploram atividade turística ligada ao Rio Sucuri, não se pode vedar a nenhuma delas o uso da expressão "SUCURI", porquanto, mesmo considerando-a como de indicação geográfica, somente poderia ser usada por apenas um, no caso de inexistir outros prestadores de serviço que pudessem se valer do referido nome, o que não é o caso dos autos" Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, 4ª Turma Cível, Des. Elpídio Martins, AC 2007.008755-3/0000-00, Julgado em 15.04.2008.

“Em conformidade com o artigo 124, iX, da Lei nº 9279/96 não se defere a exclusividade de uso da expressão "Curitiba", por se tratar de indicação de localidade. 3. Não há concorrência desleal quando ausente o direito de exclusividade no uso da marca. 4. Não assiste direito à indenização por dano moral à parte que não se desincumbe do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.” Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, 7ª Câmara Cível, Des. Guilherme Gomes, AC 0401964-1, DJ 13.07.2007.

“Dessa forma, concluo que a proteção deve ser absoluta, em relação a marcas comerciais. Isso porque o registro da marca implica no direito de uso exclusivo, inadmissível em relação às indicações geográficas em geral. Por isso, não há que se argumentar, por exemplo, que inúmeros prédios ou condomínios possuem a denominação de indicação geográfica.

Naturalmente, a vedação pretendida pelo legislador procura afastar exatamente a possibilidade de apropriação, com exclusividade, de uma indicação geográfica como marca. Mas, nada impede que haja o uso, por pessoas naturais ou jurídicas, da indicação geográfica inclusive para indicar a origem eventual de um produto ou mesmo em homenagem ou como nome próprio, desde que não haja o caráter exclusivo de apropriação como ocorreria se pudessem ser registrados”.

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Seção Especializada, J.C. Aluísio Mendes, EI 96.02.24177-2, DJ 11.04.2008

Quando topônimo pode ser elemento exclusivo de marca

Um outro artigo do capítulo relativo às indicações geográficas é necessário para completar a noção:

Art. 181. O nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem poderá servir de elemento característico de marca para produto ou serviço, desde que não induza falsa procedência.

Assim, designações geográficas podem, sim, caracterizar *elemento característico* de marca (ou seja, ser objeto de exclusiva) desde que não ofendam o princípio da veracidade intrínseca, completando-se assim o dispositivo do art. 124, X.

Não se depreenda disso que sendo *veraz* a indicação (que a sociedade de advogados está realmente estabelecida em Caparaó Velho) a marca poderá sempre incluir e tornar exclusiva a designação geográfica.

Com efeito, a permissão do art. 181 tem dois requisitos, um explícito, que é não representar falsa procedência; e um sistemático, que é não ser – no contexto – genérico. Pois se lê tal permissivo à luz do art. 124, VI do Código, resultando num seguinte preceito:

O nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem e que não seja de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, poderá servir de elemento característico de marca para produto ou serviço, desde que não induza falsa procedência.

A hipótese é curiosa e certamente rara: um topônimo que não iluda quanto à origem, mas não designe o efetivo lugar de onde o bem seja originário. Que não seja nem veraz (pois se o fosse seria necessária) nem falsa. Na visão de Faria Correa, “Quando a característica pretensamente falsa não é razoavelmente esperada, cai-se em exotismo que deve ser interpretado, antes, como recurso de marketing”.

Com o perdão da lógica, mas consagração do direito, seria o exemplo da antiga Saturno Marcas e Patentes, cujos serviços não seriam falazes quanto à origem, nem necessários a ninguém.

Assim, o elemento *confusão* também integra a análise de inapropriabilidade dos topônimos:

"De outro lado, ainda que não se admitisse essa proteção de forma absoluta, a indicação geográfica, no caso concreto, poderia ensejar confusão. Isso porque a atividade da empresa ré é a exploração de comércio de veículos novos e usados, nacionais e importados. Assim, tenho que é possível que a clientela eventualmente seja induzida a acreditar que os veículos fornecidos pela empresa-ré sejam de procedência italiana, de Módena, cidade mundialmente conhecida pela produção de veículos, razão pela qual deve ser mantida a sentença de primeiro grau". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, voto vista do J.C. Aluísio Mendes, AC 1999.51.01019709-0, DJ 13.02.2012.

“Ementa: Para que o registro de uma marca possa ser recusado com o fundamento no art. 189º, nº 1, al. 1)¹³, do Cód. de Propriedade Industrial, aprovado pelo Dec. Lei nº 16/95, de 24-1, é necessário, designadamente, que contenha a indicação falsa da proveniência do produto a assinalar e que essa indicação seja susceptível de induzir em erro o público consumidor.

É possível atribuir uma marca para um produto com a indicação de caráter geográfico servindo apenas como mero sinal de fantasia, desde que não possa resultar para o público a convicção de que o mesmo tem essa origem.

¹³ Art. 189º nº 1, alínea 1, do Código da Propriedade Industrial de Portugal: “Será recusado o registro das marcas (...) que, em todos ou alguns dos seus elementos contenham “sinais que sejam susceptíveis de induzir em erro o público, nomeadamente sobre a natureza, qualidades, utilidade ou proveniência geográfica do produto ou serviço a que a marca se destina” (in verbis).

Para haver falsa indicação de proveniência não basta o simples nome de uma região ou país ou mesmo localidade, é ainda necessário que essa indicação seja susceptível de induzir em erro o público consumidor, levando-o a comprar o produto por o julgar com tal proveniência, à qual associa determinadas qualidades.

Deve ser recusado o registro da marca de café “IPANEMA D’OURO”, tendo em conta que o consumidor médio associa essa marca a uma conhecida praia do Brasil, país produtor de café, o que facilmente o pode induzir em erro no sentido de que o café é originário do Brasil”. Acórdão da Decisão: 29.06.2004. Processo: Apelação 4689/2004-7 - Tribunal da Relação de Lisboa. Rel. Min. Pimentel Marcos.

Resumindo: qualquer signo que tenha, ou aparente ter a função de topônimo, só poderá ser elemento *característico* de marca – sem forma distintiva especial – caso impossível o *risco* de confusão quanto à procedência.

O fenómeno da generificação

Vejamos agora outra questão neste mesmo tema:

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

Quando o nome geográfico tenha se desenraizado da geografia, para significar o gênero de produto ou serviço, onde quer que seja feito, perdeu a aptidão para a significação peculiar a esse gênero de proteção exclusiva, ou restrita. Já houve uma vinculação inicial de produto ou serviço a uma geografia determinada, mas tal relação se perdeu pela multiplicidade de fontes da mesma utilidade, fora da área em questão¹⁴:

¹⁴ "Nota-se aí que as marcas e as indicações geográficas, por serem ativos de propriedade industrial voltados para o comércio, quando caem em domínio público perdem seu conteúdo distintivo inicial, que era de evocação empresarial, para as marcas, e territorial, para as indicações geográficas. Em ambos os casos a degenerescência resulta na transformação desses signos distintivos em tipos de produtos, de domínio público". CALLIARI, Maria Alice Camargo, A questão da genericidade no âmbito das indicações geográficas, Dissertação de Mestrado Profissional apresentada à Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação, 2010.

"Como cita Barbosa (2003)¹⁵, a expressão "de minas" pode ser usada para designar queijo branco produzido em qualquer estado brasileiro, mas não poderá ser registrada como marca, e nem será admitida propaganda que indica qualquer falsa referência de origem, como "queijo de Minas Gerais" ou "produto do Estado de Minas", conforme estabelece o art. 180 da Lei 9.279/96 e o art. 4º da Resolução INPI 75/00."

No direito brasileiro, disse Pontes de Miranda¹⁶:

INDICAÇÃO DE PROVENIÊNCIA E NOMES GENÉRICOS. - O nome geográfico que se tornou usual, pela alta qualidade dos seus produtos, e se tem de indagar se foram a terra e o clima ou outros fatores naturais ou processos de cultivo ou de fabricação que o fizeram notável, pode ter-se tornado genérico, de modo que se pede e se compra "champagne", champanhe, ou champanha, sem se aludir à região, mas ao produto, que se sabe ser vinho champanhizado, expressão usada, a cada momento, na própria França (champagner, champagnisation). Fazem-se salsichas de Viena e água-de-colônia, por toda a parte. Grande parte dos compradores nem sabe que a água-de-colônia era proveniente da cidade de Colônia, na Alemanha; nem que o queijo do Reino provinha do Reino da Holanda.

E vale citar o precedente já antigo:

EMENTA: "Constitucional e administrativo. Fabricação de conhaque no brasil. Limites do poder regulamentar. Constituição federal e legislação de regência. Precedentes do STF e TFR.- Inexistente qualquer vulneração ao direito do consumidor e harmonizando-se os dispositivos legais elencados, concede-se parcialmente o writ, para que a impetração seja assegurado o registro da denominação "conhaque", juntando-se-lhe, todavia, a qualificação da origem do produto. - segurança concedida em parte". Superior Tribunal de Justiça, MS 0003187/93-df, 1ª. Turma, Ministro Americo Luz, DJ 13.02.1995 pg:02190.

¹⁵ [Nota do original] BARBOSA, D., Uma Introdução a Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2003.

¹⁶ Tratado de Direito Privado, vol. XVI, p. 260.

Qual a noção legal de indicação geográfica do art. 182

Assim, há uma hipótese de signo geográfico que chegou a designar certo produto ou serviço, vinculado a região específica. Porém mantendo a designação, perdeu de fato a restrição regional.

O art. 181, em conjunção com o art. 124, IX, trata de outra hipótese, a do nome geográfico que nunca adquiriu qualquer vinculação a produto ou serviço determinado, e é só um *nome*, dentre muitíssimos que podem ser tomados como elemento de marca:

- (a) sujeito a suficiente forma descritiva, se genérico (art. 124, IX combinado com art. 124, VI), ou
- (b) conteúdo total de marca, se não for genérico nem ilusório (art. 181).

Assim, o espaço do objeto do *direito restrito* do art. 182 é construído por oposição entre o art. 180, art. 124, IX e 181: é o uso de designação de lugar que tenha sido afetado a produto ou serviço, criando um vínculo entre nome geográfico e utilidade, desde que o vínculo continue ativo e eficaz, sem generificar.

Ocorrido isso, tem-se uma situação de direito que, verificada e declarada pelo estado, constitui em favor daqueles produtores de bens ou serviços *estabelecidos* na área delimitada, um direito restrito só a eles.

Como notam os artigos 178 e 179 do Código, essa apropriação pode-se dar em duas modalidades: a meramente reputacional (indicação de procedência) e a de qualidade juridicamente garantida (denominação de origem).

Uma análise funcional desse direito

Tratamos aqui não de uma instituição de direito do consumidor, mas sim de um signo distintivo. Através do conhecimento do público quanto aos produtos e serviços, e da sua atribuição a um local de origem física, cria-se uma *reputação*:

"(...) do mesmo modo que um indivíduo pode reunir, em torno de seu nome, uma clientela comercial assídua e constante, do mesmo modo certas cidades, certos centros de produção ou certas regiões, podem adquirir notoriedade universal na fabricação de certo gênero de produtos, devido a condições particulares de situação ou clima, à proximidade de matérias-primas ou das vias de comunicação, à mão-de-obra mais experimentada ou mais Barata, ao engenho ou aos costumes dos habitantes. O mesmo ocorre com os produtos

naturais, cuja reputação provém dos lugares de origem, caracterizados por certas condições peculiares do solo, do clima e de outros fatores naturais, além dos métodos de produção locais.¹⁷"

O que é reputação? Aplica-se aqui também o que dissemos a respeito do mesmo valor das marcas:

A esperança de que o produto ou serviço designado por uma marca contenha certas qualidades, se correspondida reiteradamente, cria um crédito de confiabilidade. Isso é particularmente importante naqueles bens – por exemplo, os enlatados – em relação aos quais o público não possa inspecionar diretamente os atributos; talvez seja mais ainda naquelas utilidades que, mesmo após a consumo, a qualidade não seja avaliável, como o ensino universitário (pelo menos o não sujeito ao exame de ordem...)¹⁸.

Assim, a marca é um portador potencial de reputação (a par de um suporte eventual de construções míticas)¹⁹. A reputação seria o resultado das experiências objetivas dos consumidores, pessoais ou comunicadas, em oposição aos valores construídos pela publicidade ou outros meios, de caráter persuasório e prospectivo.

Este elemento econômico é frequentemente descrito como *valor reputacional da marca*²⁰. No direito pátrio, há tutela explícita desse valor através do art.

¹⁷ GAMA CERQUEIRA, Tratado, vol. I, p. 335, 3a. Edição, Anotado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa, Lumen Juris, 2010.

¹⁸ São os que a doutrina econômica denomina *credence goods*. "(...) some goods, such as legal or medical services, may never be fully understood or assessed by the purchaser and therefore are known as "credence" goods, because consumers must fully rely on the representations of the expert seller to know the quality of what they are purchasing" BURK, Dan L. and MCDONNELL, op. cit. p. 33, citando como fonte LANDES, William A. e POSNER, Richard A., *The economic structure of tort law* 284 (1987)]

¹⁹ "Patents, copyrights, and even trade secrets are ostensibly granted as legal incentives to promote and secure investments in new knowledge, new technologies, new creative works, and new business information. Trademarks, in contrast, promote and secure business reputation and goodwill by securing a mnemonic device between products and source. (...) the designator secured by trademark rights may have value as an asset, but its value depends on the reputational asset behind it." BURK, Dan L. and MCDONNELL, Brett H., *Trademarks and the Boundaries of the Firm*. UC Irvine School of Law Research Paper No. 2009-28; Minnesota Legal Studies Research Paper No. 09-34. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1461678> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1461678>.

²⁰ Sobre a questão do valor econômico da reputação vide KREPS, David, *Corporate Culture and Economic Theory*, in *Perspectives On Positive Political Economy* 90 (J. Alt & K. Shepsle eds., 1990); TADELIS, S., *What's in a Name? Reputation as a Tradeable Asset*, 89 AM. ECON. REV. 548 (1999); HAKENES, Hendrick e PEITZ, Martin, *Observable Reputation Trading*, 48 INT'L ECON. REV. 693

130, III do CPI/96. Ainda que atribuível a uma marca singular, a reputação resulta de contribuições agregadas dos vários produtos e serviços atribuíveis a uma mesma fonte (seja que “origem” for a apreendida pelo público)²¹.

A noção de “valor da reputação”, assim, não se identifica imediatamente com a imagem-de-marca, que é imputável diretamente a um signo específico. Assim, analisamos separadamente os dois fenômenos.

Note-se que o valor reputacional não se identifica exatamente com a fatia de mercado que uma marca tem; na verdade, ele indica a probabilidade que essa fatia, ausente elementos exógenos, se mantenha. Na fórmula de Ascarelli e Vivanti, na *expectativa razoável do rédito futuro*, a reputação virá a ser a medida da razoabilidade que o rédito se mantenha. (...)

A reputação resulta das ações sobre a marca que importam na coesão e consistência de sua imagem perante o seu público. Na análise microeconômica de Landes e Posner, a reputação é a expectativa razoável de que as qualidades que o público imputa à marca se repetirão na experiência futura; assim, a reputação é o elemento que permite às marcas desempenharem seu papel de minoração do custo de busca dos produtos e serviços. Neste contexto, a reputação é uma resposta racional do público, independente da sedução simbólica que induz ao consumo por fatores essencialmente simbólicos.

Assim é que a reputação da marca independe da *consagração pública*. Reputação terá mesmo a marca de alcance restrito, a marca do restaurante honesto e corriqueiro, ou do profissional liberal²². Não se exige que grande parte do público, nem mesmo o circunscrito geograficamente, conheça e tenha ciência da marca. Não se exige sequer que o grande público tenha

(2007). Postulando que nas redes sociais a reputação seria um gênero de propriedade, vide BLOCHER, Joseph, Reputation as Property in Virtual Economies, Yal Law Journal On Line, 18 January 2009, encontrado em <http://yalelawjournal.org/the-yale-law-journal-pocket-part/property-law/reputation-as-property-in-virtual-economies/>, visitado em 13/2/2012.

²¹ The main point of this paper is simple: there are economies of scope in carrying a reputation. A firm carrying a pooled reputation for producing high quality of two goods will, under reasonable conditions, do strictly better than would “the sum” of two firms producing one good each and carrying the respective reputations. This advantage is reinforced in the context of the introduction of new goods—it may be necessary to support the introduction and the ongoing selling of a new good by means of an established reputation". ANDERSSON, Fredrik, Pooling Reputations, encontrado em <http://www.nek.lu.se/NEKFRA/Research/Firer99.pdf>, visitado em 13/2/2012.

²² Em particular TADELIS, Steven, The Market for Reputations as an Incentive Mechanism (September 17, 2001). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=283258> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.283258> se concentra na reputação do pequeno empresário e profissional liberal.

ouvido falar da marca. Exige-se sim a real e objetiva experiência do público real e efetivo – e será o conteúdo dessa experiência que será tutelada.

Disto resulta que: (a) a existência de reputação e seu conteúdo só se apurará perante o público real e efetivo do produto ou serviço assinalado (b) não cabe avaliação por perícia desta reputação ²³ (c) não se presume reputação, constituindo matéria de prova, cujo ônus é de *id qui alegat*.

Assim, na indicação de procedência tutela-se a confiabilidade do público. Mas essa tutela é dos interesses do titular da indicação de procedência: no campo do direito da propriedade intelectual não se cuida do interesse direto do público de que a origem geográfica corresponda a uma qualidade específica e assegurada; se houver alguma tutela para isso, virá do direito do consumidor ou do direito comum.

Mas, mesmo não sendo *signo de qualidade*, a indicação de procedência é dotada de um requisito de veracidade extrínseca: o produto ou serviço é originário, obrigatoriamente, daquela área geográfica – como origem, *stricto sensu* (saiu da terra) ou procedência (foi, por exemplo, processada segundo tradições locais). O signo não é veraz no sentido de corresponder a um produto ou serviço qualificado de certa e precisa forma; mas será veraz ao indicar-lhes a *origem geográfica*.

Nas designações de origem, além da reputação²⁴, tutela-se *também* uma qualidade específica: o queijo tal tem tais e tais características, e se não as tiver, viola a norma legal. Nelas, se terá garantia de *origem, stricto sensu*: “que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.”

Nas designações, não só o público tem uma *esperança razoável* de qualidade, mas uma garantia legal que tal ocorra. E os titulares têm poderes jurídicos para evitar que a reputação resultante não só da qualidade, mas da garantia dessa, seja apropriada por terceiros.

²³ "Todavia, pelo que sustenta a agravante, dá a impressão de que ela tenta comprovar, através de prova pericial, a boa fama e inserção dos produtos designados pela marca em litígio, no mercado. Prova pericial também não se presta a isso. Qual a formação do perito que eventualmente seria convocado a cumprir tal munus? Engenheiro? Químico? Propagandista? A boa fama do produto ou mesmo a tese do significado secundário da marca são fatos que só podem ser aferidos junto ao público consumidor. Um perito, uma pessoa sozinha, não pode dizer se o público consumidor em geral atribui fama à determinada marca." TFR2, Agravo 2010.02.01.004973-4, Des. Maria Helena Cisne, 3 de maio de 2010.

²⁴ Não necessariamente anterior. Declara-se a qualidade vinculada à região, e protege-se a reputação presente ou futura.

A reputação, sozinha ou escorada pela garantia legal de qualidade, é tutelada pelo art. 182 apenas quanto se constrói pelo vínculo, perante o público, entre o produto ou serviço e o local que lhe é imputado como origem. E nesse ponto específico ambas modalidades detém *veracidade extrínseca*.

Conteúdo dos direitos

O conteúdo dos poderes restritos a tais beneficiários se lê da parte penal do mesmo Código²⁵, que permite aos titulares de indicações excluir quaisquer terceiros dos atos de “fabricar, importar, exportar, vender, expor ou oferecer à venda ou ter em estoque produto que apresente falsa indicação geográfica”²⁶.

²⁵ O capítulo pertinente engloba não só a tutela das indicações geográficas registradas como também de outras indicações de procedência: Dos crimes contra indicações geográficas e demais indicações: Art. 192. Fabricar, importar, exportar, vender, expor ou oferecer à venda ou ter em estoque produto que apresente falsa indicação geográfica. (...) 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. (...) Art. 194. Usar marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda ou qualquer outra forma que indique procedência que não a verdadeira, ou vender ou expor à venda produto com esses sinais.

²⁶ Falsa indicação geográfica ... registrada. Vale dizer, o que se veda não é só o uso de “Vale do Jequitinhonha” por quem produz em Aracaju, mas também tal uso por quem, produzindo naquele vale, não seja titular do direito à IG. Por exemplo, numa designação de origem dos produtores estabelecidos na região geográfica que não satisfaçam os requisitos qualitativos da exclusiva. Não é a indicação de uma geografia falsa que se recusa no art. 192 (embora tal possa ocorrer sob o art. 194), mas falsa indicação de uma exclusiva, que não se tem. Segundo PORTO, Patricia Carvalho da Rocha, *Indicações Geográficas, Modelo Brasil, Vinte Anos de Direito*, Denis Borges Barbosa Advogados, 2012, p. 381: “Proteção contra o uso indevido da IG: Essa proteção está positivada no artigo 182 da LPI que determina que o uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviços estabelecidos no local, exigindo-se ainda em relação às denominações de origem, o atendimento dos requisitos de qualidade. A proteção é oferecida aos produtores de uma IG contra outros produtores de regiões diversas que utilizam indevidamente o selo da IG em seus produtos. É defeso também, no caso das D.O. aos produtores da região que não atendem os requisitos de qualidade exigidos pelo instituto o uso do selo. Os produtores estabelecidos em locais reconhecidos como IG possuem o direito de acionar judicialmente terceiros que infringjam o direito acima mencionado. A compra pelo consumidor produto com falsa IG faz com que o consumidor perca a confiança no produto e naquela IG, e, conseqüentemente, perde-se a reputação da indicação geográfica e o produto seu valor econômico agregado. Isso põe em risco a existência do próprio instituto. Mesmo que duas regiões tenham um mesmo nome geográfico, se uma região é conhecida pela elaboração de um produto, a outra região com o mesmo nome fica proibida de usar essa indicação geográfica. O uso do mesmo nome para o mesmo produto por dois lugares distintos pode causar confusão ao consumidor quanto a verdadeira origem do produto.”

A lei não cria um crime de *prestar serviços*, etc., mas há que se entender, para evitar o absurdo, que haja um poder na ordem civil (embora sem sanção penal) conferido restritamente aos estabelecidos na geografia de impedir os serviços prestados fora dela²⁷.

Como se vê, o conteúdo dos direitos restritivos se volta a assegurar a *veracidade extrínseca* da indicação ou designação e, assim, a da reputação que condiciona e configura o respectivo fundo de comércio.

Um direito restrito

Do exposto percebe-se que são escassas - e com pouca coerência, as normas legais que definem a *natureza jurídica* das indicações geográficas.

Dessa parca normatividade não se cria, certamente, um direito real com os atributos clássicos; regula-se o *usus* e, pelo dispositivo penal, o *jus persequendi*, sem cuidar - pelo menos no texto em análise - do *fructus* e do *jus abutendi*. Assim, é da lógica do instituto e não da expressão normativa que se constrói a natureza dessa titularidade.

Falemos primeiro do direito de disposição ou *jus abutendi*. Certos autores²⁸ notam que essa exclusividade não é *transferível* - em abstrato - para terceiros, nem mesmo como parte indistacável do solo ao qual acede²⁹. Não há algo paralelo a um *jus propter rem*.

Ou seja, mesmo vendendo a terra ou cedendo o estabelecimento na forma do art. 1142 a 1149 do Código civil, não ocorrerá *necessariamente* a transferência da titularidade da indicação

²⁷ Do nosso Uma introdução, op. cit.: “Pelo art. 192 do CPI/96, é crime fabricar, importar, exportar, vender, expor ou oferecer à venda ou ter em estoque produto que apresente falsa indicação geográfica. Também o é o uso em tais produtos (ou seu recipiente, invólucro, cinta, rótulo, fatura, circular, cartaz ou em outro meio de divulgação ou propaganda) de termos retificativos tais como “tipo”, “espécie”, “gênero”, “sistema”, “semelhante”, “sucedâneo”, “idêntico”, ou equivalente - não ressaltando a verdadeira procedência do produto. Assim, não há infração penal no uso de algo como “queijo tipo Grana Padano fabricado e Vacaria”, em que fique claro que o produto não foi feito em Pádua. Note-se que também é infração penal a simples imputação falsa de origem ou procedência, ainda que não de indicação geográfica. O art. 194 do CPI/96 considera crime usar marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda ou qualquer outra forma que indique procedência que não a verdadeira, assim como vender ou expor à venda produto com esses sinais. Uma marca que diga “Abacaxis Imperiais de Barbacena” estará infringindo a norma, se os produtos vierem de Varginha.”

²⁸ Por exemplo, GONÇALVES, Marcos Fabrício Welge, Propriedade Industrial e a Proteção dos Nomes Geográficos, Juruá, 2007, p. 218 (na página 216, porém o autor se equivoca quanto à noção de direito de disposição). Igualmente LOCATELLI, Liliana, Indicações Geográficas, Juruá, 2007, em análise mais substancial. Para Pontes de Miranda, faltariam às indicações os atributos de alienabilidade e constritividade: MIRANDA, Pontes. Tratado de direito privado. Tomo XVII - parte especial. 4. Ed., São Paulo: RT, 1983, p. 196.

²⁹ LOCATELLI, op. cit., 241, citando ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro. Denominação de origem e marca. Ed. Coimbra: Coimbra, 1999

geográfica³⁰. Pode ou não ocorrer. No caso específico das designações de origem, em que à vinculação geográfica soma-se o requisito qualitativo, fica claro que a escritura imobiliária não transferirá *automaticamente* a habilitação de usar o direito restrito.

Com muito mais razão não se transferirá o direito restrito sem a ligação à área geográfica. Essa ligação é *necessária*, ainda que não suficiente, para o exercício dos direitos restritos. Mas a ligação não é necessariamente de direito real sobre parte do solo: a exigência do art. 182 é de *estabelecimento* no local, não de domínio, ou outra expressão de direito real.

Assim, há restrições à disposição desse direito restrito. Em certas condições tal direito pode ser objeto de transferência subjetiva. Mas não abstrata e incondicionalmente.

Ora, razões similares condicionam o exercício do *fructus* através de licença ou coisa similar. Não pode o titular do direito restrito autorizar, a qualquer outro não beneficiário das condições elementares do art. 182 o seu uso para *produção*. A autorização, está claro, caberia para os demais atos restritos: importar, exportar, vender, expor ou oferecer à venda ou ter em estoque.

Ocorria coisa similar, quando a lei de marcas proibia a cessão ou licença do signo sem a transferência do estabelecimento ou fundo de comércio³¹. Mas, depois que a lei nacional – e quase todas as demais estrangeiras – escolheram prescrever que *em propriedade intelectual*³² o uso da marca de produtos e serviços abstrai a qualidade do produto ou serviço que ela designa, essa vinculação entre o signo e a coisa foi abolida, formal ou materialmente, nos vários sistemas jurídicos.

No nosso sistema *de propriedade intelectual* a marca existe em si, como valor autônomo. Pode ser vendida, transferida, licenciada, sem vínculo a um produto qualitativamente

³⁰ O que ocorre com o direito de uso da indicação, se o titular se priva, pela transferência do imóvel ou estabelecimento, da veracidade extrínseca resultante do controle dos elementos imobiliários? O direito restrito não desaparece, mas não pode mais ser exercido enquanto não se ajustarem a detenção do signo com a dos meios que conferem veracidade.

³¹ Sobre o Código de 1945, que assim prescrevia, vide GAMA CERQUEIRA, João da, Tratado, Vol. III, no. 91, Lumen Juris, 2010: “(...) as leis divergem quanto ao modo da sua transmissão, permitindo umas a livre alienação da marca, ao passo que outras, como a nossa (Código, art. 143), só admitem a sua transferência juntamente com a do estabelecimento ou do gênero de indústria ou de comércio, para o qual tenha sido adotada. No primeiro sistema, a marca é considerada como objeto autônomo de contrato; no segundo, como acessório do estabelecimento, do qual é inseparável”.

³² Outra coisa ocorre: a) perante as várias modalidades do direito do consumidor, para o qual a abstratividade da marca em face à utilidade é provavelmente inaceitável; b) para as marcas de certificação ou coletivas, nas quais o estatuto de uso prescrevia uma qualificação determinada dos produtos e serviços. Quanto a esse último caso, vide longamente, PORTO, Patricia Carvalho da Rocha, Quando a Propriedade Industrial representa qualidade: Marcas Coletivas, Marcas de Certificação e Denominações de Origem, Lumen Juris, 2011.

definido. Outros capítulos do direito podem interferir na perda de qualidade de um produto marcado (ou de peso, quantidade de unidades, etc.) em detrimento do consumidor ou de terceiros. Não assim nosso sistema de Propriedade Intelectual³³.

Assim, mesmo que seja economicamente conveniente ao titular de uma marca de produtos ou serviços manter uma qualidade previsível, o direito da propriedade intelectual contemporâneo escolheu não transformar essa conveniência em obrigação legal. O pão de queijo XYZ pode passar a ter 1% de queijo, empobrecendo do original de 20%, e nada, absolutamente nada, afetará o *direito* sobre a marca no âmbito do direito de propriedade intelectual.

Diz, num texto absolutamente pertinente, José de Oliveira Ascensão³⁴:

Daqui resulta já que não há que confundir a marca com um sinal de qualidade.

A marca não dá nenhuma garantia jurídica de qualidade. A qualidade do produto ou serviço pode aumentar ou diminuir sem que isso tenha reflexos

³³ Note-se, no entanto, que a própria marca pode sofrer objeções no sistema da Propriedade Intelectual se for intrinsecamente ilusória. Trata-se aqui da chamada marca deceptiva. Tal vínculo entre a marca e o produto (a “veracidade extrínseca”) parece estar claro com o Código do Consumidor (Lei 8.078 de 12/09/90, Art. 4o, VI: [princípios da Política Nacional das Relações de Consumo] coibição e repressão eficientes (d) a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais, das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízo aos consumidores.), em que a marca aparece como compromisso substantivo de qualidade que pode ser resgatado pelo usuário final dos serviços ou pelo adquirente das mercadorias ou produtos designados pela marca. No tocante ao próprio subsistema de Propriedade Intelectual, o princípio está expresso - ainda que imperfeitamente - pelo art. 124, X do CPI/96, ao se vedar o registro de “sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina”. Sobre a questão, digo em Uma introdução à propriedade intelectual, 2ª. Ed., Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2003: “Sinal, sem dúvida, mas também qualquer outra forma marcária, notadamente a expressão, vale dizer, a marca nominativa. Não será registrada a marca que contenha dizeres ou indicações, inclusive em língua estrangeira, que induzam falsa procedência ou qualidade. Por procedência deve-se entender não só a origem geográfica como a empresarial. É vedado o registro que insinue vir o perfume de Paris, quando veio de Minas, e é proibido que deixe entender que o prestador dos serviços é a sociedade X, quando o é a Y. Por qualidade deve-se traduzir todo e qualquer atributo, positivo: como subsiste a imagem no Brasil de que o produto estrangeiro é melhor, a publicidade em outra língua exploraria tal peculiaridade de maneira a violar o princípio de veracidade. Mas as qualidades podem ser mais sutilmente insinuadas, e, se delas carecerem os produtos, mas forem apresentadas de forma a enganar o consumidor, ferindo, com isto, o interesse dos competidores, haverá a incidência da proibição. Fique claro que a prática burocrática desmentirá abundante e desmoralizantemente tal princípio. Nem se espere que a concorrência, a mais das vezes, reaja às marcas inverídicas; pois que perante as do competidor, lançará as suas, tão inverossímeis na expressão imediata, quanto infieis na relação entre signo e coisa representada: mutáveis no tempo, ao ir e vir dos insumos e dos caprichos, os produtos de uma marca serão o que for, enquanto restar um consumidor encantado pelos nomes mágicos”.

³⁴ ASCENSÃO, José Oliveira. “As funções das marcas e os descritores” In Revista da ABPI, no 61, nov/dez 2002, p. 17.

jurídicos; só terá reflexos mercadológicos. Não há pois também uma função de garantia.

A proibição básica, que é fundamental neste domínio, de indução do público em erro - manifestação do princípio mais geral da proibição da concorrência fundada no engano do consumidor - não leva a permitir extrapolar uma função de garantia ou de qualidade da marca. Também a representação intelectual que os consumidores possam fazer de um nível de qualidade associado a uma marca, que é importantíssima nas decisões das empresas e dos consumidores, é uma ocorrência meramente de facto, a que não estão associados efeitos jurídicos.

Assim, se alguém adquirir marca de renome e fizer o cálculo de a aplicar a produtos ruins, escoando-os rapidamente graças ao apelo da marca e amortizando o investimento feito, não violou nenhum preceito jurídico. O artigo 216/1 b prevê a caducidade do registo se a marca se tornar susceptível de induzir o público em erro sobre a natureza, qualidade e origem geográfica desses produtos ou serviços, com o consentimento do titular da marca. Manifesta o princípio, que domina todo o regime da marca, que esta não deve ser enganosa. Mas isto nada tem que ver com a manutenção do padrão de qualidade, que não constitui nenhuma obrigação jurídica.

Nada paralelo ocorre no sistema brasileiro de indicações geográficas. Ele consiste no reconhecimento:

- (a) de certos atributos reputacionais inespecíficos referidos a uma origem geográfica (vem de tal lugar, é “bom”), ou mesmo
- (b) de certas *qualidades específicas* (o queijo de tal lugar é de cordeiro, tem X% de gordura, densidade não menor que tanto, acidez tal, etc.) igualmente imputados a um espaço físico determinado.

Seja em um ou outro caso, a titularidade individualizada de qualquer parcela do direito restritivo não circula, senão com a vinculação ao elemento geográfico, que lhe empresta a veracidade extrínseca.

Direito exclusivo e direito restrito

Nota um precedente mineiro:

“Não há exclusividade subjetiva no tocante às indicações geográficas: a propriedade personalizada de tais signos distintivos é impossível por sua própria natureza. A lei determina que o uso da indicação geográfica é facultado (e restrito) a todos os produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local.”

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 1ª Câmara Cível do Tribunal de Alçada, Des. Gouvêa Rios, AC 2.0000.00.394574-4/000(1), DJ 02.08.2003.

Na verdade, o aresto não se refere à indicação geográfica *registrada*, mas a uma daquelas indicações às quais falta reconhecimento oficial da reputação ou da qualidade; no caso, o nome geográfico regulado pelo art. 181, aquele ao qual não se associa atributo especial³⁵. Nos termos dos art. 180 e 181 não haverá exclusividade, por ser elemento genericado ou inespecífico; mas também não haverá *direito restrito a certos titulares*.

Exclusividade e direito restrito não são exatamente a mesma coisa³⁶. O poder de excluir previsto no art. 182, combinado com o art. 192 do Código, não se exerce *erga omnes* (pois não se pode proibir os atos dos demais titulares), mas *tantum ceteris*. Todos são excluídos, salvo os iguais no título.

A expressão “restrito” fala do poder de exclusão perante todos, menos os pares; a expressão *uso* assegura diretamente um poder positivo. A redação melhor do dispositivo talvez

³⁵ O julgado continua: “Assim, tenho que a expressão "MINAS" não pode ser apropriada pela ora apelante, como seu uso exclusivo. As litigantes se identificam tão-somente quanto àquele vocábulo: "Indústria Cerâmica Minas" e "Cerâmica Real Minas". Não se pode emprestar validade a ato praticado contra a lei. Repise-se, a expressão "MINAS" não pode ser considerada propriedade privada, de uso exclusivo da apelante, porque está integrada à linguagem corrente, sendo um nome comum, não tendo proteção”.

³⁶ Nosso estudo anterior sobre a questão também induz a uma incerteza conceitual análoga, que tentamos corrigir agora: “Não há exclusividade subjetiva no tocante às indicações geográficas: a propriedade personalizada de tais signos distintivos é impossível por sua própria natureza. A lei determina que o uso da indicação geográfica é facultado (e restrito) a todos os produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local. No tocante às denominações de origem, para obter o direito ao uso signo, é necessário demonstrar o atendimento de requisitos de qualidade estabelecidos no registro - pois cabe ao INPI estabelecer as condições de registro das indicações geográficas. Assim, se o reconhecimento objetivo da existência de uma designação não confere exclusividade a ninguém, o fato de alguém poder identificar-se como beneficiário de uma designação tem uma face subjetivada”. Uma Introdução à Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2003.

fosse: “somente os produtores estabelecidos na área designada poderão fazer uso da indicação”³⁷.

Da mult titularidade e de suas consequências

A atenção desse estudo não se concentra nessa ou em outras singularidades das indicações geográficas, mas no fenômeno da frequente mult titularidade da exclusiva resultante³⁸.

O direito restrito sobre uma indicação (como também o *acesso* a indicação genérica do art. 180 ou ao simples nome geográfico não indicativo de qualidade ou reputação do art. 181) será provavelmente, mas não necessariamente, deferido simultaneamente a muitos beneficiários. Ocorre, porém, que o direito a que se refere o art. 182 é *restrito* e, perante terceiros, *excludente*, e os beneficiários dessa restrição têm dela a *titularidade* como uma situação jurídica. Não temos aqui a simples liberdade geral de acesso a um nome geográfico comum, que ninguém pode tomar só para si. Como dizia Gama Cerqueira quanto ao regime em que não havia registro de indicação:

Os comerciantes e industriais estabelecidos em certa localidade não possuem direito sobre o nome que a designa, mas apenas o direito de usá-lo. Se podem gozar desse nome, dele não podem dispor, nem mesmo alterá-lo a seu talante³⁹.

No caso dos titulares do direito restrito a tendência à fragmentação subjetiva do título tem consequências jurídicas muito significativas. Uma patente, como um registro de marca (ainda que o INPI brasileiro venha rejeitando isso⁴⁰) podem ter múltiplos titulares; o condomínio ou comunhão de direitos nesses casos é objeto de problemas complexos⁴¹.

³⁷ Na verdade, resulta do art. 182 do Código de 1996 também a consequência de que o uso da indicação geográfica é facultado aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local – que satisfaçam os requisitos adjetivos e substantivos do registro. Há conteúdo positivo e negativo

³⁸ Note-se: frequente, mas não necessária. Como se nota do ato administrativo do INPI, é concebível que um só titular, num momento determinado, seja titular da exclusiva. Mas muitas razões podem levar à mult titularidade mesmo nesses, por exemplo por força da divisão entre sucessores.

³⁹ Tratado, op. cit., p. 333.

⁴⁰ LOURENÇO, Arthur Felipe Cândido, A Co-Propriedade das Marcas, Monografia apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC-Rio como requisito parcial para obtenção do título de

Em estudo recente indicamos como sendo um problema jurídico especial da Propriedade Intelectual contemporânea o da autoria múltipla, coletiva ou colaborativa, e nesta, numa modalidade estruturada, ou em outra que não o seja. Mais de um autor, mais de um titular, e as duas categorias não são excludentes⁴².

Mas tal comunhão é eventual. No caso das exclusivas sobre indicações geográficas, a multititularidade é regra, e a hipótese de um só dono de indicação é um acidente.

Como notava Pontes de Miranda,

Quem quer que produza ou fabrique no lugar, tem direito a indicação de proveniência⁴³. [...] todos os que satisfaçam os pressupostos de produção ou de fabricação são titulares.[...]

A pluralidade dos produtores e fabricantes é que tem direito de indicar a proveniência. Mas tal fato não gera, no mundo jurídico, comunhão *pro indiviso*, nem comunhão *pro diviso*: cada um dos membros da comunidade tem o seu direito de propriedade industrial sobre a indicação de proveniência. Há pluralidade de titulares sem haver comunhão.

Especialista em Direito da Propriedade Intelectual, 2008. Publicada na Revista Eletrônica do IBPI - Revel - Nr. 1, 2009, encontrada em <http://ibpibrasil.org/ojs/index.php/Revel/article/view/17/17>.

⁴¹ Veja-se, por exemplo, nosso Tratado, vol. I, Cap. I, [8] § 1. 2. - Parecer: aplicação da doutrina do condomínio.

⁴² "José Oliveira Ascensão indicates that under Portuguese law (and probably also Brazilian Law), geographic indications (GIs) are owned by a plurality of persons, and one can become an owner without the actual sharing of title: anyone in the assigned geographical limits may be entitled to defend the GI as intellectual property, provided that the owner follows the specific by-laws. Some GIs necessitate the following of a complex set of technical rules, which arguably would preclude authorship. Other GIs, however, are recognised simply on account of the well-known properties of the geographical set. Well-knownness, or fame, is to the same extent the result of a deliberate, continuous creation by the interested parties. Creation of fame is an essential element of trademark law and especially publicity rights. Through the establishment of a consumable myth, fame is a fictional creation through a deliberate, continuous effort of recognised or recognisable persons. Therefore, the creation of GIs in these specific cases could lead to both collaborative authorship and ownership. Collective ownership of expressive or technical creations may also be discerned in the new and presumably forthcoming protection of traditional knowledge. Some relevant comparison may be drawn here with GIs, although this analysis might be held as politically incorrect. Here, a cultural approach would more adequately explain the protection than the idea of creation through genius." BARBOSA, Denis Borges, The Demise of Geniality, publicado no WIPO Journal no. 4, de dezembro de 2012, encontrado em http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/wipo_journal/wipo_journal_4_1.pdf, visitado em 7/3/2014.

⁴³ [Nota deste estudo: o uso da expressão "indicação de proveniência" pelo autor reflete a terminologia da norma da época em que escreveu.]

A figura jurídica é uma das mais interessantes do direito privado. Não há laços entre os titulares; nem o direito de um limita o direito do outro. Nem há sequer comunhão *pro diviso*. O fato de ser objeto do direito real bem incorpóreo permitiu que se tivesse como suscetível de pluralidade de titulares, sem qualquer comunhão, a indicação de proveniência⁴⁴.

E, quanto ao sistema português, José Oliveira Ascensão⁴⁵:

Tem a característica, diferenciadora da generalidade dos outros direitos industriais, de não ser referida a um sujeito ou sujeitos determinados, mas a um conjunto de pessoas geograficamente delimitado. (...) Teríamos assim um tipo de direito colectivo. (...)

Teríamos então uma modalidade da titularidade em mão comum, também chamada comitularidade (ou comunhão, se referida a direitos reais, ou com propriedade, se referida à propriedade) germânica ou colectiva. Seriam beneficiários todos os que partilhassem da respectiva zona e actividade. Mas seria uma comitularidade sem distinção de partes, ao contrário da comitularidade romana. Todos os que aí estivessem teriam paridade de condição, desde que explorassem aquela actividade de modo efectivo e sério. A sua ligação seria tal que perderiam o direito quando abandonassem aquela zona; e inversamente, os que nela ingressassem e o passassem a exercer ganhá-lo-iam. (...)

Assim, segundo uma ou outra análise, tem-se uma situação jurídica cujas consequências são uniformes para seus titulares, se expressando em poder de exclusão de todos terceiros de certos atos, e tolerância necessária dos mesmos atos quando praticados pelos pares.

Veja-se que na noção de *propriedade de mão comum*, categoria existente em geral no direito português, não se tem a fração ideal – do condomínio do art. 1314 e seguintes do Código Civil, mas situação comparável à comunhão universal no casamento, sem quota parte, ideal ou não.

⁴⁴ MIRANDA, Pontes. Tratado de direito privado. Tomo XVII - parte especial. 4. Ed., São Paulo: RT, 1983, p. 199-200.

⁴⁵ ASCENSÃO, José de Oliveira. Questões problemáticas em sede de indicações geográficas e denominações de origem. Ed. Almedina, 2008. p. 85-88

Seria tal modelo aplicável ao direito brasileiro? Não necessariamente o modelo escolhido para a titularidade das indicações geográficas será o do art. 1314; a lei não o diz, e há, como visto, pelo menos outro parâmetro comparável ao modelo germânico ou português. Nem o parâmetro constitucional, que se refere à *propriedade* da marcas e de outros signos distintivo, importará na aplicação inexorável do condomínio em frações ideais⁴⁶.

Lembrava Gama Cerqueira, falando de um tempo em que não havia qualquer *registro* de indicações geográficas:

A admitir-se a tese da propriedade, tratar-se-ia de condomínio; mas de um condomínio que fugiria a todas as regras peculiares a essa espécie de propriedade, de um direito cuja aquisição ou perda dependeriam, apenas, do fato de estabelecer-se a pessoa na localidade ou de retirar-se dela⁴⁷.

Tenho que o modelo resultante do art. 182 do CPI/96 não é outro que não o descrito por Pontes de Miranda quanto ao nosso direito, e por Ascensão quanto ao português. Como no casamento, os cotitulares da indicação têm um poder indivisível e qualitativamente coextensivo, tanto na faculdade de usar a indicação sem que os demais titulares possam a isso se opor, e podem exercer suas pretensões de exclusão de terceiros sem intercessão ou autorização dos demais.

⁴⁶ 1.4.2.1 Propriedade constitucional e propriedade no direito comum. "É importantíssimo notar, porém, que o fato de a marca (em especial, mas também, se bem que não nominalmente, a patente) ser uma das propriedades tratadas no âmbito constitucional não implica em que ela tenha o exato regime da propriedade do direito comum, que - se coubesse tal tratamento - seria a propriedade típica dos bens móveis. Na verdade, é logicamente impossível assimilar a totalidade do instituto da propriedade dos bens móveis físicos à especificidade dos bens móveis intelectuais. O feixe de tensões que leva à constitucionalidade da propriedade dos bens físicos é diverso dos vetores de forças que legitimam os bens exclusivos que se constroem na concorrência e sob as tensões da liberdade de iniciativa. Essa constatação é refletida na multiplicidade de explicações doutrinárias sobre a natureza jurídica da proteção jurídica deferida às marcas. Listam-se ilustres autores subscrevendo o entendimento de que os bens intelectuais sejam, efetivamente, objeto de uma propriedade *tout court* ou de um direito equivalente com a peculiaridade de exercer-se sobre um bem imaterial, outros ainda pendendo para a concepção pura de monopólio. Mas a parcela majoritária da doutrina se inclinará, atualmente, em outro sentido. A tendência dominante é reconhecer, como o faz nosso constitucionalismo, uma dupla natureza, para que se adote quase sempre, a par da propriedade, o aspecto concorrencial do direito à marca ou às patentes. Ou seja, uma propriedade concorrencial." BARBOSA, Denis Borges, Tratado, vol. I, cap. II. Também encontrado como Bases Constitucionais da Propriedade Intelectual. pp. 25-29. Disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/bases4.pdf>.

⁴⁷ GAMA CERQUEIRA, Tratado, op. cit., vol. I, p. 333, 2010. O autor, à falta de previsão legal de um direito restrito à maneira do art. 182 do CPI/96, admitia apenas proteção pela concorrência desleal.

Cada um dos titulares não carece dos demais para usar do poder de exclusão perante terceiros, e nem mesmo a totalidade dos titulares, menos um, poderá excluir esse um do exercício dos poderes, regulares e sem abuso, que lhe foram atribuídos pelo ordenamento.

Como notou Patricia Porto:

Conforme já mencionamos no tópico sobre a titularidade de uma IG, a DO é de muitos proprietários. Com efeito, é de todos os produtores de determinada região que atenderem aos requisitos para adquirirem a propriedade da DO, mas não é uma comunhão de propriedade. Isso significa que não há laços entre os titulares; seus direitos e deveres são individuais, não havendo solidariedade, portanto. A responsabilidade de cada titular não se estende aos demais.

Por exemplo, se um titular deixar de cumprir os requisitos de existência da DO, ele perde o direito sobre ela, mas nada ocorre com os outros titulares, se estes continuarem a cumprir os requisitos de uso⁴⁸.

Da aquisição e do exercício

Como é sabido, para regular as indicações geográficas o Código de 1996 cria uma delegação normativa em favor da autarquia registral⁴⁹:

Art. 182, Parágrafo único. O INPI estabelecerá as condições de registro das indicações geográficas.

Assim trata a norma administrativa vigente⁵⁰ o tema da titularidade:

⁴⁸ Quando a Propriedade Industrial representa qualidade:, op. cit, 5.3.3

⁴⁹ O ponto crucial no caso das indicações geográficas é o alcance da delegação: “estabelecerá as condições de registro”. Parece razoável entender que a norma administrativa possa propor os pressupostos do procedimento perante o INPI; mas não se deduzirá dessa delegação o poder de construir o conteúdo e os limites de um direito exclusivo da propriedade industrial. Quanto a delegações normativas em geral vide o nosso BARBOSA, Denis Borges, A Eficácia do Decreto Autônomo (Estudos de Direito Público), Lumen Juris, 2002 e, no tocante ao exercício de tais delegações pelo INPI no caso do PCT, o nosso Tratado da Propriedade Intelectual, vol. I, Cap. IV, [8] § 1.1. (C) Interpenetração PCT - Lei Interna. Como se lerá em tais fontes, há uma clara distinção entre a delegação do art. 182, parágrafo único, e o exercício normativo de poder hierárquico sem base em uma atribuição de poderes com base em lei.

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

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

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

Vê-se que não se regula neste passo a titularidade do direito de uso exclusivo, mas apenas a *legitimidade para requerer proteção*⁵¹. Mais precisamente, como o direito a obter o registro já existe uma vez estejam configurados os requisitos do art. 182, tais entidades solicitarão a declaração estatal de que a situação existe, e a ação estatal de constituição do direito restrito de exclusão que decorre da existência *objetiva* da situação de fato⁵². É requisito também *objetivo* o da manutenção – no pertinente – da mesma situação⁵³.

O ato estatal dirá: vejo que existe tal situação de fato, a qual corresponde ao padrão legal; assim, essa situação objetiva declarada dá poderes a quem quer que *subjete* sua titularidade a exercer as prerrogativas e remédios legais.

⁵⁰ Instrução Normativa nº 25, de agosto de 2013, que estabelece as condições para o registro das Indicações Geográficas, encontrada a [http://www.inpi.gov.br/images/docs/instrucao_normativa_25_indicacoes_geograficas\[2\].pdf](http://www.inpi.gov.br/images/docs/instrucao_normativa_25_indicacoes_geograficas[2].pdf), visitada em 7/3/2014.

⁵¹ Alguns autores e a ABPI manifestaram descontentamento com a noção de substituição processual dos titulares, reconhecida a entidades representativas.

⁵² Dissemos em nosso *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, 2.a Edição: “Não vejo tal registro como constitutivo, em especial quanto a indicações de procedência; o fato concorrencial precede qualquer reconhecimento pela autoridade registral, e merece reconhecimento judicial – aparentemente sem limitação de uma proteção pela concorrência desleal”.

⁵³ Assim, a exigência de que se perpetue as atividades às quais se apõe a indicação, “que devem ser locais, leais e constantes”, e uma estrutura de controle sobre os produtores ou prestadores de serviços bem como sobre o produto ou serviço quanto à tutela da reputação.

Já sustentamos que não é o registro que constitui a indicação geográfica⁵⁴; ele apenas a aparelha de certos remédios legais, inclusive dos efeitos penais, e demarca *oficialmente* o espaço em relação ao qual a restrição de uso da designação se aplica.

Não se carecerá de declaração *subjetiva* singular de cada beneficiário: todo aquele que se subsumir à hipótese - que foi objeto da declaração estatal acede aos poderes inerentes à concessão estatal. A questão aqui é de prova, não de ato concessório, e a liquidez de que alguém tem as condições pessoais para exercício pode ser determinada por qualquer meio, inclusive judicial⁵⁵.

O efeito positivo e negativo do registro

Uma vez conferido aos titulares do direito restrito o poder de excluir terceiros do uso da indicação geográfica, um efeito essencial desta concessão é de afetar a capacidade de competição de todos aqueles que, antes, já podiam usar de um topônimo sem violar direito.

Aqueles que antes podiam, sem violar as normas de concorrência desleal, indicar a origem de seus produtos e serviços, não mais o podem se não estiverem na região agora

⁵⁴ Do nosso Uma Introdução, op. cit., falando das indicações de procedência: “Não existe na lei em vigor uma disposição que fixe como efeito do registro a proteção erga omnes; pelo contrário, o que diz o texto legal é “considera-se indicação de procedência [aquela relativa a certo local] que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço”. Como se vê, o requisito é objetivo, não subjetivado, atribuído a um local e não a determinadas pessoas. Assim, o direito nasce do conhecimento do local como origem da atividade econômica, e não do registro, ainda que este possa ser requisito quanto aos efeitos das indicações na via administrativa (por exemplo, para impedir, ex officio, registro de marcas)”.

⁵⁵ O papel das associações pode ir muito além do que a lei obriga, ainda que prestando eminentes serviços. “Quem faz o controle da IG Vale dos Vinhedos é a Aprovale, através do Conselho Regulador da Indicação Geográfica. Ele é formado por representantes das vinícolas associadas, órgãos de pesquisa e ensino, além de consumidores. A cada safra as vinícolas enviam à Aprovale uma solicitação para que o Conselho avalie os produtos que elas desejam que sejam identificados com a D.O. A Aprovale recolhe amostras destes vinhos e eles passam por análises da documentação para verificar se os padrões de cultivo e de elaboração estão de acordo com as normas estabelecidas. Estas amostras também são analisadas em laboratórios especializados e, por fim, passam por uma degustação feita por um grupo de especialistas, composto de técnicos da Embrapa, da Aprovale e da Associação Brasileira de Enologia. Os vinhos classificados com a D.O. devem ser aprovados em todas estas etapas. Isto significa que foram atendidas a todas as regras e padrões estabelecidos. Ou seja, isso não é para qualquer um. Somente os melhores são aprovados!”. Encontrado em http://www.valedosvinhedos.com.br/userfiles/file/cartilha_DO%20Aprovale.pdf, visitado em 11/3/2014. Assim, preenchendo os requisitos objetivos e constantes do ato de registro no INPI, qualquer produtor da região demarcada terá o direito de ostentar a indicação, com ou sem a sanção da APROVALE – exceto se houver algum vínculo obrigacional que submeta o interessado a tal controle associativo. Ainda assim, o descumprimento dessa obrigação sujeitará o violador às consequências do inadimplemento, mas não o provarão, por só isso, do uso do signo de que é titular individualmente. Constituindo prova de que atende os requisitos do registro, por exemplo, por determinação judicial *ad perpetuum rei memoriae*, a conveniência da ação associativa é dispensável.

demarcada, ou se não satisfizerem os requisitos da concessão. Assim, há uma restrição concorrencial não só prospectiva, mas potencialmente atual.

Tanto pelos princípios clássicos da interpretação⁵⁶, quanto pela prevalência dos princípios da liberdade de iniciativa e de competição⁵⁷, o direito restrito é limitado objetiva e subjetivamente, sempre em favor do interesse público *e da competição*.

Legitimadas a requerer, as associações não têm poderes de exercer

A declaração é solicitada *através* de tais entidades, e não para elas. Como diz o ato normativo, são elas *representativas da coletividade legitimada ao uso exclusivo do nome geográfico, estabelecidas no respectivo território*.

Ao contrário do que ocorre com as marcas coletivas, para as quais a entidade associativa é titular⁵⁸, enquanto seus associados são *utentes*, no caso das indicações geográficas são titulares todas as pessoas estabelecidas na área, sejam elas *nominalmente representadas* pela entidade, ou não⁵⁹.

⁵⁶ MAXIMILIANO, Carlos, *Hermenêutica e Aplicação do Direito*, Ed. Forense, 18ª ed., p. 225: "O Código Civil [de 1916] explicitamente consolidou o preceito clássico *Exceptiones sunt strictissimae interpretationis* ("interpretam-se as exceções estritissimamente") no art. 6º da antiga Introdução, assim concebido: "A lei que abre exceção a regras gerais, ou restringe direitos, só abrange os casos que especifica", dispositivo hoje consagrado no art. 2º, § 2º, da vigente Lei de Introdução ao Código Civil [de 1916]. Continua o pensamento afirmando que igual orientação deve ser adotada para aquelas normas que visem à concessão de um privilégio a determinadas pessoas, pois: "o monopólio deve ser plenamente provado, não se presume; e nos casos duvidosos, quando aplicados os processo de Hermenêutica, a verdade não ressalta nítida, interpreta-se o instrumento de outorga oficial contra o beneficiado e a favor do Governo e do público".

⁵⁷ Vide nosso Tratado, vol. I, cap. II, Seção [4] - As tensões abrigadas em sede constitucional.

⁵⁸ Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.(...) § 2º O registro de marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros.

⁵⁹ Note-se que o art. 6º do Código prevê outra hipótese de aquisição de um título sem a que acorram todos os demais: "§ 3º Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos." A possibilidade de exercício do direito de pedir patente por um dos vários co-legitimados a fazê-lo é sujeita à obrigação de indicar os demais cotitulares deste direito formativo gerador. No entanto, a falta dessa indicação dos demais legitimados não retira daquele que pediu patente o seu direito, mas o submete à correção prevista pelo art. 49: há lá uma alternativa entre o terceiro que – legitimado, não pediu nem foi indicado – de solicitar a nulidade do pedido, por vício de legitimação, ou de adquirir, mediante adjudicação, a parcela do direito exercido que lhe competia. Há aqui um problema não enunciado, mas importante: ao dar a qualquer dos inventores ou titulares o poder de pedir patente, a lei parece denegar aos demais o direito de não pedir patente; e haverá interesse em manter um invento em segredo, ou diferir o pedido para uma fase posterior, de maior amadurecimento da tecnologia, e assim por diante. Há, assim, pretensões dos terceiros em face de um objeto indivisível, que não poderiam ser suprimidas por este dispositivo sem lesão a interesses

Declarado o direito as consequências do registro passam a ser exercitáveis por todos aqueles que, no espaço geográfico pertinente, satisfaçam os requisitos legais. A *coletividade*, como diz o normativo, é quem é legitimada⁶⁰. Cada um da coletividade.

O ato normativo não poderia condicionar a fruição do direito restrito aos associados de qualquer entidade, já por falta de texto de lei ordinária, já pela regra constitucional de que as associações não são coativas⁶¹.

Felizmente, não é necessário avaliar se o INPI tinha poderes, ou não, de obrigar a associação ao exercício de titularidade, pois o ato normativo conspicuamente não tentou fazê-lo.

Assim, o registro não dá poder de titular à associação que pede a proteção. Mas, além disso, a declaração não se aplica a pessoas certas (Fulano, Beltrano e Sicrano são titulares), mas a uma hipótese subjetiva: o direito é daqueles estabelecidos na região indicada, e que satisfazem o ato declaratório. Assim, *mesmo os não associados*, presentes e futuros, são beneficiários da concessão⁶².

constitucionalmente tutelados. Assim, se há sem dúvida legitimidade no exercício de qualquer dos legitimados, ela não suprime a tutela dos interesses daqueles que não consentiram com o depósito do pedido, que podem obstar ou reaver os danos patrimoniais ou morais resultantes do exercício singular do que é uma pretensão coletiva.

⁶⁰ Quanto ao saber fazer típico da área geográfica como fundamento do direito coletivo, mesmo anterior à concessão estatal: “Os aspectos culturais dos produtos agrícolas permanecem preservados com o reconhecimento das indicações geográficas, porque para que o direito exclusivo daquela coletividade sobre a utilização do nome geográfico perdure, é necessário que os requisitos para o reconhecimento da região, e, entre eles, os aspectos culturais que tonaram o bem dela originado conhecido - no caso da indicação de procedência - ou característico - no caso da denominação de origem -, sejam mantidos.” PORTO, Patrícia Carvalho da Rocha. Proteção jurídica para as ciências da vida. Propriedade Intelectual e Biotecnologia. Aspectos culturais da produção agrícola em regiões delimitadas. São Paulo: IBPI, 2012. Acesso em <http://www.ibpibrasil.org/media/3c3250b0e459f2e3ffff802cffffff1.pdf>. Vide também MEDEIROS, Shirly Bilro, Denominação de Origem e Indicação de Procedência, delimitação dos sinais sob a ótica europeia e brasileira, Dissertação de Mestrado, Coimbra, 2009, p. 100: a autora identifica não só um fundamento de proteção, mas um direito coletivo por si mesmo. Vide, ainda, BELAS, C. A. Indicações geográficas e salvaguarda do patrimônio cultural: artesanato de capim dourado Jalapão-Brasil. 2012. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Instituto de Ciências Humanas e Sociais, 2012.

⁶¹ Pelo menos, se não se demonstrar que, como ocorreu no exame da lei autoral no que cria um regime de centralização de arrecadação “entre a liberdade de associação e a proteção dos direitos autorais, parece indiscutível que se deva atribuir maior peso e importância ao segundo, pelo que toca ao interesse imediato dos respectivos titulares dos direitos contemplados.” ADI (Medida Liminar) Nº 2.054-4 – DF, Tribunal Pleno (DJ, 10.03.2000).

⁶² O aproveitamento do esforço das associações por terceiros que não a integram terá remédio em direito, inclusive pelas regras do enriquecimento sem causa, mas os membros da coletividade indicada no ato concessivo terão direito aos poderes de exclusão do registro, façam ou não parte de associação, cumpram ou não os requisitos associativos..

Por exemplo: estando *estabelecida* na região tal, e produzindo a coisa ou serviço tal, como indicado na concessão⁶³, configura-se em favor de tal ou qual pessoa o exercício do direito restrito. Pode a autarquia ou o ente delegado verificar continuamente se as condições estão sendo satisfeitas. Mas não decorre da lei qualquer requisito complementar de associação, anterior ou posterior⁶⁴.

Uma consideração crucial aqui é a natureza do ato da autarquia. O elemento declaratório do ato remonta à situação preexistente: *na área geográfica* os produtores ou prestadores de serviços adquiriram, ao momento do exercício da pretensão de pedir, ou reputação ou – além dessa – a qualidade designada.

Esse fato pode ter ocorrido apenas com os membros da associação que requer a proteção perante a autarquia; mas pode ter ocorrido também com outros produtores ou prestadores, que não são membros da associação. Se assim aconteceu, a declaração do fato resulta em apoderar todos os estabelecidos na região, em relação aos quais o fato ocorrera, com o poder de exclusão de terceiros. E outro tanto ocorrerá quanto àqueles que, posteriormente, acederam à mesma situação fática⁶⁵.

⁶³ No caso de DO, com as especificações qualitativas constantes do respectivo regulamento. Neste caso, haverá sim um requisito suplementar de titularidade e de exercício.

⁶⁴ A Resolução em vigor, como também ocorria com normas anteriores, exige para a as indicações de procedência um requisito de controle: “Art. 8º. Em se tratando de pedido de registro de Indicação de Procedência, além das condições estabelecidas no Art. 6º, o pedido deverá conter: a) documentos que comprovem ter o nome geográfico se tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação do produto ou de prestação de serviço; b) documento que comprove a existência de uma estrutura de controle sobre os produtores ou prestadores de serviços que tenham o direito ao uso exclusivo da Indicação de Procedência, bem como sobre o produto ou a prestação do serviço distinguido com a Indicação de Procedência”. O controle plausível com a definição do 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) é apenas de que os bens e serviços provém da origem designada. Quanto a isso, vide posição da comissão de indicações geográficas da ABPI de 18/08/2001 Ata de Reunião). Também BORDA, Ana Lucía. Estudio de las Indicaciones Geográficas, Marcas de Certificación y las Marcas Colectivas – su protección en Brasil e importancia en el contexto internacional, p. 11. Disponível em: http://www.dannemann.com.br/files/ASB_Indicaciones_Geograficas.pdf - Acesso em 10/02/2007.

⁶⁵ A eventual obrigação de efetuar controles, como delegada a entes locais, não confere aos agentes de controle poderes jurídicos de atribuir o direito restrito. Pelo menos assim é no sistema jurídico brasileiro vigente. Nacionalmente, mesmo que se deferisse a entes locais o poder de conferir o direito, eles teriam de tratar isonomicamente todos os beneficiários da hipótese legal, e não poderiam criar restrição de acesso não prevista em lei. A atribuição de um direito de excluir terceiros da atividade econômica não pode resultar de ato discricionário ou arbitrário, sob pena de violação das normas constitucionais da ordem econômica.

As entidades não são detentoras de prerrogativas *legais* para a defesa dos direitos restritos⁶⁶; a racionalidade estratégica e redução de custos de transação aconselhariam uma ação única e substitutiva, à maneira do ECAD⁶⁷. Mas não há amparo legal para que se *imponha* isso. De novo, é titular cada pessoa estabelecida na região, que satisfaça a hipótese de incidência do direito restrito⁶⁸.

Pois os titulares, ainda que fruindo coletivamente dos poderes de exclusão e da faculdade de uso, não são obrigados conjuntamente ou como membros da associação. Como nota no mesmo passo Ascensão num texto que, referindo-se ao direito português, terá no transcrito total pertinência ao nosso:

Em conclusão, as DO e IG criam realmente uma comitularidade em mão comum. As pessoas que exercem a actividade na região são os titulares do direito, e não quaisquer estruturas administrativas que se constituam. As pessoas têm o direito de exercer a actividade e usar a DI ou IG, embora tenham de se submeter às regras usuais ou regulamentares que disciplinam o exercício. (...).

Da falta de poderes das associações de excluir titulares do exercício

Enfatiza-se frequentemente a importância das redes de cooperação entre cotitulares de uma indicação geográfica como instrumento de inovação⁶⁹; há certamente muito a louvar-se o

⁶⁶ Não concordamos, assim, com LOCATELLI, op. cit., p. 238, que vê no CDC Lei n. 8.078/90, art. 81, uma fonte legal de prerrogativa para defesa dos interesses dos representados. Prerrogativa poderá haver, sem dúvida, mas como apoderamento por via obrigacional.

⁶⁷ A comparação não é ocasional. O que se aponta aqui é que as associações de titulares, não obstante o bem que possam causar, sujeitam-se ao mesmo risco que a entidade autoral causa à liberdade de concorrência.

⁶⁸ Inclusive postulando isoladamente contra outros titulares que deixem de cumprir os requisitos do direito restrito. Como nota Patrícia Porto, op. cit.: “Acreditamos que o que possa existir entre os usuários de uma mesma IG são direitos de ação por violação de direitos, como, por exemplo: 1 - atos de concorrência desleal: Quando um titular deixa de atender aos requisitos de qualidade e continua a vender o produto como se ainda os mantivesse, age deslealmente com o seu concorrente, pois obtém vantagem sobre o seu concorrente por meio de uma conduta ilícita, na forma dos artigos 195, III, e 209 da LPI. Cabe, assim, aos titulares lesados o direito de acionar civil e criminalmente o titular infrator por atos de concorrência desleal. 2 - violação de DO: Entendemos que um titular pode entrar com uma ação de violação de DO contra outro titular infrator, pois este, ao vender produtos que não mais apresentam as características da DO, como se DO fosse, está cometendo crime contra as indicações geográficas na forma dos artigos 192 e 209 da LPI.”

⁶⁹ Por exemplo em ANCAN, Claudio. Redes de cooperação: um estudo de relações interorganizacionais na associação dos produtores de vinhos finos do Vale dos Vinhedos (APROVALE). Tese de doutorado apresentada como requisito parcial à obtenção do título de doutor em Administração ao Programa de Pós-

instituto jurídico que estudamos como suporte de atividades colaborativas e, eventualmente, pro-competitivas.

Nossa preocupação, no entanto, é ponderar o potencial anticompetitivo de criar um direito que confere a pessoas determinadas um direito restrito de excluir terceiros do uso de signos geográficos no mercado. Em princípio, qualquer tentativa por parte dos entes associativos de excluir, ou condicionar qualquer dos titulares do direito restrito a requisitos ou formalidades não impostos *pela lei*, infringirá o direito singular do excluído ou constricto, e deverá ser analisada à luz da legislação de defesa da concorrência.

No tocante às indicações de procedência, os eventuais regulamentos associativos não afetarão a terceiros que não se associarem; como se enfatiza, a despeito do ato do INPI, no que requer uma estrutura de controle, o único requisito legal é da notoriedade da indicação (... que se tenha tornado conhecida...).

Já quanto às designações de origem, os requisitos de qualidade compõem a hipótese de aplicação do direito exclusivo, e dessa feita se aplicam objetivamente, e não só aos associados. Mas qualquer imposição suplementar à hipótese qualitativa fixada no registro, inclusive monetária, não vai impedir o pleno exercício dos direitos pelos titulares.

A criação por via associativa, e sem base em lei, de barreiras de entrada ou outras restrições ao mercado singular designado pela indicação poderá ter sérias consequências perante as leis pertinentes. Com efeito, vários agentes econômicos estariam, se assim fosse, agindo em conjunto para restringir concorrentes; as vantagens eventuais para a competição ou a sociedade dessa ação conjunta não seriam sempre fácil demonstrar.