

Flavia Trentini

**Teoria Geral do Direito Agrário
Contemporâneo**

SÃO PAULO
EDITORA ATLAS S.A. – 2012

Fernando José dos Santos Scalf
OAB-SP 104.111

9

Denominação de Origem

9.1 Conceito

Pode-se considerar generalizado, ressaltando pequenas peculiaridades, o conceito de denominação de origem estabelecido pelo art. 2º do Acordo de Lisboa:¹ “Entende-se por denominação de origem, no sentido do presente Acordo, a denominação geográfica de um país, região ou localidade que serve para designar um produto dele originário cuja qualidade ou caracteres são devidos exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluindo os fatores naturais e os fatores humanos”.²

As definições conceituais possuem, no mundo jurídico, uma grande importância, pois desenham, com perfis nítidos, uma determinada instituição e evitam situações de incerteza acerca dos seus limites e elementos. Mariano López salienta que o principal êxito desse convênio foi a capacidade de conceituar denominação de origem.³

¹ BRITO, M. C. de S. et al. **Legislação sobre propriedade intelectual**. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 9.

² O acordo de Lisboa foi ratificado por 22 países. Deve-se ressaltar a grande semelhança entre a definição do Acordo de Lisboa e do Regulamento nº 2.081/92, o qual será referido posteriormente (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Acordo de Lisboa**. Disponível em: <http://www.wipo.int/lisbon/es/legal_texts/lisbon_agreement.html>. Acesso em: 14 fev. 2011).

³ LÓPEZ BENITÉZ, M. **Las denominaciones de origen**. Barcelona: Cedecs, 1996. p. 43.

Muito semelhante é a definição dada pelo legislador brasileiro no art. 178 da lei que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial: “Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos”.

9.2 Elementos

A denominação de origem possibilita uma divisão em dois vínculos: o primeiro, no que se refere ao nome geográfico, o qual designa um produto procedente de zona identificada por esse nome, e um segundo, que alude às características e qualidades do produto devido ao meio geográfico.⁴

A denominação de origem é nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território. É claramente um tipo de indicação geográfica, em seu sentido próprio, pois revela a conexão que existe entre o produto e seu local de origem. Trata-se, portanto, de uma indicação geográfica direta.⁵ Podem-se também aplicar indicações geográficas indiretas, ou seja, sinais ou símbolos de uma localidade ou zona demarcada, que suscitem na mente do consumidor a ligação com uma determinada zona geográfica, como é o caso de bandeira ou escudo de um país, paisagem ou traje típico de uma região, ou até mesmo um monumento ou edifício característico de uma cidade.⁶

⁴ No mesmo sentido, tem-se o art. 79 da Lei Espanhola nº 25/1970, Estatuto de Viña y de los Alcoholes. Define denominação de origem como “[...] el nombre de la región, comarca, lugar o localidad empleado para designar un producto de la respectiva zona, que tenga cualidades y caracteres diferenciales debidos al medio natural y a su elaboración y crianza”. Atualizada pela Lei nº 24, de 10 de julho 2003, sem modificação no que se refere ao conceito (ESPANHA. **Lei nº 24**, de 10 de julho de 2003. Ley de la Viña y de Vino. Disponível em: <<http://www.enologo.com/ocm/leyvino.html>>. Acesso em: 14 fev. 2011). Também no Regulamento Comunitário nº 2.081/92, em seu art. 2.2 se entenderá por denominação de origem: “[...] el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio: - originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país, - cuya calidad o características se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, y cuya producción, transformación y elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada” (UNIÃO EUROPEIA. **Regulamento nº 2.081**, de 14 de julho de 1992. Disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992R2081:PT:HTML>>. Acesso em: 14 fev. 2011). O direito suíço usa o mesmo conceito, mas prefere chamar as denominações de origem como indicação de proveniência qualificada. Veja nesse sentido sobre a legislação suíça TROLLER, K. **Manuel du droit suisse des biens immatériels**. Bâle et Francfort-sur-le Main: Helbing & Lichtenhahn, 1996. v. 1, p. 219.

⁵ Veja mais amplamente sobre esse ponto MAROÑO GARGALLO, M. M. **La protección jurídica de las denominaciones de origen en los derechos español y comunitario**. Madrid: Marcial Pons, 2002. p. 62-63.

⁶ No mesmo sentido, veja CHADDAD, F. **Denominações de origem controlada: uma alternativa de adição de valor no agribusiness**. 1996. 106 f. Dissertação (Mestrado em Administração) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1996. p. 66.

Leva-se em conta tanto a cartografia oficial como a cultural da população; não existe problema em que o nome empregado se refira a um pequeno vilarejo, vale ou montanha.⁷ A expressão *localidade* permite entender, compreendidas as pequenas e grandes áreas territoriais. Existia dúvida, principalmente na doutrina e jurisprudência francesas, quanto à referência ao país, por se tratar de uma grande extensão e com diferenças climáticas, de solo etc. A inclusão do país como indicação geográfica é assunto totalmente pacificado, tanto nas normativas nacionais como nas internacionais, mas não na doutrina.⁸

Semelhante exemplo encontra-se na legislação brasileira, com a introdução do nome *Brasil* na indicação geográfica para a cachaça. O parágrafo único do art. 2º do Decreto nº 4.062, de 21 de dezembro de 2001, afirma: “O nome geográfico ‘Brasil’ poderá se constituir em indicação geográfica para os outros produtos e serviços a serem definidos em ato do Poder Executivo”.⁹ As expressões *cachaça*, *Brasil* e *cachaça do Brasil* também estão protegidas.¹⁰

⁷ ALMEIDA, A. F. R. **Denominação de origem e marca**. Coimbra: Coimbra Editora, 1999. p. 59. Almeida usa a expressão denominação tradicional e assim explica: “[...] estamos a pensar naqueles casos em que o DO não é um nome geográfico ou, sendo um nome geográfico, este deixou de constar das cartas geográficas modernas, ou trata-se de um nome geográfico de uma região ou localidade de um outro país ou de uma outra região ou localidade dentro do mesmo país”.

⁸ A doutrina francesa recorda essa restrição. Veja KRASSER, R. **La répression de la concurrence déloyale des États membres de la C.E.E.** Paris: Dalloz, 1972. p. 404, tomo IV.

Nesse sentido, veja MAROÑO GARGALLO, M. M. **La protección jurídica de las denominaciones de origen en los derechos español y comunitario**. Madrid: Marcial Pons, 2002. p. 64. Em sentido contrário, ALMEIDA, A. F. R. **Denominação de origem e marca**. Coimbra: Coimbra Editora, 1999. p. 58. Almeida afirma: “[...] há possibilidade de a DO ser constituída pelo nome de um país, mas isso apenas parece viável nos países de pequena superfície ou que, pela sua situação geográfica, podem ter um meio geográfico de produção homogêneo. Em consequência, esta possibilidade é muito restrita”. Inicia-se na Espanha a discussão sobre a conveniência das macrodenominações (promovida pelo Governo catalão) de uma DO Cataluña que é um pouco menos que a “casa da mãe Joana”, em que cabe todo tipo de vinho, sempre e, quando catalão, cobre quase todo o território e admite a participação de 69 variedades de uva. O autor considera essa estratégia de duvidosa eficácia em longo prazo, pois impede que a lógica das denominações de origem (a segmentação em função da qualidade, uma qualidade associada a características plenamente diferenciáveis, para cobrir os maiores custos que se supõem) funcione, com o resultado prático da desvalorização da etiqueta entre os consumidores e o fracasso do mecanismo de proteção. Veja também CALLE ROBLES, L. Denominaciones de origen y protección económica. **Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros**, Madrid, nº 194, p. 36, 2002. PELLICER, R. Primeros pasos de una política comunitaria de defensa de la calidad de los productos alimenticios. **Rivista di Diritto Agrario**, Milano, anno LXXIII, fasc.1, gen./mar. 1994. É favorável que somente países pequenos possam compor uma denominação de origem.

⁹ BRITO, M. C. de S. et al. **Legislação sobre propriedade intelectual**: Decreto nº 4.062, de 21 de dezembro de 2001. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 91.

¹⁰ Caso se recorra ou tome um exemplo do Direito Comparado. Troller entende: Para merecer a indicação de procedência “Suisse”, a fase essencial do processo de fabricação deve ser realizada na Suíça. É necessário que a quota – parte suíça no custo de produção de um produto não seja inferior a 50% (incluindo matéria-prima, semiprodutos, peças fornecidas por terceiros), as despesas publicitárias não podem incidir sobre o cálculo do custo suíço. Kamen Troller entende não passível de indicação de procedência um produto oriundo de uma empresa japonesa que possua uma unidade de produção na Suíça em forma de S.A. juridicamente independente, mesmo que mais de 50% do custo do produto final seja suíço. O autor considera que os estrangeiros querem abusar do renome da indicação de procedência suíça. Somente poderão utilizar-se da indicação suíça: os produtos de empresas localizadas na Suíça, controlados por fabricante suíço e ainda que sejam de fabricação suíça mais de

Alguns autores, como Falcade e Tonietto, consideram topônimo o nome que faz referência a um lugar, quando este passa a ter um valor específico para a sociedade, decorrente das ações, reações e correlações entre os elementos da paisagem.¹¹ Os topônimos podem ser divididos em três tipos: o político-administrativo, para nomes de municípios, povoados e antigas colônias de imigrantes, os que se referem a acidentes geográficos, rios, vales e arroios, e ainda os locais públicos de práticas religiosas, como capelas.

É interessante salientar que o topônimo *Serra Gaúcha*, usado para indicar a procedência dos vinhos gaúchos, não pode ser considerado um topônimo geográfico, pois a região a que se refere é uma encosta de planalto e não uma serra. O nome da região origina-se de um processo histórico.

Seja qual for o marco geográfico que determine a denominação de origem, o nome geográfico que a constitua poderá vir acompanhado pelo nome do produto ou por um qualificativo a ele se referindo. Seria o caso de dois exemplos: o *Jamón de Teruel* e o *Queso de Cantabria*.

9.3 Aplicação

A disciplina das denominações de origem pode ser, em teoria, aplicada a produtos de vários gêneros, mas estes são, essencialmente, produtos da agricultura, transformados ou não. O Tribunal Constitucional Espanhol, na Sentença 211/1990,¹² de 20 de dezembro, julgou o recurso de inconstitucionalidade interposto pelo advogado do Estado Espanhol contra o Parlamento de Galícia, mais especificamente contra os arts. 3º, 7º e 9º da Lei nº 9/1985, os quais regulam as denominações de origem. O recurso se fundamentava nas seguintes alegações: a lei galega chocava-se frontalmente com a competência do Estado Espanhol, pois alterou a disciplina das denominações de origem, que somente podem ser determinadas pelo Estado, além de esquecer a estreita ligação da matéria com a legislação de propriedade industrial.

50% do valor total do produto. A utilização de expressões com *tipo, gênero e maneira* é proibida. O emprego do nome Suíça é permitido somente em circunstâncias especiais, no caso de individualizar uma empresa suíça que faz parte de um grupo estrangeiro. É proibido o emprego do nome Suíça em razões sociais nacionais, para eliminar o risco de uma empresa dar a impressão de estar desenvolvendo uma atividade de envergadura nacional (TROLLER, K. *Manuel du droit suisse dès biens immatériels*. Bâle et Francfort-sur-le Main: Helbing & Lichtenhahn, 1996. v. 1. p. 237).

¹¹ Assim FALCADE, I.; TONIETTO, J. Caracterização geográfica das regiões de vitivinicultura no Brasil. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE VITICULTURA E ENOLOGIA, 7., 1993. Bento Gonçalves. *Anais do Congresso Brasileiro de Vinicultura e Enologia*. Bento Gonçalves: EMBRAPA-CNPV, 1993. p. 58.

¹² ESPANHA. **Tribunal Constitucional**. Recurso de Inconstitucionalidade. Sentença 211, de 20 de dezembro de 1990. Advogado do Estado Espanhol contra Parlamento de Galícia. Relator: Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo Ferrer. Disponível em: <http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/doc.php?coleccion=tc&id=SENTENCIA-1990-0211>. Acesso em: 14 fev. 2011.

Quanto à utilização da denominação de origem por produtos não agrícolas e alimentícios, o tribunal assim se pronunciou:

[...] se trata de una figura que no puede definirse por la materia a la que se aplica, de modo que la experiencia española como la de otros países conocen denominaciones de origen de productos tradicionales vinculados al medio geográfico no alimenticio o agrícola, por ejemplo, cerámica, paños, tapices, bordados, mármoles, etcétera.

Registra-se que a inclusão de produtos, como mármore, pedras e outras substâncias minerais, aceitos, inclusive, pela doutrina brasileira como atividade agrária,¹³ responde totalmente aos requisitos da denominação de origem. No que tange aos tapetes, almofadas, cerâmicas, o elemento caracterizador é o trabalho e as técnicas humanas. Esses trabalhos são normalmente desconectados do meio geográfico, o que dificulta a existência de vínculo qualitativo com a zona de origem, determinante de características ou qualidades diferenciais do produto.¹⁴

De acordo com Mariano López, no que se refere à sentença do Tribunal Espanhol, assim se manifesta: “Pensamos que lo que late en el anterior razonamiento del Tribunal es una confusión velada entre denominaciones de origen e indicaciones de procedencia, circunstancia que sorprende sobremanera, pues, momentos antes, en el mismo fundamento jurídico, hay sentado los postulados teóricos de su diferenciación”.¹⁵ Por fim, conclui que o tribunal faz alternativos os critérios de procedência natural ou de seu método de elaboração, rompendo com o critério naturalista vigente entre os espanhóis.

Deve-se ressaltar a existência de processos industriais que necessitam de algum fator geográfico local. Os produtos elaborados em que o elemento geográfico tem importância ou até influência decisiva na qualidade ou tipicidade do produto serão suscetíveis de terem denominação de origem.¹⁶

¹³ Veja na doutrina brasileira: HIRONAKA, G. M. F. N. *Atividade agrária e proteção ambiental: simbiose possível*. São Paulo: Cultura Paulista, 1997. p. 45.

¹⁴ Posição adotada por MARONO GARGALLO, M. M. *La protección jurídica de las denominaciones de origen en los derechos español y comunitario*. Madrid: Marcial Pons, 2002. p. 68; ALMEIDA, A. F. R. *Denominação de origem e marca*. Coimbra: Coimbra Editora, 1999. p. 68. Almeida traz o exemplo de produto industrial com denominação de origem. Foi o caso da sentença de 8-1-1936, confirmada pela Cour d'Appel de Angers do mesmo ano, que reconheceu a denominação “pano de Cholet”. Depois de terem exposto que o branqueador é uma etapa essencial no fabrico de panos e tecidos, os peritos declararam que a água utilizada nas fábricas de branqueamento de Cholet, e que constitui um produto direto do solo, é uma água excepcional e de primeira qualidade para a lavagem e não existe equivalente em outra região. Acrescentam que, tanto pela natureza dessa água como pelo sistema de secagem no prado, em condições de solo, de clima e de umidade especiais, o branco Cholet, com uma regularidade perfeita, difere totalmente daquele totalmente praticado em Haspres.

¹⁵ LÓPEZ BENITEZ, M. *Las denominaciones de origen*. Barcelona: Cedecs, 1996. p. 74.

¹⁶ Nesse sentido BOTANA AGRA, M. J. *Tratado de derecho mercantil: las denominaciones de origen*. Madrid: Marcial Pons, 2001. p. 21. Ressalta que a qualidade ou propriedades específicas devem ser inerentes ao

Qualquer classe de produto pode ter direito a uma denominação de origem, mas, na verdade, costumam ter tal denominação os produtos naturais ou elaborados em que o elemento geográfico tem importância ou até influência decisiva em sua qualidade ou tipicidade. Por esse motivo, acrescenta Marco Goldoni que uma denominação de origem pode igualmente aplicar-se a produtos industriais: por exemplo, louças de Vallauris, desde que sejam satisfeitos todos os elementos necessários à sua utilização.¹⁷

No caso do Direito Comunitário, o Regulamento nº 2.081/92¹⁸ da União Europeia exclui do seu âmbito de aplicação os produtos industriais, mas o teor literal do § 9º da exposição de motivos parece deixar a porta aberta para sua inclusão no futuro. Assim se refere: “Considerando que el ámbito de aplicación del presente Reglamento se limita a los productos agrícolas y alimenticios respecto de los cuales exista una relación entre sus características y su origen geográfico; que, no obstante, si fuere necesario, podría ampliarse a otros productos este ámbito de aplicación” .

Rafael Pellicer esclarece que a razão de o Regulamento ter limitado a sua esfera de aplicação aos produtos agrícolas e alimentícios foi para evitar longas decepções sobre as definições gerais utilizadas nesse Regulamento.¹⁹ Por outro lado, José Cortés Martín não descarta que, no futuro, o sistema comunitário de proteção das indicações geográficas (denominação de origem e indicação de procedência) englobe também os produtos industriais.²⁰ Obviamente, a maior incidência será dentro das indicações de procedência, mas não se pode descartar que também preencham os requisitos das denominações de origem. Essa crítica tam-

correspondente produto; nesse caso, não é possível a condição de “característica” à qualidade ou propriedades cuja singularidade seja esporádica e imprevisível, ou quando ocorra somente em algumas unidades do produto.

¹⁷ Nesse sentido, veja GOLDONI, M. *Denominazione d'origine. Digesto delle discipline privatistiche: Sezione civile*. Torino: UTET, 1989. p. 192; ALMEIDA, A. F. R. *Denominação de origem e marca*. Coimbra: Coimbra Editora, 1999. p. 61. Em sentido contrário, Luis Marco Arcalá considera que as denominações de origem somente poderão ser aplicadas aos produtos agrícolas ou alimentícios (MARCO ARCALÁ, L. A. *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria*. Valencia: Tirant lo Blanch, 2001. p. 436).

¹⁸ A fonte normativa da proteção das indicações geográficas no território comunitário é o Regulamento nº 2.081/92. Sua criação derivou da necessidade de evitar novos obstáculos à livre circulação de mercadorias. A proteção das indicações geográficas inclui-se também dentro da reorientação da PAC, a qual passou a apostar no desenvolvimento local e na valorização dos produtos específicos, diferentemente do que aconteceu no passado, pois foi a Comissão da Agricultura que apresentou ao Conselho uma proposta de proteção às indicações de procedência e às denominações de origem dos produtos agrícolas e alimentícios, que, após longos debates, foram aprovados pelo Conselho, em 14 de julho de 1992. Cabe salientar que o Regulamento exclui do seu âmbito de proteção os vinhos e bebidas alcoólicas, pois, para esses produtos, já existem outras normativas que proporcionam um maior nível de proteção. Retornar-se-á ao regulamento nos capítulos seguintes (UNIÃO EUROPEIA. **Regulamento nº 2.081**, de 14 de julho de 1992. Disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992R2081:PT:HTML>>. Acesso em: 14 fev. 2011).

¹⁹ PELLICER, R. *Primeros pasos de una política comunitaria de defensa de la calidad de los productos alimenticios*. *Rivista di Diritto Agrario*, Milano, anno LXXIII, fasc.1, p. 57 gen./mar. 1994.

²⁰ CORTÉS MARTÍN, J. M. *La protección de las indicaciones en el comercio internacional e intracomunitario*. Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2003. p. 340.

bém é feita por Luigi Costato²¹ ao Regulamento Comunitário nº 2.081/92, no que tange à limitação a determinados produtos, em sua maioria não transformados, pois entende o autor que os produtos transformados devem ser tutelados, porque são frutos de atividades desenvolvidas pelo mesmo agricultor e assim valorizariam suas mercadorias. Cita como exemplo *cappelletti*, *ravioli*, *orecchiette*, *babà*, *pesto* e assim por diante. Uma vez que os produtos transformados preencham os requisitos necessários para obter uma denominação de origem, não se vislumbra qualquer impedimento.

Ainda se discute na doutrina o uso das denominações de origem para os serviços. Uma vez que o serviço dependa das qualidades geográficas da zona e somente possa ser executado nela, não há impedimento para negar-lhe a assinalação. Parece bastante plausível a possibilidade de utilizar as denominações de origem para serviços, uma vez que sejam cumpridos os requisitos necessários.²²

Veja-se o caso de trilhas ecológicas na Chapada dos Veadeiros. Elas só podem ser executadas em uma zona delimitada – Chapada dos Veadeiros – e possuem qualidades próprias, decorrentes da localização, que não serão encontradas em outro sítio, além do que a empresa agrária hoje também produz serviços, como o agroturismo. A lei brasileira de propriedade industrial fala de produto ou serviço.²³

9.4 Requisitos

O produto ou serviço deverá proceder da zona ou região de produção cujos limites deverão estar fixados no próprio regulamento da denominação, atendendo ao princípio da veracidade. Maria Maroño Gargallo²⁴ esclarece que a exigência engloba duas vertentes: o processo de produção e o processo de elaboração. Em

²¹ COSTATO, L. *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*. Padova: Cedam, 2003. p. 578.

²² Em sentido contrário, MAROÑO GARGALLO, M. M. *La protección jurídica de las denominaciones de origen en los derechos español y comunitario*. Madrid: Marcial Pons, 2002. p. 69, e GERMANO, A. Le indicazioni geografiche nell'accordo tripartito. *Rivista di Diritto Agrario*, Milano, anno LXXIX, fasc. 3, p. 419, 2000. O autor adverte que a exclusão dos serviços é lógica, pois independem estes da área geográfica na qual são desenvolvidos. No mesmo sentido, FERNÁNDEZ-NOVOA, C. *Reflexiones sobre la protección internacional de las indicaciones geográficas*: estudios sobre cuestiones relativas a la revisión del Acuerdo de Lisboa o la conclusión de un nuevo tratado sobre indicaciones geográficas. Ginebra: OMPI, 1979. p. 19.

²³ Em países como a Espanha, há a figura das Denominações Geoturísticas, estabelecida como o nome que tem por objeto definir, fixar e delimitar a extensão territorial daqueles lugares, cidadezinhas, vilas, cidades, centros, zonas, costas, terras, comarcas ou regiões turísticas, cujas denominações se utilizem para publicidade turística, oficial ou particular, interna ou para o exterior. Já foram registradas na Espanha denominações como “Costa del Sol” e “Rías Bajas Gallegas.” Salienta a autora “[...] que queda patente, en todo caso, la existencia de una preocupación por dotar de adecuada protección a las denominaciones geográficas de servicios” (MAROÑO GARGALLO, M. M. *La protección jurídica de las denominaciones de origen en los derechos español y comunitario*. Madrid: Marcial Pons, 2002. p. 69).

²⁴ MAROÑO GARGALLO, M. M. *La protección jurídica de las denominaciones de origen en los derechos español y comunitario*. Madrid: Marcial Pons, 2002. p. 70.

relação ao primeiro, a vinculação com o meio geográfico determina a necessidade de que a matéria-prima proceda da região. Além da matéria-prima,²⁵ os processos de tratamento ou elaboração também devem ser desenvolvidos na própria zona territorial.²⁶

A jurisprudência comunitária questiona se o engarrafamento do vinho deve ou não ser realizado no lugar de origem como forma de proteção da denominação de origem e se isso acarreta uma incompatibilidade com as normas de Direito Comunitário destinadas a proteger a livre circulação de mercadorias. Na sentença de 16 de maio de 2000,²⁷ a Bélgica/Espanha modificou sua própria jurisprudência para considerar o engarrafamento na zona de produção uma medida necessária para proteger a denominação de origem,²⁸ que encontra justificativa na propriedade industrial e comercial prevista pelo art. 30 do Tratado de Amsterdã.²⁹ Justificati-

²⁵ UNIÃO EUROPEIA. **Regulamento nº 2.081**, de 14 de julho de 1992. Disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992R2081:PT:HTML>>. Acesso em: 14 fev. 2011. O Regulamento nº 2.081/92 estabelece a possibilidade de proteger com denominação de origem produtos elaborados com uma matéria-prima procedente de áreas geográficas diversas ou mais extensas que a designada na referida denominação de origem (art. 2.4 do Regulamento), desde que preencham os seguintes requisitos: a matéria-prima do produto deve constar no rol do art. 2.5 (animais vivos, leite, carne e leite, ampliável ou modificável pela Comissão, de acordo com o procedimento do art. 15 desse Regulamento); proteção prévia dessa denominação de origem na legislação nacional e aplicável à área geográfica designada, ou acreditar em um “[...] caráter tradicional, assim como uma reputação e uma notoriedade excepcionais; delimitação (ou ao menos sua possibilidade) exata da área geográfica de procedência das matérias-primas; peculiaridade ou especificidade das condições de produção dessas matérias-primas na sua área de procedência; existência de uma série de requisitos que garantam a verificação e controle do cumprimento das condições anteriores; apresentação da solicitação de registro dois anos depois da entrada em vigor do regulamento” (26 jul. 1993).

²⁶ PELLICER, R. Primeros pasos de una política comunitaria de defensa de la calidad de los productos alimenticios. *Rivista di Diritto Agrario*, Milano, anno LXXIII, fasc.1, p. 56-72, gen./mar. 1994. Considera o autor que a produção, a transformação e a elaboração devem ser realizadas na área em questão.

²⁷ UNIÃO EUROPEIA. **Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia**. Sentença do Tribunal de Justiça. Assunto: C-388/95 (Vinhos de qualidade produzidos em uma região determinada – Denominação de Origem – Obrigação de engarrafar na zona de produção). Reino de Bélgica contra Espanha. Advogado Geral: A. Saggio. Sentença de 16 de maio de 2000. Disponível em: <<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=pt&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-388/95%20&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher>>. Acesso em: 14 fev. 2011.

²⁸ UNIÃO EUROPEIA. **Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia**. Sentença do Tribunal de Justiça. Assunto: C-47/90 (Interpretação do Art. 29 do Tratado Constitutivo da Comunidade Europeia – antigo art. 34). Delhaize contra Promalvin. Advogado Geral C. Gulmann. Sentença de 5 de junho de 1992. Disponível em: <http://www.westlaw.es/westlaw/verFicheroImpresion.do?codImg=TJCE_1992>. Acesso em: 14 fev. 2011.

²⁹ UNIÃO EUROPEIA. **Tratado constitutivo da comunidade europeia**, Art. 30 (antigo 36). “Las disposiciones de los artículos 28 y 29 no serán obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o tránsito justificadas por razones de orden público, moralidad y seguridad públicas, protección de la salud y vida de las personas y animales, preservación de los vegetales, protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional o protección de la propiedad industrial y comercial. No obstante, tales prohibiciones o restricciones no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros” (MANGAS MARTÍN, A. (Coord.). **Tratado de la Unión Europea, tratados constitutivos de las comunidades europeas y otros actos básicos de Derecho Comunitario**. Madrid: Tecnos, 2003. p. 109).

va que se coaduna com a do Governo Espanhol, que considera o engarrafamento um requisito indispensável para proteger o renome da denominação de origem *Rioja* e conservar as características particulares, a qualidade e a garantia da origem do vinho de *Rioja*.³⁰

De acordo com Manuel Lopez, considera-se a sentença Bélgica/Espanha uma mudança jurisprudencial altamente positiva, pois a solução final reforça as denominações geográficas como elemento indispensável da política comunitária de fomento da qualidade dos produtos agrícolas e alimentícios.³¹ Há que se considerar também que, na sentença Delhaize, o Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia (TJCE) adotou uma orientação distinta daquela da Bélgica/Espanha, pois se limitou a apreciar o assunto segundo os elementos que as partes apresentaram, diferentemente da sentença Bélgica/Espanha, que analisou indicações técnicas relativas à incidência das operações de transporte na qualidade do vinho, assim como elementos de controle. O estudo mais completo do caso levou, conseqüentemente, a uma apreciação diversa pelo Tribunal.

A argumentação do TJCE para chegar à solução final foi baseada em duas declarações de especialistas que, em resumo, deduziram que o transporte de vinho a granel pode ocasionar ou ocasiona uma modificação do produto em relação ao aroma, ao sabor e à cor, e que esses inconvenientes podem ser evitados se o transporte for efetuado respeitando certas prescrições técnicas. Por último, salientaram que algumas operações de engarrafamento são tecnicamente complexas e, se não seguirem as regras, poderão modificar a qualidade e as características do vinho. Por fim, conclui o TJCE que, devido à reputação do vinho *Rioja* e dos prejuízos que poderia sofrer a denominação de origem, se o vinho não fosse engarrafado na zona de origem, e devido à inexistência no direito comunitário de instrumentos específicos para resolução da situação examinada, a legislação espanhola exige que o vinho com denominação de origem seja engarrafado *in loco*,³² o que configuraria uma restrição quantitativa à exportação, conforme o art. 30 do Tratado

³⁰ Cf. LOPEZ ESCUDERO, M. El embotellado en origen del vino de Rioja. Comentario de la sentencia del TJCE de 16 de mayo de 2000, Bélgica c. España. *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, Madrid, año 4, nº 8, p. 553, jul./dic. 2000. Veja também BORRACCETTI, M. La tutela del vino di qualità può ammettere una deroga al divieto di misure di effetto equivalente: il caso Rioja. *Rivista di Diritto Agrario*, Milano, anno LXXIX, fasc. 4, p. 306-311, ott./dic. 2000. A obrigatoriedade do engarrafamento do vinho no seu lugar de origem acarretaria mudanças na indicação de procedência "Serra Gaúcha", pois que uma cantina localizada na região da campanha transporta o vinho a granel até Garibaldi, na Serra Gaúcha, onde o produto é engarrafado e comercializado. No município de Pinheiro Machado, há uma cantina com 120 hectares, que colhe as uvas e transporta até a Serra Gaúcha, onde são vinificadas e o vinho engarrafado (Cf. CHADDAD, F. *Denominações de origem controlada: uma alternativa de adição de valor no agribusiness*. 1996. 106 f. Dissertação (Mestrado em Administração) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1996. p. 66).

³¹ Cf. LOPEZ ESCUDERO, M. El embotellado en origen del vino de Rioja. Comentario de la sentencia del TJCE de 16 de mayo de 2000, Bélgica c. España. *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, Madrid, año 4, nº 8, p. 561, jul./dic. 2000.

³² ESPANHA. *Real Decreto nº 157*, de 22 de fevereiro de 1988. Disponível em: <http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd157-1988.html>. Acesso em: 14 fev. 2011.

Constitutivo da Comunidade Europeia, mas que se encontra justificado por ser uma medida destinada a proteger o direito de propriedade industrial e comercial e, concretamente, o direito de uso exclusivo da denominação de origem *Rioja* e o direito de conservar a reputação do produto.³³

O TJCE haveria sido mais coerente se colocasse em questão se o engarrafamento constitui um elemento do processo de produção de uma denominação de origem como *Rioja*, imprescindível para que o bem obtenha a qualidade necessária, como é o caso do vinho italiano *Chianti Clássico*, cujo processo de produção compreende uma fase de *affinamento*; no entanto, a responsabilidade do engarrafador não termina com uma operação mecânica, mas engloba uma fase muito delicada do complexo processo que determina as características do produto final.³⁴ Outra questão que deveria ser levada em consideração é se o engarrafamento na zona de produção constitui um elemento determinante para assegurar a reputação do vinho, como é o caso do *Rioja*.

Ao que tudo indica, o caso do vinho *Rioja* não requer uma fase de *affinamento*, como ocorre com o vinho *Chianti Clássico*, mas, certamente, se o engarrafamento se limitar à zona de produção, haverá a dispensa de qualquer demonstração técnica, além de um incentivo (empregos) à zona à qual pertence originariamente o produto e uma total fiabilidade às indicações constantes do produto.

Discussão semelhante aconteceu na Itália, após a sentença do Tribunal Administrativo Regional do Lazio,³⁵ que anulou, por falta de motivação, o decreto que havia introduzido a obrigação do engarrafamento do *Frascati* DOC na zona de origem. Era prática comum a venda de partidas de vinhos *Frascati* DOC para o exterior, ou seja, fora da zona de produção, para ser engarrafado e etiquetado. Ferdinando Albisinni sublinha que as modificações decorrentes do decreto de 28 de outubro de 1996 e das disciplinas do *Frascati*, do *Chianti* e do *Chianti Clássico*

³³ UNIÃO EUROPEIA. **Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia**. Sentença do Tribunal de Justiça. Assunto: C-388/95 (Vinhos de qualidade produzidos em uma região determinada – Denominação de Origem – Obrigação de engarrafar na zona de produção). Reino de Bélgica contra Espanha. Advogado Geral: A. Saggio. Sentença de 16 de maio de 2000. Disponível em: <<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=pt&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-388/95%20&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&rdtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mts=&resmax=100&Submit=Rechercher>>. Acesso em: 14 fev. 2011. Nesse sentido, LOPEZ ESCUDERO, M. El embotellado en origen del vino de Rioja. Comentario de la sentencia del TJCE de 16 de mayo de 2000, Bélgica c. España. **Revista de Derecho Comunitario Europeo**, Madrid, año 4, nº 8, p. 561, jul./dic. 2000.

³⁴ Veja sobre o assunto ALBISINNI, F. Il frascati, il chianti e la via della Svizzera. **Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente**, 1999. p. 517. Outro exemplo traz o autor, caso um produto somente possa se utilizar da denominação de origem se for confeccionado em determinados recipientes. Isso quer dizer que o vinho que não os utiliza não pode utilizar a etiqueta da denominação de origem, por exemplo, os vinhos a granel. A fase de engarrafamento constitui um período necessário para que o vinho possa ser declarado ao público com a denominação de origem.

³⁵ ITÁLIA. **Tribunal Administrativo Regional do Lazio**. Sentença nº 763, de 1º de março 1999. Disponível em: <<http://www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/frmRicercaSentenza.asp>>. Acesso em: 14 fev. 2011.

impõem o engarrafamento somente na zona de origem, o que inibe essa prática. Nesse caso, se justifica a limitação em favor da plena aplicação das regras de concorrência, dispensável no caso de qualquer demonstração técnica das características materiais do produto.³⁶

O segundo critério de ligação diz respeito a qualidades do produto devido ao meio geográfico e compreende dois elementos: o natural e o humano. No primeiro, encontra-se o solo, a água, o clima, a flora, a fauna, bem como a situação geográfica do lugar, ou seja, a proximidade com o mar, ou com grandes bosques, sua inserção em um vale, em uma montanha. Já os elementos humanos estão condicionados aos fatores naturais e consistem em técnicas tradicionais, práticas ou trabalhos. Esse método, transportado para outra área geográfica, não produz o mesmo resultado quanto às características e às qualidades do produto: o produto seria outro. Fábio Chaddad considera “[...] este processo muito mais uma adaptação às condições locais do ambiente onde se dá atividade econômica do que uma evidência de superioridade do território”.³⁷ Por sua vez, Mariano López ressalta que “[...] é difícil precisar exatamente a influência do meio natural e onde começa o trabalho do homem; existe entre ambos certa interdependência”.³⁸

Observe-se, por exemplo, os vários fatores que influenciam na elaboração do vinho, como o clima, o solo, o tipo de parreira empregada, juntamente com determinadas técnicas tradicionais que, durante gerações, foram desenvolvidas pelos agricultores locais. Nada impede que os elementos diferenciais do produto derivem somente de fatores naturais. Já a situação inversa é impossível.

Os fatores humanos sempre traduzem a consagração de práticas antigas e repetidas no tempo por uma coletividade estabelecida na mesma zona geográfica, o que o direito brasileiro denomina de *conhecimentos tradicionais associados*, quando praticados por comunidades indígenas ou locais.³⁹ Não há geração espontânea dos fatores humanos, porque não existe um ato de criação instantâneo, ou seja, não é como explorar uma patente de invenção.⁴⁰

³⁶ ALBISINNI, F. Il Frascati, il Chianti e la via della Svizzera. *Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente*, 1999. p. 518.

³⁷ CHADDAD, F. *Denominações de origem controlada: uma alternativa de adição de valor no agribusiness*. 1996. 106 f. Dissertação (Mestrado em Administração) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1996. p. 62.

³⁸ LÓPEZ BENITEZ, M. *Las denominaciones de origen*. Barcelona: Cedecs, 1996. p. 76.

³⁹ . “Art. 7, V – acesso ao conhecimento tradicional associado: obtenção de informação sobre conhecimento ou prática individual ou coletiva, associada ao patrimônio genético, de comunidade indígena ou de comunidade local, para fins de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico ou bioprospecção, visando a sua aplicação industrial ou de outra natureza” (BRASIL. *Medida Provisória nº 2186-16*, de 23 de agosto de 2001. Dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional em território nacional. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2186-16.htm>. Acesso em: 14 fev. 2011).

⁴⁰ Nesse sentido, veja CORTÉS MARTÍN, J. M. *La protección de las indicaciones en el comercio internacional e intracomunitario*. Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 2003. p. 60.

O direito comunitário europeu, bem como o brasileiro, parece exigir a concorrência dos dois fatores (naturais e humanos). Entretanto, nota-se que a União Europeia tem admitido o registro de denominações de origem cujas qualidades derivam unicamente de fatores naturais. Já no caso contrário, em que a tipicidade derive exclusivamente de fatores humanos, não há dúvida de que essas denominações somente podem ser registradas como indicação de procedência, visto que as técnicas podem ser reproduzidas fora desse lugar.

O regulamento comunitário, bem como o brasileiro, não faz referência à exigência de notoriedade dos produtos. Alguns países membros da União Europeia,⁴¹ devido à influência do Acordo TRIPS,⁴² o incluíram dentro dos requisitos necessários. Inclusão derivada da interpretação do art. 4º do Regulamento nº 2.081/92, que se refere aos possíveis requisitos que deverão ser cumpridos em virtude das disposições comunitária e/ou nacionais.

A exigência da notoriedade, como requisito cumulativo aos fatores naturais e humanos, é muito arriscada, pois a condição necessária para o registro de uma denominação de origem poderá variar de um país para outro, o que impediria a unificação buscada pelo regulamento. Vale lembrar que o Acordo TRIPS não considera os requisitos como cumulativos, ou seja, possuindo um dos itens descritos: características especiais derivadas do meio, qualidade e reputação.

A reputação está ligada às características do meio geográfico.⁴³ Mariano López,⁴⁴ isoladamente na doutrina, considera falta de notoriedade como sinônimo de valor comercial e apoia-se na sua necessidade para efetuar o registro no Acordo de Lisboa. Porém, o artigo do Acordo de Lisboa,⁴⁵ que se referia à notoriedade, destinava-se a regular problemas de coincidência entre dois nomes geográficos.

O direito comunitário não regulou expressamente a possibilidade de coexistência de denominações de origem nacionais e as denominações de origem comunitárias. Como assinala Luis Marco Arcalá,⁴⁶ resume que a ideia inicial do legislador comunitário era que as regulamentações nacionais poderiam desen-

⁴¹ Caso, por exemplo, da Espanha: ESPANHA. **Real Decreto, nº 1643/1999**, art. 3º Disponível em: <http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1643-1999.html>. Acesso em: 14 fev. 2011.

⁴² Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights.

⁴³ Nesse sentido, veja AUDIER, J. **Accord ADIPC: indications géographiques**. Direction Générale de Commerce, Commission Européenne. Luxembourg: OPOCE, 2000. p. 18; GERMANO, A. Le indicazioni geografiche nell'accordo trips. **Rivista di Diritto Agrario**, Milano, anno LXXIX, fasc. 3, p. 417, 2000.

⁴⁴ LÓPEZ BENÍTEZ, M. **Las denominaciones de origen**. Barcelona: Cedecs, 1996. p. 43.

⁴⁵ "Art. 2.2 El país de origen es aquél cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad o bien aquél en el cual está situada la región o la localidad cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad" (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Acordo de Lisboa**. Disponível em: <http://www.wipo.int/lisbon/es/legal_texts/lisbon_agreement.html>. Acesso em: 14 fev. 2011).

⁴⁶ MARCO ARCALÁ, L. A. **Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria**. Valencia: Tirant lo Blanch, 2001. p. 461.

volver a norma comunitária, mas não coexistir com a mesma forma. Também é evidente que poderá haver diferenças materiais entre os ordenamentos nacionais e o comunitário. Veja-se o caso espanhol, o qual possibilita que produtos como cerâmica, tecidos, tapetes, bordados, mármore, pedras ornamentais e serviços possam receber denominação de origem, enquanto o regulamento somente cita os produtos agroalimentários. O mesmo autor conclui que, em razão do princípio da subsidiariedade, parece clara a subsistência das normas nacionais, sempre que respeitem os arts. 28 e 30 do Tratado da Comunidade Europeia sobre a livre circulação de produtos.^{47, 48} E por fim considera que somente muito limitadamente poderá se falar de incompatibilidade do Regulamento nº 2.081/92 com as regulamentações nacionais. Os países membros somente poderão fazer uso da locução *denominación de origem protegida* quando os requisitos do regulamento comunitário estiverem preenchidos.

9.5 Titularidade

A função econômica da denominação de origem e sua ligação com a natureza a torna desejável por vários ramos do Direito, dentre eles o Direito Civil Agrário, o Direito Administrativo e, obviamente, o Direito da Propriedade Industrial. Apesar de o trabalho estudar a denominação de origem como elemento imaterial da empresa agrária, é inegável a sua ligação com o Direito Industrial, haja vista seu enquadramento no Direito Supranacional, como o Acordo de Lisboa, de 1958, e também o Acordo da OMC sobre os aspectos dos direitos da propriedade intelectual relacionados com o comércio.

As experiências do Direito Comparado também incluem a denominação de origem nas disposições destinadas a marcas e outros sinais distintivos. É importante salientar a posição do doutrinador Manuel Botana Agra, referindo-se ao ordenamento espanhol: “[...] en absoluto permite cuestionar el acierto de incluir

⁴⁷ Segundo Ana Carretero, o princípio da subsidiariedade é um conceito dinâmico e deve ser aplicado conforme os objetivos assinalados no tratado. Permite que a intervenção comunitária se amplie quando as circunstâncias assim o exigirem e, inversamente, que se restrinja ou abandone quando deixe de estar justificada (CARRETERO, A. **Los principios de atribución de competencias: subsidiariedad y proporcionalidad en el tratado de la Unión Europea**. Diputación Provincial de Toledo: Palop, 1998, p. 55).

⁴⁸ “Art. 28 (antigo 30). Quedarán prohibidas entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la importación, así como todas las medidas de efecto equivalente. Art. 30 (antigo 36). Las disposiciones de los artículos no serán obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o tránsito justificadas por razones de orden público, moralidad y seguridad públicas, preservación de los vegetales, protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional o protección de la propiedad industrial y comercial. No obstante, tales prohibiciones o restricciones no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros” (MANGAS MARTÍN, A. (Coord.). **Tratado de la Unión Europea, tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y otros actos básicos de derecho comunitario**. Madrid: Tecnos, 2003. p. 109).

las denominaciones de origen, al menos contempladas en su aspecto material o sustantivo, en el catálogo de modalidades que integran la Propiedad Industrial”.⁴⁹

Os interesses que gravitam em torno da denominação de origem são dos mais variados gêneros (produtores, concorrência e consumidores) em favor de uma ordenação e transparência dos mercados. Para isso, necessita-se de uma regulação jurídica que atenda, de forma justa e equitativa, ao interesse de todos os envolvidos.

Os sinais distintivos são considerados em geral como bens imateriais, dentro do âmbito da chamada propriedade industrial. A denominação de origem é claramente um sinal distintivo, pois distingue os produtos por ela assinalados dos demais do mesmo gênero.

O Direito reconhece aos usuários da denominação de origem os tradicionais direitos da propriedade industrial. O caráter *erga omnes* também está presente na denominação de origem, uma vez que esta é restrita aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local.⁵⁰ Acrescenta-se ainda que o texto legal está vinculado à denominação de determinados produtos. Parece, sem sombra de dúvida, que o direito à denominação de origem é outorgado a pessoas ou sujeitos com capacidade jurídica.⁵¹ São, em efeito, as pessoas, naturais ou jurídicas, as legitimadas a empregar a denominação em seus correspondentes produtos. Isso faculta aos seus titulares a oposição a quaisquer pessoas que não estejam legitimamente autorizadas.

A titularidade da denominação de origem pertence somente aos empresários da zona geográfica respectiva que elaborem produtos. Trata-se de uma titularidade coletiva.⁵² Muitos foram os autores que tentaram explicar a natureza do direito à

⁴⁹ BOTANA AGRA, M. J. *Tratado de derecho mercantil: las denominaciones de origen*. Madrid: Marcial Pons, 2001. p. 42.

⁵⁰ BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Art. 154. Legislação sobre propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 41.

⁵¹ Nesse sentido, veja MAROÑO GARGALLO, M. M. *La protección jurídica de las denominaciones de origen en los derechos español y comunitario*. Madrid: Marcial Pons, 2002. p. 119.

⁵² No mesmo sentido, FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. *La protección internacional de las denominaciones geográficas de los productos*. Madrid: Tecnos, 1970. p. 29; MAROÑO GARGALLO, M. M. *La protección jurídica de las denominaciones de origen en los derechos español y comunitario*. Madrid: Marcial Pons, 2002. p. 127. E assim se manifesta: “Por consiguiente, entendemos que pese a que el legislador español ha recibido esta figura configuándola con una fuerte intervención Administrativa – seguramente en defensa de nuestros caldos nacionales más típicos – esta titularidad no se evanesce a pesar de ser una titularida ‘tutelada’ o ‘vigilada’ por la Administración, así como ‘limitada’ al mero uso de la misma”.

Em sentido contrário, posiciona-se LÓPEZ, M. B. *Las denominaciones de origen*. Barcelona: Cedecs, 1996. p. 29. Sobre a titularidade da denominação de origem, assim se posiciona: “En síntesis, la titularidad de las denominaciones de origen no resulta de tan fácil adscripción como la titularidad de una marca colectiva o de una marca de garantía en sentido estricto, quizá porque en este punto se haga presente de modo efectivo la presencia real de la Administración, a quien pensamos que es en última instancia a quien se debe adscribir esa titularidad [...]”. Para o autor, esse grupo carece de personalidade jurídica. Em sentido contrário, ver CORTÉS MARTÍN, J. M. *La protección de las indicaciones en el comercio internacional e intracomunitario*. Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2003. p. 69. O autor responde que, do seu ponto de vista, a ausência de personalidade jurídica coletiva não é um óbice para considerar que a titularidade do direito para usar a denominação

denominação de origem. Para Jacques Audier, a denominação de origem era fruto da vontade dos profissionais e reconhecida, em seguida, pela autoridade pública. Esse autor nega ao produtor um direito de propriedade, mas reconhece que o direito à denominação de origem está sujeito a todas as regras jurídicas características do Direito Patrimonial. Para o autor, os produtores são somente titulares do direito ao uso, uma espécie de licença de exploração de marca ou patente.⁵³

Por sua vez, Benoît Moritz admite que o direito à denominação de origem seja um direito real, mas não um direito de propriedade, pela falta do requisito *jus abutend*. Acrescenta que a denominação de origem interessa à coletividade nacional, como tudo aquilo que contribui para o seu bom nome e para sua prosperidade, equiparando-a aos sítios ou monumentos históricos.⁵⁴

Alberto Almeida afirma que a titularidade da denominação de origem é uma de comunhão do tipo germânico de mãos reunidas; ou seja, a coisa pertence em bloco e só em bloco a todos os titulares. Cada um deles não possui uma fração da coisa que lhe corresponda individualmente e de que possa dispor.⁵⁵

Por sua vez, Pontes de Miranda, na doutrina brasileira, ao analisar o direito de utilização da indicação de procedência, considera-o como direito de propriedade, uma *res communis* de todos os que tenham produtos da mesma proveniência.⁵⁶ Mas, diferentemente do doutrinador português Alberto Almeida, não considera que tal fato gere, no mundo jurídico, comunhão *pro indiviso*, nem comunhão *pro diviso*, pois há uma pluralidade de titulares sem haver comunhão.

O autor exemplifica que os herdeiros de uma empresa devem produzir ou fabricar no lugar para obter o direito à indicação de proveniência. Uma vez dividido o fundo da empresa, alguns podem adquirir a titularidade, outros não, pois estes podem haver herdado parte situada em outro lugar estranho à denominação. Dessa forma, nenhuma alteração se operou no mundo jurídico, apenas o número de pessoas que adquiriram o direito real sobre a indicação de procedência. A mudança também pode acontecer no caso de alienação da empresa a duas ou mais pessoas, ou deixa de ser produtor ou fabricante para que outrem o seja. Há dilatação ou diminuição na lista de titulares. É certo que a posse ou a detenção do fundo na área geográfica da denominação de origem não é suficiente, mas constitui condição *sine qua non* da aquisição do direito à denominação.

de origem possa se atribuir a esse grupo. E cita como exemplo os "montes vecinales en mano común" da Lei nº 55, de 11 de novembro de 1980, a qual atribui a titularidade e aproveitamento em favor dos vizinhos na sua qualidade de grupo social e não como entidade administrativa. Cita ainda o Tribunal Supremo Espanhol: "[...] constituyen un caso de comunidad germánica o en mano común; su titularidad y aprovechamiento corresponden a los vecinos de parroquias, aldeas, lugares, caseríos, barrios y otros similares, no constituidos formalmente en entidades municipales; son indivisibles, inalienables, imprescritibles e inembargables".

⁵³ AUDIER, J. De la nature juridique de l'appellation d'origine. *Bulletin de l'OIIV*, Paris, nº 743 e 744, 1993.

⁵⁴ MORITZ, B. *La nature juridique de l'appellation d'origine*. Strasbourg: [s.n.], 1992. p. 81.

⁵⁵ ALMEIDA, A. E. R. *Denominação de origem e marca*. Coimbra: Coimbra Editora, 1999. p. 129.

⁵⁶ PONTES DE MIRANDA, F. C. *Tratado de direito privado*. Campinas: Bookseller, 2002. p. 274, tomo XVII.

Verifica-se que a denominação não pode ser alienada nem locada por um dos produtores. Já a venda do fundo rústico (ou da empresa agrária) é possível, e a presença de uma denominação de origem irá repercutir no valor da venda ou da locação, pois os produtos poderão vir a adquirir o direito àquela. Alberto Almeida alerta que a admissibilidade de alienação ou locação prejudicaria terceiros, enganaria consumidores pelo desrespeito ao princípio da veracidade. Também não se pode admitir que todos os titulares da denominação de origem por comum acordo o transmitam. Nesse caso, violariam a ordem pública econômica.⁵⁷

Caso aconteça que somente uma pessoa produza ou fabrique, ela será o único sujeito ativo de Direito. Isso não quer dizer que a indicação de procedência se tornou um direito individual, porque a natureza do direito à indicação de procedência é que outras pessoas satisfaçam os pressupostos. Certamente, pode-se utilizar a explicação e exemplificação do autor para a denominação de origem que, como a indicação de procedência, pertence ao ramo das indicações geográficas.

O emprego da denominação é patrimônio da coletividade assentada na zona de origem e nenhum membro pode dispor dela; o terceiro que queira empregá-la deverá fazer parte de dita coletividade.^{58, 59} Para que um terceiro possa empregar legitimamente a denominação, esta deverá derivar de venda ou arrendamento da empresa agrária, que permita que o novo adquirente reúna condições de empregá-la no tráfico econômico sobre os pertinentes produtos. O número de pessoas que fará parte da coletividade poderá aumentar ou reduzir em função da possibilidade de produção e fabricação dos produtos com as características qualitativas exigidas, além, é claro, do critério de vizinhança.

O direito pertence a todos que cumpram as condições estabelecidas para a respectiva denominação de origem. Isso quer dizer também que nenhuma empresa da zona pode tomar decisões que afetem o direito, quer dizer, que tragam algum tipo de prejuízo à reputação do produto, ou que permitam que um terceiro se aproveite dessa reputação em detrimento econômico dos demais membros das empresas.⁶⁰

⁵⁷ ALMEIDA, A. F. R. *Denominação de origem e marca*. Coimbra: Coimbra Editora, 1999. p. 123.

⁵⁸ Nesse sentido, MAROÑO GARGALLO, M. M. *La protección jurídica de las denominaciones de origen en los derechos español y comunitario*. Madrid: Marcial Pons, 2002. p. 122.

⁵⁹ TROLLER, K. *Manuel du droit suisse des biens immatériels*. Bâle et Francfort-sur-le Main: Helbing & Lichtenhahn, 1996. p. 598. 1 v. Ensina o autor que o direito sobre a origem geográfica nasce com a fixação do usuário à sua base. A partir desse momento, passa a ser protegido.

⁶⁰ A sentença “Belgica/Espanha, C-388/95” assinalou nesse sentido: “[...] al garantizar a los operadores del sector vitivinícola de la zona la Rioja, a petición de los cuales se reconoció la denominación de origen, también el control del embotellado su objeto es proteger mejor la calidad del producto y, en consecuencia, la reputación de la denominación, cuya responsabilidad asumen en la actualidad plena y colectivamente dichos operadores” (UNIÃO EUROPEIA. *Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia*. Sentença do Tribunal de Justiça. Assunto: C-388/95 (Vinhos de qualidade produzidos em uma região determinada – Denominação de Origem – Obrigação de engarrafar na zona de produção). Reino de Bélgica contra Espanha. Advogado Geral: A. Saggio. Sentença de 16 de maio de 2000. Disponível em: < <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=pt&alljur=alljur&juredj=jurcdj&jurtpi=jurtfp&jurtfp=jurtfp&numaff=C-388/95%20&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=doca> >

O direito à denominação de origem é exclusivo e essa exclusividade se manifesta sobre dois aspectos: o positivo, que faculta aos beneficiários da titularidade o direito de utilizá-la conforme as leis e regulamentos; e o negativo, no qual poderá exercer o *jus prohibendi*, ou melhor, a faculdade de impedir o uso da denominação por aqueles que não reúnam as condições estabelecidas para tal.⁶¹

A jurisprudência francesa reiteradamente vem se pronunciando contra o uso de denominação de origem ou qualquer menção que a invoque para designar produtos e serviço de naturezas distintas, baseando-se no uso ilegítimo da notoriedade da denominação.⁶² Esses ensinamentos valem tanto para as denominações de origem francesas como para as estrangeiras.⁶³ Obviamente, não se pode vincular a proteção de uma denominação à existência de uma grande notoriedade, mas,

v&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mts=&resmax=100&Submit=Rechercher>. Acesso em: 14 fev. 2011).

⁶¹ Com mais profundidade sobre o tema, PONTES DE MIRANDA, F. C. **Tratado de direito privado**. Campinas: Bookseller, 2002. p. 279, tomo XVII. Esclarece que, em caso de violação da indicação de procedência, a ação compete a qualquer dos titulares do direito à indicação de proveniência, podendo haver litisconsórcio ativo voluntário. Não há litisconsórcio ativo necessário porque a ação não implica a uniformidade da decisão para todas as pessoas titulares do direito, pois, para o autor, há pluralidade de sujeitos, com direitos iguais, porém não copropriedade. Em sentido contrário, veja MAROÑO GARGALLO, M. M. **La protección jurídica de las denominaciones de origen en los derechos español y comunitario**. Madrid: Marcial Pons, 2002. p. 121. Sobre a titularidade no exercício de ações legais, o autor assim se pronuncia: “[...] el ejercicio de las acciones legales en defensa de su derecho no se reconoce directamente a esos usuarios sino al órgano que se ocupa de la defensa y control de la denominación: su Consejo Regulador”. A sentença do TJCE C-388/95 “Bélgica/Espanha” assinou: “[...] Las denominaciones de origen forman parte de los derechos de propiedad industrial y comercial. La normativa aplicable protege a sus titulares frente a una utilización abusiva de tales denominaciones por terceros que desean aprovecharse de la reputación que estas han adquirido”. Mais claramente, o advogado geral Saggio afirmou em suas conclusões: “[...] es necesario determinar [...] si es posible que tales consecuencias pongan en peligro la reputación de los productores de vino de Rioja titulares de un derecho de propiedad industrial y comercial que puede tutelarse conforme al artículo 30 del Tratado” (UNIÃO EUROPEIA. Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia. **Sentença do Tribunal de Justiça**. Assunto: C-388/95 (Vinhos de qualidade produzidos em uma região determinada – Denominação de Origem – Obrigação de engarrafar na zona de produção). Reino de Bélgica contra Espanha. Advogado Geral: A. Saggio. Sentença de 16 de maio de 2000. Disponível em: <[⁶² Sobre o assunto, veja BONET, G. Des cigarettes aux parfums, l’irrésistible ascension de l’appellation d’origine Champagnevers la protection absolue. **Propriétés intellectuelles**, nº 13, p. 862, oct. 2004. No último julgado referendado pelo auto de 18 de fevereiro de 2004, reafirmou que “\[...\] o status das denominações de origem é de ordem pública, portanto impossível a sua apropriação privada”.](http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=pt&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-388/95%20&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher>. Acesso em: 14 fev. 2011. CHADDAD, F. Denominações de origem controlada: uma alternativa de adição de valor no agribusiness. 1996. 106 f. Dissertação (Mestrado em Administração) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1996. fl. 90. Sob a ótica do agribusiness, considera que “[...] a atribuição do direito coletivo para os agentes de uma região demarcada permite a apropriação de rendas no agribusiness, através da estratégia de diferenciação baseada no conceito de denominação de origem controlada”. Nesse caso, a definição de direitos de propriedade abre novas oportunidades de negócios e permite um maior desenvolvimento econômico.</p>
</div>
<div data-bbox=)

⁶³ Veja, por exemplo, a decisão da Corte de Paris de 17 de maio de 2000, que considerou o risco de registrar a marca “Havana” para perfumes masculinos, pois certamente usaria o prestígio dos cigarros Havana. Des cigarettes

quanto maior for o seu renome, maior será o risco para os consumidores. Nesse caso, importa analisar se a notoriedade da denominação é capaz de influenciar na escolha do produto e em todas as circunstâncias que acompanham a comercialização de produtos.

Os usuários da denominação de origem, diferentemente dos titulares de uma marca que, em regra, podem alienar a coisa ou podem apenas conceder o seu gozo mediante uma licença, não podem ceder seu bem imaterial nem dá-lo em licença a terceiros e nem tampouco constituir direitos reais sobre ele.

Contrariamente aos outros direitos de propriedade industrial, o direito à denominação de origem é um direito indisponível, uma espécie fora do comércio. Assinala María Maroño Gargallo que é um direito que, em seu aspecto positivo, se vê integrado unicamente pela faculdade de uso da denominação na vida comercial, em relação a certos produtos.⁶⁴ Isso não quer dizer que o direito à denominação seja dependente ou complementar de um direito sobre as terras de produção. Como os demais direitos de propriedade industrial, é um direito autônomo. Na denominação de origem, o sinal distintivo se baseia nas características de origem e qualidade do produto, e estas permitem diferenciá-lo dos similares, que não possuem tais características. Diferencia-se da marca, pois não designa um elemento estranho ao objeto. A função distintiva somente será preservada se empregada exclusivamente àqueles produtos.

O direito à denominação de origem possui duração indefinida, ou seja, perpétua; não pode desaparecer e também não requer renovação. O caráter perpétuo é uma particularidade da denominação e continua mesmo sem o seu uso. Um produtor poderá deixar de usá-lo e depois se beneficiar dele anos mais tarde, não havendo, portanto, nenhum tipo de extinção, como acontece no caso das marcas e outros sinais.⁶⁵

Pode-se, hipoteticamente, elencar algumas situações que possam gerar a extinção da denominação de origem. O primeiro caso seria pelo desaparecimento do produto devido à eliminação do microclima típico da região delimitada, que conferiria ao produto características típicas e a forma tradicional de produção eliminada; ou mesmo a extinção da fonte produtora, como é o caso das vinhas Bellet,

aux parfums, l'irrésistible ascension de l'appellation d'origine Champagnevers la protection absolue. **Propriétés intellectuelles**, nº 13, p. 864, oct. 2004.

⁶⁴ MAROÑO GARGALLO, M. M. **La protección jurídica de las denominaciones de origen en los derechos español y comunitario**. Madrid: Marcial Pons, 2002. p. 119.

⁶⁵ BRASIL. **Lei nº 9.279**, de 14 de maio de 1996. Art. 133. "O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos. O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição. Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional. A prorrogação não será concedida se não atendido o disposto no art. 128" (**Legislação sobre propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 35).

na França, e Cinqueterre, na Itália. A segunda situação baseia-se na possibilidade de nenhuma pessoa assentada na zona querer explorar os produtos com direito à denominação de origem. A terceira hipótese é aquela em que a denominação se vulgarizou, passando a ser um nome comum.⁶⁶

A denominação não servirá para estabelecer uma vinculação entre o produto designado e o lugar de proteção. Não cumprirá sua função distintiva, base de sua proteção jurídica exclusiva.

⁶⁶ Hipótese proveniente da legislação comunitária, Regulamento nº 2.081/92, estabelece, em seu art. 3º: “Las denominaciones que han pasado a ser genérica no podrán registrar-se. A efectos del presente Reglamento, se entenderá por ‘denominación que ha pasado a ser genérica’ el nombre de un producto agrícola o de un producto alimenticio que, aunque se refiera al lugar o la región en que dicho producto agrícola o alimenticio se haya producido o comercializado inicialmente, haya pasado a ser el nombre común de un producto agrícola o alimenticio. Para establecer si un nombre ha pasado a ser genérico, se deberán tener en cuenta todos los factores y en especial: – la situación existente en el Estado miembro del que proceda el nombre y en las zonas de consumo; – la situación en otros Estados miembros; – las legislaciones nacionales o comunitarias pertinentes. Cuando, en virtud de procedimiento establecido en los artículos 6 y 7, se rechace una solicitud de registro porque la denominación haya pasado a ser genérica, la Comisión publicará dicha decisión en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas” (UNIÃO EUROPEIA. **Regulamento nº 2.081**, de 14 de julho de 1992. Disponível em: <<http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/agri/20021104/477145pt.pdf>>. Acesso em: 14 fev. 2011); PELLICER, R. Primeros pasos de una política comunitaria de defensa de la calidad de los productos alimenticios. **Rivista di Diritto Agrario**, Milano, anno LXXIII, fasc. 1, p. 70, gen./mar. 1994. Acrescenta que não há a menor dúvida de que a evolução dos usos e costumes do consumidor torna impossível evitar que as denominações de origem se convertam com o tempo em denominações genéricas aos olhos do consumidor, mesmo que seja somente uma questão de costume a generalização de uma denominação e inclusive de uma marca para descrever um tipo de produto.

SOARES, J. C. T. “Cognac” – Denominação de origem vs. Conhaque – Nome Comum. **Revista da ABPI**, nº 44, p. 26 e 27, jan./fev. 2000. Relata a decisão administrativa proferida pelo Instituto Nacional de Propriedade Privada relativa ao pedido feito da denominação de origem *Cognac* pelo Bureau National Interprofessionnel du Cognac, oposição formulada pela Associação Brasileira de Bebidas – Abrabe, que alegou que bebidas brasileiras vêm utilizando, de boa-fé, a palavra “conhaque”, há aproximadamente cem anos; que a legislação nacional autoriza expressamente a utilização da palavra *conhaque*; e que o Judiciário reconheceu o direito adquirido pelos produtos nacionais, ao uso da palavra *conhaque*; e que inexistente a concorrência entre o destilado vinílico francês Cognac e o destilado nacional composto de cana-de-açúcar, mel, gengibre, alcairão e outros produtos. A decisão do INPI, publicada na Revista da Propriedade Industrial, de 11-5-1999, assim se enuncia: Cod. 370 – nº ig 980001 de 12/3/98, nome da área geográfica Cognac. Espécie denominação de origem. Apresentação nominativa, produto destilado é vinico ou aguardente de vinho. O Cod. 370 refere-se ao deferimento do registro de indicação geográfica. José Tinoco Soares alega que a decisão contraria frontalmente o disposto no art. 180 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial e prescreve: “Quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica”. O nome *conhaque* é considerado de uso comum para distinguir aguardente de vinho, adicionada de ervas aromáticas ou amargas, mel, gengibre alcairão ou outros, há décadas e décadas”. Em sentido contrário, tem-se BORDA, A. L. S. Estudio de las indicaciones geográficas, marcas de certificación y las marcas colectivas: su protección en Brasil e importancia en el contexto internacional. In: SCHIAVONE, E. et al. **Derechos intelectuales**. Buenos Aires: Astrea, 2003. p. 83. Considera que a decisão em estudo está em harmonia com o que dispõe o art. 24, § 4º, do TRIPS, o qual estabelece exceções, no tocante às indicações geográficas, tendo em vista também a normativa nacional, uma vez que o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, prevê que a lei não prejudicará o direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Entende a autora que deve ser reconhecida a denominação de origem, agora convertida, preservando apenas os direitos anteriormente adquiridos de boa-fé. A decisão diz respeito aos membros da *Bureau National Interprofessionnel du Cognac*, por meio do reconhecimento ao nome Cognac como denominação de origem, ao tempo em que permitiu que os produtores brasileiros continuassem com o termo *Conhaque*. Conclui a autora que, havendo uma maior conscientização por parte dos produtores brasileiros da importância da denominação de origem, situações similares ao caso Conhaque tendem a desaparecer.