

Ana Lúcia de Sousa Borda. "Denominaciones de origen en Brasil: situación actual. Su desarrollo: jurisprudencia y avances de los productores" / "Appellations of Origin in Brazil. Current situation. Their development, case-law and progress made by producers". *RIVAR* Vol. 2, Nº 5, ISSN 0719-4994, IDEA-USACH, Santiago de Chile, mayo 2015, pp. 1-21

Denominaciones de origen en Brasil: situación actual. Su desarrollo: jurisprudencia y avances de los productores*

Appellations of Origin in Brazil. Current situation. Their development, case-law and progress made by producers

Ana Lúcia de Sousa Borda **

Resumen

El objetivo principal de este artículo es estudiar la situación actual de las denominaciones de origen, tomando en consideración los principales tratados con Brasil como miembro, los cambios significativos en el Derecho de IP, la jurisprudencia y los progresos alcanzados por los productores brasileños actualmente. Los enormes progresos de los productores durante las últimas décadas sorprenden. Ante los nuevos retos derivados de la necesidad de ajustar su enfoque sobre las indicaciones geográficas en general, para cumplir con los requisitos del comercio mundial, los productores brasileños han abandonado la manera antigua, consistente en la reproducción de los nombres geográficos de sus antepasados para distinguir productos originarios de tales regiones. En cambio, son los nombres de las áreas geográficas de los productos, que han adquirido reputación debido a las características únicas de tales áreas, los que deben ser protegidos. Esto es altamente beneficioso tanto para los propios productores, como también para otras empresas ubicadas en la misma zona. Por tanto, es evidente que los productores brasileños están muy comprometidos con la esencia del concepto detrás de las denominaciones de origen: el vínculo necesario entre las características que hacen de un producto absolutamente único debido a los factores geográficos de determinada área.

Palabras clave: Brasil, denominaciones de origen, activo intangible, Ley de la Propiedad Industrial, avances de los productores, situación actual.

Abstract

The main goal of this article is to study the current situation of the appellations of origin taking into consideration the main treaties that Brazil has become a member, the significant changes in IP-Law, in case-law and the progress made by Brazilian producers so far. It is amazing to become aware of

* Proyecto Denominaciones de Origen.

** Brasileña, abogada y agente de la propiedad industrial. Socia de Dannemann Siemsen Advogados Brasil. Correo electrónico: borda@dannemann.com.br

Ana Lúcia de Sousa Borda. “Denominaciones de origen en Brasil: situación actual. Su desarrollo: jurisprudencia y avances de los productores” / “Appellations of Origin in Brazil. Current situation. Their development, case-law and progress made by producers”. *RIVAR* Vol. 2, N° 5, ISSN 0719-4994, IDEA-USACH, Santiago de Chile, mayo 2015, pp. 1-21

the huge progress producers have made over the last decades. Facing new challenges arising from the need to adjust their approach to GIs in general in order to comply with the requirements of global trade, Brazilian producers have abandoned the old fashioned way, consisting in reproducing the geographical names of their ancestors to distinguish goods originating from Brazilian regions. Instead, the names of geographical areas which products have acquired reputation due to the unique features of those geographical areas are the ones to be protected. This is highly beneficial not only to producers themselves but also to other businesses located in the same area. Given the current scenario it is clear that Brazilian producers are highly committed to the essence of the concept behind appellations of origin: the necessary link between the characteristics which make a product absolutely unique due to the geographical factors of a certain area.

Key words: Brazil, appellations of origin, intangible asset, Industrial Property Law, progress made by producers, current situation.

Introducción

Las indicaciones geográficas ocupan un lugar destacado en el comercio internacional y en el ámbito de varios acuerdos multilaterales y legislaciones nacionales. Por tanto, merecen un estudio de su evolución a lo largo de los últimos años.

Por esta razón, el principal objetivo de este trabajo es investigar la situación de las indicaciones geográficas en Brasil. El presente estudio tomará en cuenta la legislación brasileña, los principales tratados internacionales de los cuales Brasil es signatario y los avances realizados por los productores nacionales hasta el momento.

Al agregar valor efectivo a una amplia gama de productos de las más variadas naturalezas, la indicación geográfica constituye un importante activo intangible que contribuye al desarrollo económico de un país.

En su obra, Liliana Locatelli analiza la protección jurídica de las indicaciones geográficas bajo la perspectiva del desarrollo económico y, con mucha propiedad, destaca que “entre los derechos relativos a la propiedad intelectual capaces de fomentar la economía de un país, se encuentran las indicaciones geográficas, las cuales actúan como signos distintivos que diferencian los productos o servicios en razón de su origen” (2009: 17).

Con la intensificación del comercio mundial, no sólo los países con larga tradición en materia de indicaciones geográficas, sino también aquellos donde el tema aún está en desarrollo como el Brasil, están vislumbrando una oportunidad comercial.

Actualmente en Brasil, en gran parte gracias a la asesoría de órganos como SEBRAE (Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas) y EMBRAPA (Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria), los productores brasileños se están movilizand con el fin de obtener protección para sus indicaciones geográficas.

Ana Lúcia de Sousa Borda. “Denominaciones de origen en Brasil: situación actual. Su desarrollo: jurisprudencia y avances de los productores” / “Appellations of Origin in Brazil. Current situation. Their development, case-law and progress made by producers”. *RIVAR* Vol. 2, Nº 5, ISSN 0719-4994, IDEA-USACH, Santiago de Chile, mayo 2015, pp. 1-21

Terminología

Diversos autores alertan sobre la falta de uniformidad de los conceptos abarcados por las indicaciones geográficas; entre ellos figuran Liliana Locatelli (2009)¹, Patrícia Porto (2007)², Gonçalves (2007)³ y Ribeiro de Almeida (1999)⁴.

En consideración a los conceptos establecidos en los Artículos 176⁵ a 178⁶ de la LPI – Ley de la Propiedad Industrial – Ley nº 9.279/06⁷, será adoptada tal nomenclatura utilizada, haciéndose referencia a las indicaciones geográficas como género y a las indicaciones de procedencia y denominaciones de origen como especies.

Cabe un breve comentario con relación a la expresión “indicación de proveniencia”, adoptada en algunos de los dispositivos legales que antecedieron a la LPI.

Tal como es mencionado por algunos autores examinados, entre ellos Ribeiro de Almeida (1999: 31)⁸, la indicación de proveniencia sólo informa el origen del bien de forma absolutamente neutral, no revistiéndose de función adicional. Por esta razón, las indicaciones de proveniencia no son de interés para este estudio.

¹ “En consonancia con la diversidad de clasificaciones y terminologías utilizadas para conceptuar las indicaciones geográficas, se opta, en este estudio, por adoptar la conceptualización consolidada en la legislación brasileña sobre la materia” (Locatelli, 2009: 63).

² “Hay, en primer lugar, un problema de terminología. Las IG (o nombres geográficos) tienen diversas definiciones dadas por tratados y legislaciones de diversos países” (Porto, 2007: 40).

³ “La expresión indicación geográfica es una figura del derecho industrial, comprendiendo las figuras de la indicación de procedencia y denominación de origen, en el ordenamiento interno” (Gonçalves, 2007: 59).

⁴ “La utilización de un nombre geográfico para la individualización de un producto de la región con ese nombre, puede asumir diversas formas: indicación de proveniencia o indicación de origen (1); indicación geográfica; denominación de origen y denominación tradicional” (Ribeiro de Almeida, 1999: 21)

⁵ “Art. 176 – Constituye indicación geográfica la indicación de procedencia o la denominación de origen”.

⁶ “Art. 177 – Se considera indicación de procedencia el nombre geográfico de país, ciudad, región o localidad de su territorio, que se haya tornado conocido como centro de extracción, producción o fabricación de determinado producto o de prestación de determinado servicio”.

“Art. 178 – Se considera denominación de origen el nombre geográfico de país, ciudad, región o localidad de su territorio, que designe producto o servicio cuyas cualidades o características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales y humanos”.

⁷ Disponible en: www.inpi.gov.br/images/stories/Lei9279-espanhol (Consultado el 30.09.2014)

⁸ “La indicación de proveniencia es una simple mención del lugar en el que un producto fue producido o fabricado. Se trata de una simple información que permite al consumidor saber, por ejemplo, si el producto es de origen portugués o extranjero. Ella no constituye una garantía de calidad del producto (no es necesario que tenga ciertas cualidades o características, es decir, sujeto a reglas particulares de producción)”

Ana Lúcia de Sousa Borda. “Denominaciones de origen en Brasil: situación actual. Su desarrollo: jurisprudencia y avances de los productores” / “Appellations of Origin in Brazil. Current situation. Their development, case-law and progress made by producers”. *RIVAR* Vol. 2, N° 5, ISSN 0719-4994, IDEA-USACH, Santiago de Chile, mayo 2015, pp. 1-21

La legislación brasileña vigente sobre el tema

La Constitución Federal de 1988⁹ fue la primera constitución brasileña que garantizó protección a las indicaciones geográficas, conforme se infiere de su Artículo 5º, inciso XXIX¹⁰.

La innovación, en este caso, es de doble naturaleza, pues además de asegurarle garantía constitucional a los derechos de propiedad intelectual, estos son elevados a la categoría de derechos fundamentales. Las indicaciones geográficas están allí incluidas por fuerza de la expresión “otros signos distintivos”.

En razón de las substanciales innovaciones que introdujo en el ámbito de las indicaciones geográficas, la LPI merece un estudio más detenido. Ver a este respecto los comentarios de Gonçalves¹¹

Entre las innovaciones incluidas por la LPI, cabe destacar las siguientes:

- protección de las indicaciones geográficas como un derecho autónomo. Es forzoso llamar la atención al hecho de que la protección indirecta – por vía de la represión de la competencia desleal, fue preservada, como se percibe en la lectura del Artículo 2º, Inciso IV, de la LPI;¹²
- introducción del concepto de Denominación de Origen en nuestro derecho, concepto hasta entonces ausente en las legislaciones de la propiedad industrial anteriores;

⁹ Disponible en: <http://www.planalto.gov.br/ccivil> (Consultado el 09 de feb. 2014).

¹⁰ “Art. 5º – Todos son iguales ante la ley, sin distinción de naturaleza alguna, garantizándose a los brasileños y a los extranjeros residentes en el País la inviolabilidad del derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la propiedad, en los términos siguientes: – XXIX – la ley asegurará a los autores de inventos industriales privilegio temporal para su utilización, así como protección a las creaciones industriales, a la propiedad de las marcas, a los nombres de empresas y otros signos distintivos, tomando en cuenta el interés social y el desarrollo tecnológico y económico del País”.

¹¹ “La actual LPI ofreció un paso importantísimo a las indicaciones geográficas, pues permitió superar algunas dificultades con relación a las legislaciones anteriores. Las indicaciones geográficas estaban desprovistas de sanción penal específica. La única forma de protegerlas contra cualquier violación sólo era hallada en materia de competencia desleal. Actualmente la LPI dejó de conceder una tutela represiva para la atribución de un derecho industrial” (2007: 74).

¹² “Art. 2º – La protección de los derechos relativos a la propiedad industrial, considerando su interés social y el desarrollo tecnológico y económico del País, se efectúa mediante: IV – represión a las falsas indicaciones geográficas”.

Ana Lúcia de Sousa Borda. “Denominaciones de origen en Brasil: situación actual. Su desarrollo: jurisprudencia y avances de los productores” / “Appellations of Origin in Brazil. Current situation. Their development, case-law and progress made by producers”. *RIVAR* Vol. 2, Nº 5, ISSN 0719-4994, IDEA-USACH, Santiago de Chile, mayo 2015, pp. 1-21

- posibilidad de obtención de un registro a ser concedido por el INPI – Instituto Nacional de la Propiedad Industrial¹³ conforme lo establece su Artículo 182, § único¹⁴;
- protección a las indicaciones geográficas relativas a servicios;
- la protección de la representación gráfica o figurativa de la indicación geográfica, y también de la representación geográfica de país, ciudad, región o localidad;
- la sustitución de la expresión “notoriamente conocido” solamente por el término “conocido”, que se refiere a una reputación y está en armonía con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial¹⁵, el Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos¹⁶ y el Acuerdo sobre los ADPIC, “Aspectos de Los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio”¹⁷.

No obstante, los especialistas en la materia señalan, entre otras, las siguientes deficiencias en la LPI:

- falta de previsión de protección por medio de un registro propio para nombres tradicionales o aquellos que hayan adquirido connotación geográfica, como, por ejemplo, la cachaça;
- posibilidad del empleo de elementos deslocalizadores;
- falta de excepción para la hipótesis de degeneración de indicaciones geográficas relativas a vinos y destilados.

La expresión indicaciones geográficas está alineada con la nomenclatura adoptada por el Acuerdo sobre los ADPIC. Además, tanto en la literatura nacional como en la internacional, es prácticamente unánime el empleo de tal expresión para referirse a los nombres geográficos merecedores de protección.

El título IV de la LPI está dedicado exclusivamente a la protección de las indicaciones geográficas, comprendiendo los Artículos 176 a 182¹⁸. Ya los Artículos 192 y 193¹⁹ tipifican las conductas violatorias de las indicaciones geográficas.

¹³ Instituto Nacional da Propriedade Industrial – www.inpi.gov.br – (Consultado el 30.09.2014)

¹⁴ “Art. 182 – El uso de la indicación geográfica está restringido a los productores y prestadores de servicio establecidos en el local, exigiéndose además, relativamente a las denominaciones de origen, la observancia de requisitos de calidad. Parágrafo único: El INPI establecerá las condiciones de registro de las indicaciones geográficas”.

¹⁵ Disponible en: www.inpi.gov.br/portal/artigo/propriedade_intelectual (Consultado el 30.09.2014).

¹⁶ Disponible en: www.marcaspatentes.pt/files/collections/pt_PT/1/ (Consultado el 10.02.2014).

¹⁷ Disponible en: www.itamaraty.gov.br (Consultado el 09.02.2014).

¹⁸ “Art. 176 – Constituye indicación geográfica la indicación de procedencia o la denominación de origen. – Art. 177 – Se considera indicación de procedencia el nombre geográfico del país, ciudad, región o localidad de su territorio, que se haya hecho conocido como centro de extracción, producción o fabricación de determinado producto o de prestación de determinado servicio. Art. 178 – Se considera denominación de origen el nombre geográfico del país, ciudad, región o localidad de su territorio, que designe un producto o

Ana Lúcia de Sousa Borda. “Denominaciones de origen en Brasil: situación actual. Su desarrollo: jurisprudencia y avances de los productores” / “Appellations of Origin in Brazil. Current situation. Their development, case-law and progress made by producers”. *RIVAR* Vol. 2, N° 5, ISSN 0719-4994, IDEA-USACH, Santiago de Chile, mayo 2015, pp. 1-21

El Artículo 176 esclarece que la indicación geográfica es un género que abarca dos especies: la indicación de procedencia y la denominación de origen.

En el Artículo 177, se presenta más bien establecida la noción de reputación, a diferencia de los dispositivos anteriores, que hablaban de notoriedad, de forma impropia. Además, esta reputación solamente puede ser vinculada a determinado origen geográfico y sólo para producto o servicio específico. Aquí aparece, por primera vez en nuestra legislación, la mención a la protección de las indicaciones geográficas cuando son indicadoras del origen de determinado servicio.

Vale notar que esta protección es más amplia que aquella otorgada por el Acuerdo sobre los ADPIC y ya dio lugar a la concesión de una indicación geográfica en la categoría de indicación de procedencia a PORTO DIGITAL (para servicios de tecnología de la información – TI) el 11 de diciembre de 2012²⁰, lo que permite que otras indicaciones geográficas para servicios vengan a ser concedidas en el futuro.

La adopción de la indicación de procedencia es objeto de críticas como modalidad de indicación geográfica, conforme concluye Gonçalves²¹. En otro pasaje de su obra, sin embargo, el autor reconoce la indicación de procedencia como una “etapa intermediaria”, en la que no son impuestas “condiciones pesadas de control de producción” (Gonçalves, 2007: 244).

servicio cuyas cualidades o características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales y humanos. – Art. 179 – La protección se extenderá a la representación gráfica o figurativa de la indicación geográfica, así como a la representación geográfica del país, ciudad, región o localidad de su territorio cuyo nombre sea indicación geográfica. – Art. 180 – Cuando el nombre geográfico se haya vuelto de uso común, designando producto o servicio, no será considerado indicación geográfica. – Art. 181 – El nombre geográfico que no constituya indicación de procedencia o denominación de origen podrá servir de elemento característico de marca para un producto o servicio, siempre que no sugiera falsa procedencia. – Art. 182 – El uso de la indicación geográfica está restringido a los productores y prestadores de servicio establecidos en el lugar, exigiéndose, además, relativamente a las denominaciones de origen, la observancia de requisitos de calidad. Parágrafo único – El INPI establecerá las condiciones de registro de las indicaciones geográficas”.

¹⁹ “Capítulo V – De Los Delitos Contra Indicaciones Geográficas Y Otras Indicaciones Art. 192 – Fabricar, importar, exportar, vender, exponer u ofrecer en venta o tener en stock un producto que presente falsa indicación geográfica. Pena – detención de 1 (uno) a 3 (tres) meses, o multa. – Art. 193 – Usar, en producto, envase, envoltorio, banda, etiqueta, factura, circular, cartel o en otro medio de divulgación o propaganda, términos rectificativos, tales como “tipo”, “especie”, “género”, “sistema”, “semejante”, “sucedáneo”, “idéntico”, o equivalente, no exceptuando la verdadera procedencia del producto. Pena – detención de 1 (uno) a 3 (tres) meses, o multa”.

²⁰ Disponible en www.inpi.gov.br (Consultado el 10.02.2014)

²¹ “En segundo, demuestra que el concepto de indicación de procedencia adoptado por la legislación vigente no tiene valor en el mercado internacional, pues presenta un estatus terminológico débil e inconsistente con la figura propiamente dicha. En busca de una estandarización y una garantía de origen y calidad de los productos brasileños, la terminología adoptada: indicación de procedencia debe ser substituida por indicación geográfica” (Gonçalves, 2007: 313).

Ana Lúcia de Sousa Borda. "Denominaciones de origen en Brasil: situación actual. Su desarrollo: jurisprudencia y avances de los productores" / "Appellations of Origin in Brazil. Current situation. Their development, case-law and progress made by producers". *RIVAR* Vol. 2, N° 5, ISSN 0719-4994, IDEA-USACH, Santiago de Chile, mayo 2015, pp. 1-21

Como es mencionado en otro estudio (Borda, 2003: 73) en que fue citado Jorge Tonietto, "el uso de la indicación de procedencia también podría constituirse en un primer paso para llegar a la denominación de origen" (Tonietto, 1993: 56-58)

Patrícia Porto resalta que

la IP (Indicación de Procedencia) también tiene una gran capacidad para agregar valor económico a los productos oriundos de las regiones reconocidas por esta IG (Indicación Geográfica), toda vez que se tiene el conocimiento que aquella región está especializada en la producción o fabricación de un producto o servicio" (2007: 40).

Nuestros legisladores condicionaron el reconocimiento de la indicación de procedencia a la comprobación de reputación, pero no incluyeron esta condición en el rol de exigencias para el reconocimiento de las denominaciones de origen. Exigir una reputación y, además, que las características del producto deriven esencialmente del medio geográfico vendría, probablemente, a inviabilizar la protección de un considerable número de denominaciones de origen.

Como Brasil pasó a asimilar, solo recientemente, el instituto de las indicaciones geográficas, las indicaciones de procedencia son un importante marco inicial para que los productores brasileños promuevan una movilización y busquen protección para los nombres geográficos.

El mejor ejemplo de la posibilidad de conversión en una denominación de origen es la indicación de procedencia VALE DOS VINHEDOS. Como informa Liliana Locatelli (2009: 272), los productores situados en el Vale dos Vinhedos optaron, al menos inicialmente, por obtener la protección vía indicación de procedencia, alterando su proyecto inicial, que era el de obtener el registro en la modalidad de denominación de origen.

Posteriormente, fue requerido el registro de la denominación de origen VALE DOS VINHOS, cuya concesión fue publicada en 25 de septiembre de 2012.²²

Al analizar la relación de registros concedidos y también de pedidos de registro en curso en el sitio electrónico del INPI, es posible constatar que los productores brasileños están, cada vez más, buscando protección para las indicaciones geográficas. Se verifica que, inicialmente, fue solicitada protección solo en la modalidad indicación de procedencia. Posteriormente, es posible percibir un nítido aumento en la búsqueda de protección para las denominaciones de origen.

²² Disponible en www.inpi.gov.br/imagesdocs/lista_com_asindicac (Consultado el 10.02.2014)

Ana Lúcia de Sousa Borda. “Denominaciones de origen en Brasil: situación actual. Su desarrollo: jurisprudencia y avances de los productores” / “Appellations of Origin in Brazil. Current situation. Their development, case-law and progress made by producers”. *RIVAR* Vol. 2, N° 5, ISSN 0719-4994, IDEA-USACH, Santiago de Chile, mayo 2015, pp. 1-21

A continuación abordaremos la denominación de origen. La introducción del concepto de denominación de origen como un derecho autónomo, por parte de la LPI, es festejada por muchos estudiosos en la materia. Entre ellos vale citar al Prof. Fróes, que declara:

La gran modificación (de la LPI) fue, además de la adopción de la nomenclatura indicación geográfica, armónicamente con los ADPIC (Artículo 22), la introducción del instituto de la denominación de origen, siguiendo el ejemplo no sólo europeo sino inclusive sudamericano, pues la ley argentina hace años ya se refería a ella, de la misma forma que la Decisión n° 344 del Acuerdo de Cartagena, que la trata en el Artículo 129, definiéndola (2002: 66).

El Artículo 179 también innovó con relación a los dispositivos anteriores, al contemplar protección para la “representación gráfica o figurativa de la indicación geográfica”, así como para “representación geográfica del país, ciudad, región o localidad de su territorio cuyo nombre sea indicación geográfica”.

Obsérvese que no actuó bien el legislador, al dejar de exceptuar las indicaciones geográficas de productos vinícolas en su Artículo 180²³, dado que este dispositivo estaba en divergencia con el Arreglo de Madrid.

En términos del Artículo 181²⁴, no existe impedimento al registro de nombres geográficos como marca, siempre que ellos ejerzan función meramente fantasiosa con relación a los productos y servicios que procuran distinguir. Resumiendo, este dispositivo elimina cualquier duda que aún podría haber referente a la posibilidad de que un nombre geográfico constituya marca.

El párrafo único del Artículo 182²⁵ informa que el INPI establecerá las condiciones de registro de las indicaciones geográficas. Tal registro está actualmente regido por la Resolución (Instrucción Normativa) n° 25/2013²⁶. Solamente con el advenimiento de la Resolución n° 75/2000²⁷ se tornó posible el registro de las indicaciones geográficas conforme a la LPI. Y esto explica el hiato que hubo entre la entrada en vigor de la LPI y los primeros requerimientos de registro de las indicaciones geográficas.

²³ “Art. 180 – Cuando el nombre geográfico se haya vuelto de uso común, designando producto o servicio, no será considerado como indicación geográfica”.

²⁴ Disponible en www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/9279.htm (Consultado el 10.02. 2014) – Art. 181 – El nombre geográfico que no constituya indicación de procedencia o denominación de origen podrá servir de elemento característico de marca para producto o servicio, siempre que no sugiera falsa procedencia.

²⁵ “Art. 182 – El uso de la indicación geográfica está restringido a los productores y prestadores de servicio establecidos en el lugar, exigiéndose, además, relativamente a las denominaciones de origen, la observancia de requisitos de calidad. Párrafo único – El INPI establecerá las condiciones de registro de las indicaciones geográficas”.

²⁶ Disponible en www.inpi.gov.br/images/docs/instrucao_normativa (Consultado el 10. 02. 2014)

²⁷ Disponible en <http://www.inpi.gov.br/images/stories/ResolucaoIG.pdf> (Consultado el 09. 02. 2014)

Ana Lúcia de Sousa Borda. “Denominaciones de origen en Brasil: situación actual. Su desarrollo: jurisprudencia y avances de los productores” / “Appellations of Origin in Brazil. Current situation. Their development, case-law and progress made by producers”. *RIVAR* Vol. 2, Nº 5, ISSN 0719-4994, IDEA-USACH, Santiago de Chile, mayo 2015, pp. 1-21

Resumiendo, la LPI trajo consigo avances notables, pero, señálese, aún carece de modificaciones importantes, particularmente la necesidad de:

- previsión de protección para nombres/denominaciones con connotación geográfica, a ejemplo de lo establecido en los ADPIC en su Artículo 22, al hablar de “indicaciones” como pasibles de protección como indicación geográfica;
- inclusión de excepción para vinos y destilados en el Artículo 180²⁸ para exceptuar las indicaciones geográficas relativas a tales productos del riesgo de convertirse en genéricos;
- retiro de la frase “no exceptuando la verdadera procedencia del producto”, en el Artículo 193, para que sea vedado todo y cualquier uso de términos rectificadores en asociación con indicaciones geográficas o, alternativamente;
- alteración del Artículo 193 para que al menos quede alienado con los ADPIC, que así pasaría a tener un tenor en el siguiente sentido: Artículo 193 – Está vedado el empleo de cualesquier términos rectificativos con relación a vinos y destilados, aunque exceptúa su verdadero origen;
- y, finalmente, la LPI debería tratar los casos de homonimia.

Para garantizar una adecuada protección a la indicación geográfica brasileña más conocida internacionalmente, el gobierno brasileño, por medio del Decreto Ley nº 4.062 del 21 de diciembre de 2001.²⁹ formalizó su protección.

Algunos especialistas se manifestaron sobre el reconocimiento de las indicaciones geográficas “cachaça”, “Brasil” y “cachaça de Brasil”. En opinión de Locatelli, “la referida legislación (Decreto nº 4.062/2001) parece no hallar amparo en la Ley nº 9.279/96” (2009: 250).

Gonçalves esclarece que “en verdad, se trata (Decreto nº 4.062/2001) de una medida política de salvaguarda para evitar que la indicación *cachaça* sea utilizada como marca en el mercado internacional” (2007: 207). Para él “[...] la indicación geográfica *cachaça* identifica un producto originario del territorio brasileño. Se justifica la protección, pues no se puede negar la *cachaça*, bebida genuinamente brasileña, sus características, tradición y reputación con Brasil” (2007: 210).

Sylvio do Amaral Rocha Filho asevera que “Es un decreto muy importante por su carácter inédito e intención, pero confuso por la elección” (2009: 154).

²⁸ “Art. 180 – Cuando el nombre geográfico se haya vuelto de uso común, designando producto o servicio, no será considerado como indicación geográfica”.

²⁹ Disponible en: www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D4062.htm (Consultado el 10. 02. 2014)

Ana Lúcia de Sousa Borda. “Denominaciones de origen en Brasil: situación actual. Su desarrollo: jurisprudencia y avances de los productores” / “Appellations of Origin in Brazil. Current situation. Their development, case-law and progress made by producers”. *RIVAR* Vol. 2, Nº 5, ISSN 0719-4994, IDEA-USACH, Santiago de Chile, mayo 2015, pp. 1-21

La autora del presente trabajo comulga con la opinión de Gonçalves, cuando afirma que “La indicación ‘cachaça’ fue protegida expresamente por el texto legislativo frente al Artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC” (2007: 209). De hecho, la indicación geográfica “cachaça” se encuadra en el concepto fijado por el Artículo 22.1³⁰, que habla de “indicaciones que identifiquen un producto como originario del territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea esencialmente atribuida a su origen geográfico”.

En esta parte, el estudio se ocupará tanto de la jurisprudencia administrativa como de la judicial, siguiendo necesariamente este orden.

Se hace imperativo comentar la decisión emitida el 7 de abril de 1999 por el INPI, tras el examen del pedido de registro para la indicación geográfica COGNAC, cuyo número oficial es IG980001 y que fue publicada en la RPI - Revista de la Propiedad Industrial del 9 de junio de 1998 para impugnación de terceros. Contra tal pedido se pronunció la ABRABE – Asociación Brasileña de Bebidas, fundamentando que la palabra CONHAQUE en Brasil identifica “destilado vínico”, consistiendo en “bebida popular oriunda de la destilación de jugo fermentado de caña de azúcar (aguardiente), incrementada por alquitrán, miel o jengibre”. Aduce también que “productores de bebidas brasileños vienen utilizando, de buena fe, la palabra “CONHAQUE” hace aproximadamente cien años” y que “la Justicia reconoció el derecho adquirido, por los productores nacionales, sobre el uso de la palabra “CONHAQUE”³¹.

Después del examen de la documentación presentada por el Bureau National Interprofessionnel Du Cognac y también de las razones presentadas por la ABRABE, el INPI, simultáneamente, reconoció “COGNAC” como denominación de origen francés y, con fundamento en el Artículo 5º, inciso XXXVI, de la Constitución Federal³², mantuvo los derechos de utilización anteriormente adquiridos de buena fe por los productores brasileños sobre el término “CONHAQUE” como palabra comúnmente utilizada para distinguir “destilado vínico”³³.

Ya nos manifestamos acerca de esta decisión en otro trabajo (Borda, 2003: 83), entendiendo que está en conformidad con el Artículo 24.4 del Acuerdo de los ADPIC,³⁴

³⁰ “Art. 22 – Protección de las Indicaciones Geográficas – 1. Indicaciones Geográficas son, para los efectos de este Acuerdo, indicaciones que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro, o región o localidad de este territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea esencialmente atribuida a su origen geográfico”.

³¹ Acción de Amparo 119.258 – pub. DJ, 26.11.1997 – p. 26592; Apelação Cível 88500 – pub. Diário de Justiça, 23.05.1985, p. 7882 y en Acción de Amparo 94755 – pub. Diário de Justiça, 17.06.1982, p. 5931.

³² “Art. 5º Inciso XXXVI – La ley no perjudicará el derecho adquirido, el acto jurídico perfecto y la cosa juzgada”.

³³ Decisión publicada en la RPI del 11.05.1999.

³⁴ “Art. 24.4 – Nada en esta Sección exigirá que un Miembro evite el uso continuado y similar de una determinada indicación geográfica de otro Miembro, que identifique vinos y destilados con relación a bienes y servicios, por ninguno de sus nacionales o domiciliarios que hayan utilizado esta indicación

Ana Lúcia de Sousa Borda. "Denominaciones de origen en Brasil: situación actual. Su desarrollo: jurisprudencia y avances de los productores" / "Appellations of Origin in Brazil. Current situation. Their development, case-law and progress made by producers". *RIVAR* Vol. 2, N° 5, ISSN 0719-4994, IDEA-USACH, Santiago de Chile, mayo 2015, pp. 1-21

aunque el INPI no haya mencionado tal dispositivo en su parecer. Vale transcribir el comentario de Laetitia d'Hanens acerca de ese parecer:

Después de interesante debate administrativo, en que la asociación brasileña de productores defiende la degeneración del término, en vista del uso ya asimilado de la forma portuguesa "conhaque" para indicar un destilado de vino blanco, el INPI, sin resolver directamente el conflicto, concedió el registro de la denominación de origen francés, en solución política que resultó en la convivencia de la indicación geográfica (COGNAC) con el uso del término en diccionarios (CONHAQUE) por los fabricantes nacionales (d'Hanens, 2007: 197).

Merece registro la decisión dictada en los autos del proceso de nulidad administrativa del registro n° 818452285 para la marca "MÓNACO SEGUROS" en la clase 36.70 (servicios auxiliares o correlativos de las actividades financieras),³⁵ proceso que fue instaurado a solicitud de Le Gouvernement de La Principauté de Monaco, al fundamento de que MÓNACO constituye

un Estado soberano, situado al sur de Francia, el cual adquirió una enorme reputación en el sector financiero, como sede de bancos, corredoras y aseguradoras [...] Acrecienta, además, que en razón de la continua circulación de riqueza, "el signo 'MÓNACO', en el sector financiero, debe ser considerado una indicación de procedencia, por haberse tornado conocido, como centro de prestación de servicios bancarios y de seguros.

La titular del registro se manifestó sobre el pedido de nulidad administrativa, alegando que

el Estado de Mónaco no es referencia, como centro de prestación de servicios bancarios y de seguros, tanto que el signo "MÓNACO" ya es utilizado por empresas de los más diversos segmentos. Además, no hay prueba alguna de que "MÓNACO" sea notoriamente conocido como centro financiero.

En decisión, al menos en parte equivocada, el INPI, pretendiendo transcribir el Artículo 177, en verdad reprodujo el concepto de denominación de origen contenido en el Artículo 178. Es evidente que servicios financieros, por su propia naturaleza y total desvinculación con el medio geográfico, jamás se ajustarían al concepto de denominación de origen. La

geográfica de forma continuada para esos mismos bienes y servicios, u otros afines, en el territorio de ese Miembro: a) durante, al menos, 10 años antes del 15 de abril de 1994; o b) de buena fe, antes de esa fecha".

³⁵ Publicado en la RPI n° 1.523 del 14.03.2000.

Ana Lúcia de Sousa Borda. “Denominaciones de origen en Brasil: situación actual. Su desarrollo: jurisprudencia y avances de los productores” / “Appellations of Origin in Brazil. Current situation. Their development, case-law and progress made by producers”. *RIVAR* Vol. 2, N° 5, ISSN 0719-4994, IDEA-USACH, Santiago de Chile, mayo 2015, pp. 1-21

decisión que mantuvo el registro para la marca “MÓNACO SEGUROS” se basó, también, en la alegación de que “no fueron presentados documentos, que conformasen elementos convincentes, caracterizando la notoriedad del país en su ramo de actividad.” El mantenimiento del registro para la marca “MÔNACO SEGUROS” simultáneamente negó el reconocimiento de la indicación geográfica “MÔNACO” para “servicios financieros”.

Hay un número significativo de decisiones administrativas que merecen ser prestigiadas, entre ellas las que le impidieron el registro de diversas indicaciones geográficas a vinos alemanes, tales como “MOSELE”³⁶, “ROSENGARTEN”³⁷, “MOSELBERG”³⁸, “DFB GS GOLD STEINER LIEBFRAUMILCH”³⁹, etc. Muchas otras son igualmente destacables, entre ellas “LA PARMA”⁴⁰, “DV CREAZIONI DI VENEZIA”⁴¹, “PROCHEF SOLINGEN”⁴², y “HAVANA CLUB”⁴³.

La primera decisión judicial a ser comentada se refiere a la denominación de origen “BORGONHA”⁴⁴ (*BOURGOGNE*, en francés) y emana del Supremo Tribunal Federal. La empresa Dreher S.A. – Vinhos e Champanhas obtuvo en el INPI el registro para la marca “BORBONHA” y venía haciendo uso de esta denominación. Contra tal uso y registro se pronunció el Institut National des Appellations d’Origine de Vins et Eaux de Vie, lo que resultó en el proveimiento de su recurso extraordinario, con el fundamento de que “BORBONHA” contrariaba la ley y que su uso para la identificación de vinos brasileños no era permitido. Sobre esto, prevaleció el entendimiento de que “BORBONHA” era una falsificación de Bourgogne, denominación de origen controlada por el referido Instituto francés.

Gran equívoco e injusticia fueron cometidos en el caso de la denominación de origen “CHAMPAGNE”, en la demanda declaratoria presentada por Soci  t   Anonyme Lanson P  re et Fils y otras contra la Uni  n Federal, Armando Peterlongo & Cia. Ltda. y otras sociedades brasile  as por el uso indebido de “CHAMPAGNE”, “CHAMPANHE” y “CHAMPANHA”. Derrotadas en primera y en segunda instancias, las actoras igualmente no lograron   xito en su recurso extraordinario.⁴⁵ El Supremo Tribunal Federal entendi   que no constituir  a violaci  n del Art  culo 4   del Arreglo de Madrid, del 14 de abril de 1891, decisi  n que admite la denominaci  n “CHAMPAGNE”, “CHAMPANHE” y “CHAMPANHA” en vinos espumantes nacionales. La sentencia no conoci   el recurso bajo el fundamento, entre otros, de que el Arreglo de Madrid, en su Art  culo 1  , trata sobre falsa *indicaci  n de procedencia*, no siendo all   mencionada la denominaci  n de origen. Observ  ,

³⁶ Archivamiento publicado en la RPI n   1107 del 18.02.1992.

³⁷ Archivamiento publicado en la RPI n   1642 del 25.06.2002.

³⁸ Sostenida la denegaci  n – publicada en la RPI n   1160 del 24.02.1993.

³⁹ Archivamiento publicado en la RPI n   1666 del 10.12.2002.

⁴⁰ Denegaci  n publicada en la RPI n   1253 del 06.12.1994.

⁴¹ Sostenida la denegaci  n – publicada en la RPI n   1197 del 09.11.1993.

⁴² Archivamiento publicado en la RPI del 05.01.1995.

⁴³ Archivamiento publicado en la RPI del 17.04.1990.

⁴⁴ Revista del Tribunal de Justicia 56 – abr. 1971 – p. 151 a 155.

⁴⁵ Recurso Extraordinario n   78.835 – GB – R.T.J. 73 – julio de 1975 - pp. 263 a 272.

Ana Lúcia de Sousa Borda. “Denominaciones de origen en Brasil: situación actual. Su desarrollo: jurisprudencia y avances de los productores” / “Appellations of Origin in Brazil. Current situation. Their development, case-law and progress made by producers”. *RIVAR* Vol. 2, Nº 5, ISSN 0719-4994, IDEA-USACH, Santiago de Chile, mayo 2015, pp. 1-21

además, que no todos los productores establecidos en la región de Champagne tienen derecho a su uso. Así, esa corte concluyó que, si realmente el término Champagne constituyese una indicación de procedencia, todos los productores en ella establecidos podrían “usar la denominación para sus vinos espumantes”. No se señaló que la denominación de origen, por contener un concepto mucho más rígido, tenía su uso restringido sólo a aquellos productores que siguieran al pie de la letra el reglamento de uso, que es una de las esencias del instituto.

Es imperativo agregar que el resultado de tal decisión fue tomada en cuenta para la concesión del registro para la denominación de origen CHAMPAGNE por el INPI del 12 de diciembre de 2012⁴⁶ en favor del Comité Interprofessionnel Du Vin de Champagne. Instaurado el contencioso administrativo en razón de una impugnación presentada por Vinícola Armando Peterlongo S.A. y manifestación por la requirente del registro, el INPI tuvo a bien rechazar los argumentos de la impugnación bajo el fundamento, entre otros, de que “no es competencia de esta institución comentar, aprobar o no aprobar la decisión del Supremo Tribunal Federal”, “la citada decisión no impide el reconocimiento de la indicación geográfica en análisis en el INPI” y “... el Arreglo de Madrid, vigente en Brasil en función del Decreto 19.056 del 31.12.1929, en su Artículo 4º no permite que sus miembros signatarios consideren genéricas **“las denominaciones regionales de proveniencia de los productos vinícolas”**” (subrayado del INPI).

Decisiones igualmente equivocadas fueron dictadas por el Tribunal de Justicia del Estado de Rio Grande do Sul con relación a las indicaciones geográficas “GAMAY BEAUJOLAIS”⁴⁷ y “SAINT EMILION”⁴⁸. La Quinta y la Primera Sala Civil de ese tribunal entendieron, respectivamente, que “GAMAY BEAUJOLAIS” y “SAINT EMILION” serían denominaciones de variedad de uvas, desprovistas de cualquier connotación geográfica.

Nuevo aliento nos trae la decisión emanada en el caso “SCHWARZE KATZ” por la Cuarta Sala Civil del Tribunal de Justicia del Estado de Rio Grande do Sul⁴⁹. Una demanda de abstención de uso interpuesta por Stabilisierungsfonds für Wein contra Adegas Vinícolas Reunidas, para que cese el uso de la denominación “SCHWARZE KATZ” acompañada de la figura de un gato negro, que es la traducción de la referida denominación. En sus comentarios sobre tal decisión, Gert Egon Dannemann nos relata que la actora

demonstró que la expresión SCHWARZE KATZ corresponde a una zona o región situada en los límites del municipio de Zell, en las márgenes del río Mosela, famosa por la producción de conocido vino blanco, usada así, tal

⁴⁶ Disponible en www.inpi.gov.br/imagesdocs/lista_com_asindicac (Consultado el 10. 02. 2014)

⁴⁷ Apelación civil nº 591060694, pub. en el Diário de Justiça del 05.09.1992

⁴⁸ Acción rescisoria nº 592016505, pub. en el Diário de Justiça del 03.11.1992

⁴⁹ Diário de Justiça de Rio Grande do Sul del 26.10.1992.

Ana Lúcia de Sousa Borda. “Denominaciones de origen en Brasil: situación actual. Su desarrollo: jurisprudencia y avances de los productores” / “Appellations of Origin in Brazil. Current situation. Their development, case-law and progress made by producers”. *RIVAR* Vol. 2, N° 5, ISSN 0719-4994, IDEA-USACH, Santiago de Chile, mayo 2015, pp. 1-21

como la figura del GATO NEGRO, por todos los vinicultores de aquella zona o región, para indicar la proveniencia de sus vinos (Dannemann, 1992)

En sede de apelación prevaleció el entendimiento de que “Zell es la más conocida comunidad vinícola (y nombre de zona del bajo Mosela), teniendo en cuenta, en gran parte, su memorable distrito Schwarze Katz y el inevitable gato negro impreso en la etiqueta”.

Prosiguiendo este análisis, vale comentar el interesante juzgamiento dictado por el Tribunal Regional Federal, 2ª Región, 2ª Sala, en los autos de la Apelación Civil AC 9402217096.⁵⁰, teniendo como objeto la nulidad de la marca “LOCK NESS”, registrada bajo el n° 811743250 en la clase 35.10, 35.20 (bebidas, jarabes y jugos concentrados; hielo y sustancias para helar). En primera instancia, fue dada por la procedencia del pedido deducido por The Scotch Whisky Association y Comercial Old Ltda., contra ICOB – Indústria y Comercio de Bebidas Ltda. y el INPI, para que sea decretada la nulidad del referido registro, bajo fundamento de que “LOCK NESS” constituye una falsa indicación geográfica, toda vez que “la expresión ‘LOCK NESS’ está directamente relacionada a Escocia, centro notablemente conocido por la fabricación de whisky, no pudiendo ni siquiera ser considerada como nombre de fantasía.”

Inconforme, la Demandada apeló la sentencia, sustentando que (i) la titular del registro objeto de la lid no requirió protección para “LOCH NESS” (Lago Ness), pero sí para “LOCK NESS”, observando que LOCK es palabra del idioma inglés, cuyo significado es “cerradura, cierre, candado etc.”, (ii) que “LOCK NESS” no pretende distinguir solamente *whisky*, sino también jarabes, jugos y sustancias para hacer bebidas y (iii) que “LOCH NESS” no puede ser considerada como una región conocida como productora de bebidas, “sino por sus leyendas sobre la existencia de monstruos que habitan en el mencionado lago.”

La relatora, Jueza Liliane Roriz, tomó en consideración, principalmente, la necesidad de protección del consumidor contra denominaciones tendientes a propiciar error, destacando el Artículo 4º, inciso VI, del Código de Defensa del Consumidor (Ley n° 8.078 del 11 de set. de 1990).⁵¹.

La apelación del INPI fue negada por unanimidad, entre otros, por el hecho de que la diferencia de grafía – LOCK NESS en lugar de LOCH NESS – fue tomada como un

⁵⁰ Publicación en el Diário de Justiça -2 del 13.07.2006.

⁵¹ “Art. 4º – La política Nacional de las Relaciones de Consumo ten por objetivo el atendimento de las necesidades de los consumidores, el respeto a su dignidad, salud y seguridad, la protección de sus intereses económicos, la mejoría de su calidad de vida, así como la transparencia y armonía de las relaciones de consumo, atendidos los siguientes principios: [...] VI - cohibición y represión eficientes de todos los abusos practicados en el mercado de consumo, inclusive la competencia desleal y utilización indebida de inventos y creaciones industriales de las marcas y nombres comerciales y signos distintivos, que puedan causar perjuicios a los consumidores” – disponible en www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm (Consultado el 10.02.2014)

Ana Lúcia de Sousa Borda. “Denominaciones de origen en Brasil: situación actual. Su desarrollo: jurisprudencia y avances de los productores” / “Appellations of Origin in Brazil. Current situation. Their development, case-law and progress made by producers”. *RIVAR* Vol. 2, N° 5, ISSN 0719-4994, IDEA-USACH, Santiago de Chile, mayo 2015, pp. 1-21

“detalle difícilmente perceptible”. La observación de que, en este caso, se estará frente de una indicación indirecta, pero que efectivamente evidencia una relación de la marca aquí en análisis con Escocia, lo que podría en la práctica llevar al público consumidor a concluir falsamente que el producto es proveniente de tal país, cuando en realmente no lo es, teniendo en cuenta que la titular del registro aquí impugnado es empresa nacional, refleja ciertamente un adecuado análisis del caso.

Esta investigación señaló decisión unánime dictada por la 5ª Sala Civil del Tribunal de Justicia de São Paulo, bajo la relatoría del Juez Silveira Neto, el 23 de noviembre de 1989, en el juzgamiento de la Apelación Civil n° 117.351.1/3.⁵²

Bordeaux Comércio Importação e Exportação Limitada, inconforme con la sentencia dictada en los autos de la demanda ordinaria presentada por el Institut National des Appellations d’Origine des Vins et Eaux-de-Vie, interpuso recurso de apelación. Procuraba la apelante reformar la sentencia que determinara fuese cesado el uso, a cualquier título, de la denominación de origen “BORDEAUX”.

Reiterando los términos de la brillante decisión dictada en primera instancia, la 5ª Sala Civil refutó uno a uno los argumentos aducidos por la Demandada, todos infundados, dígase de paso.

Uno de ellos, según la Demandada, derivaría del hecho de que la denominación de origen “BORDEAUX” estaría “en la actualidad, enteramente desfigurada”. El Tribunal, arguyó el Artículo 4º del Arreglo de Madrid, que, como ya vimos, separa la posibilidad de degeneración de las indicaciones geográficas relativas a vinos. Aquí queda cristalina la aplicación del Artículo 4º⁵³ con relación a una denominación de origen por un tribunal brasileño. Con entero acierto, ese juzgado aplicó el Arreglo de Madrid para asegurar protección a una denominación de origen. En el estudio del referido acuerdo, se concluye que él se aplica a las denominaciones de origen relativas a productos vinícolas. Además, los juzgadores entendieron que

[...] la denominación de origen, en el comercio moderno, de grande agilidad, pocas barreras y mayor información al consumidor, está exigiendo más acentuado rigor en la protección a las marcas, nombres, productos; como es evidente, dispensado defensa alargada, la importancia de la denominación de origen, que engloba la garantía de ciertas calidades del producto y el control de estas mismas cualidades.

⁵² Sentencia a fojas 168, publicada en el Diário Oficial de Justiça del 02.02.90 (S/220).

⁵³ “Art. 4 – Los Tribunales de cada país tendrán que decidir cuáles son las denominaciones que, en razón de su carácter genérico, se sustraen a las disposiciones del presente Arreglo, no incluyéndose, sin embargo, las denominaciones regionales de procedencia de los productos vinícolas en la reserva especificada por este Artículo”. Disponible en: www.wipo.int/treaties/es/textjsp?file_id=286797

Ana Lúcia de Sousa Borda. “Denominaciones de origen en Brasil: situación actual. Su desarrollo: jurisprudencia y avances de los productores” / “Appellations of Origin in Brazil. Current situation. Their development, case-law and progress made by producers”. *RIVAR* Vol. 2, N° 5, ISSN 0719-4994, IDEA-USACH, Santiago de Chile, mayo 2015, pp. 1-21

Al fundamento de que “lo que está en juego es la protección de la denominación de origen”, la corte despreció el argumento de la Demandada, de que no fabrica vinos. Irrelevante también se mostró tal argumento ya que, en opinión de la egregia 5ª Sala Civil, “basta la posibilidad de engaño, por ser la protección dirigida al consumidor”.

Derrotado en primera instancia, el Institut National des Appellations d’Origine de Vins et Eaux-de-Vie apeló la sentencia que negó la procedencia de su acción de nulidad del registro de la marca “BORDEAUX”, de Bordeaux Buffet S.A.

Entendió la 2ª Sala Especializada del Tribunal Federal (2ª Región) que la apelación debería ser proveída⁵⁴, ya que en ese caso fue separada la aplicación del principio de la especialidad y tomándose en cuenta (i) la identidad de las denominaciones y (ii) el hecho de que “el nombre geográfico Bordeaux constituye indicación de procedencia e indicación de origen, además de poder inducir falso significado”. En su voto, el Relator, Juez André Fontes, destacó que

[...] es indiferente si la marca pretendida se refiere a la misma mercadería o productos, o servicios diversos de aquellos defendidos por el Autor, o inclusive la procedencia diversa, toda vez que la Ley n° 5.772/71, entonces vigente (como hace la actual), prohibía el registro como marca de nombre o indicación de lugar de procedencia [...].

Aduce, más adelante, que “en el presente caso, estas fronteras me parecen muy claras, en la medida que en la prestación de servicios de alimentación y hielo hace alusión directa a un buen vino, como el de Bordeaux, en ofensa clara a los principios básicos del Derecho en cuestión”.

Por último, se debe mencionar, aunque de forma bien sucinta, la decisión dictada en primera instancia por la 6ª Corte Federal de Santa Catarina en los autos de la demanda ordinaria presentada por Multidrink do Brasil Ltda., contra el INPI y Lopez Hermanos S.A., y que tenía por finalidad restaurar el registro n° 818103540 para la marca “LAGRIMA CHRISTI”⁵⁵.

La actora cargó a los autos copia de un tratado bilateral entre España e Italia, según el cual la verdadera denominación geográfica sería “Bianco Vergine Valdechiana” y no “Lachrima Christi Del Vesúvio (sic)”. En su sentencia, el Magistrado deja claro que analizó el referido tratado, pero le atribuyó valor “meramente informativo, sin vinculación jurídica”. De este análisis, concluyó que “Lachrima Christi Del Vesuvio”, en la región italiana de la Campania”, de hecho constituye denominación de origen y que “Bianco Vergine Valdechiana” queda situada en la Toscana, o sea, en región distinta. Finalmente, rechazó la

⁵⁴ Publicación en el Diário de Justiça -2, 24.02.2006, p. 186.

⁵⁵ Acción Ordinaria 200372000154898 – Diario Oficial Electrónico del 05.10.2009.

Ana Lúcia de Sousa Borda. “Denominaciones de origen en Brasil: situación actual. Su desarrollo: jurisprudencia y avances de los productores” / “Appellations of Origin in Brazil. Current situation. Their development, case-law and progress made by producers”. *RIVAR* Vol. 2, N° 5, ISSN 0719-4994, IDEA-USACH, Santiago de Chile, mayo 2015, pp. 1-21

pretensión de la autora, que a su entender estaría “presente tanto la posibilidad de daño a los productores de la región italiana, así como a los consumidores, ya sea considerando el mercado global o considerando el consumidor brasileño”. La sentencia merece ser prestigiada en su totalidad, ya que tomó en consideración (i) que la cobertura del mercado de vinos es global, (ii) que se hace necesario proteger el interés del consumidor y (iii) en misma medida debería ser resguardado el interés de los productores.

Paralelamente a la madurez de nuestros tribunales en lo que respecta a las decisiones tomadas en disputas versando sobre indicaciones geográficas, viene ocurriendo una significativa movilización de los productos brasileños con miras a la valorización de sus regiones, sus características y los productos obtenidos en un medio geográfico particular. Esta movilización de los productores brasileños puede ser tomada como un marco importantísimo en dirección a un nuevo nivel: la valorización de la región productora, con la fijación del hombre en el campo, de las tradiciones regionales y, en el caso particular de los vinos, del crecimiento del turismo enológico, a ejemplo de lo que ocurrió y continúa ocurriendo en la región del VALE DOS VINHEDOS. Con ello, quedó definitivamente superada aquella cultura inadecuada y anticuada, e inclusive ingenua, de la utilización de aquellos nombres europeos traídos por nuestros antepasados desde sus regiones de origen.

Específicamente en el caso de productores brasileños, la LPI propició un ambiente hasta entonces inédito. Después de más de una década desde la concesión de la primera indicación geográfica brasileña es posible constatar la evolución del instituto en diferentes regiones del país (Giesbrecht, Schwanke e Müssnich, 2011).

El caso más emblemático es el de la indicación geográfica VALE DOS VINHEDOS, que después de algunos años de la concesión de su registro como indicación de procedencia, reunió las condiciones exigidas por la entonces vigente Resolución en el .75/2000 y obtuvo su reconocimiento como denominación de origen. Desde su implementación, esa indicación geográfica propició a los productores beneficios incontestables, entre ellos la “mejoría de la gestión del espacio vitícola y la gestión agro-vitivinícola procurando un aumento de calidad, tipicidad, diferenciación y aumento de competitividad. El valor de las tierras en la región del VALE DOS VINHEDOS registró una valorización del 200% al 500%. El turismo vitícola también registró impacto sorprendente, habiéndose triplicado en siete años. La indicación geográfica propició también la creación de 1.200 empleos directos (2011:139).

Otro ejemplo de éxito viene de la indicación geográfica REGIÃO DA SERRA DA MANTIQUEIRA DE MINAS GERAIS para café, que en el pasado, fue la más valiosa *commodity* brasileña. Como consecuencias directas del reconocimiento de esta indicación de procedencia, tenemos la creación de 150 mil empleos directos e indirectos así como el control y la certificación de las haciendas productoras, lo que agrega valor al producto, generando una expectativa de mejoría de infraestructura para el desarrollo del turismo en la región (2011: 99).

Ana Lúcia de Sousa Borda. “Denominaciones de origen en Brasil: situación actual. Su desarrollo: jurisprudencia y avances de los productores” / “Appellations of Origin in Brazil. Current situation. Their development, case-law and progress made by producers”. *RIVAR* Vol. 2, N° 5, ISSN 0719-4994, IDEA-USACH, Santiago de Chile, mayo 2015, pp. 1-21

El reconocimiento de la indicación geográfica GOIABEIRAS para ollas de barro proporciona condiciones ideales para que sea preservada una herencia cultural que nos fue transmitida por indígenas (antes inclusive de la llegada de europeos y africanos), residentes en la región hace más de 300 años. Entre los beneficios tenemos la garantía de origen del producto, el que es una herramienta fundamental para el combate a la falsificación y agrega aún más valor al producto (2011: 29).

La indicación de procedencia REGIÃO DO JALAPÃO DO ESTADO DO TOCANTINS igualmente registra importantes beneficios desde su creación. En este caso específico, se valorizó el trabajo manual y, consecuentemente, del artesano que produce sus piezas en casa. Con el reconocimiento, fueron introducidas técnicas de producción y diseño con mira a una mayor valoración del producto (2011:88).

La Asociación de Criadores de Camarón de la Costa Negra, que reúne a los productores autorizados para utilizar la denominación de origen COSTA NEGRA, viene recogiendo buenos frutos desde el reconocimiento de esta última. Entre ellos, figura la calificación del camarón de la Costa Negra como un producto nacional, con excelentes perspectivas de agregar valor al producto teniendo en la mira no sólo el mercado nacional sino también internacional (2011:161).

Infelizmente, no es posible enumerar las ventajas y beneficios obtenidos por todos los productores brasileños a partir del reconocimiento de sus indicaciones geográficas por el INPI. De todos modos, los ejemplos antes mencionados sirven de parámetro para que se puedan apreciar, al menos en líneas generales, las ventajas propiciadas por el reconocimiento de una indicación geográfica.

Antes de concluir este trabajo, se hace necesario tejer algunos comentarios al respecto de las estructuras de control existentes, particularmente en el caso de las denominaciones de origen. De acuerdo con la Instrucción Normativa n° 25/2013 del INPI⁵⁶, los mecanismos de control de uso de una denominación de origen quedan a cargo de las asociaciones. El INPI exige la presentación, entre otros documentos, del reglamento de uso del nombre geográfico y de un documento que compruebe la existencia de una estructura de control sobre los productores que tengan derecho al uso exclusivo de la denominación de origen, así como sobre el producto o prestación del Servicio distinguido con la Denominación de Origen.

Vale la pena referirnos a la existencia de la Ley n° 7.678 del 08.11.1983⁵⁷, que “dispone sobre la producción, circulación y comercialización del vino y derivados de la uva y del vino”. Esta ley define lo que constituye vino, derivado de la uva y del vino, que es

⁵⁶ Disponible en: www.inpi.gov.br/images/docsinstrucao_normativa (Consultado el 30.09.2014)

⁵⁷ Disponible en: www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1980-1988/L7678_ato2011-2014/2014/decreto/d8198.htm (Consultado el 30.09.2014)

Ana Lúcia de Sousa Borda. “Denominaciones de origen en Brasil: situación actual. Su desarrollo: jurisprudencia y avances de los productores” / “Appellations of Origin in Brazil. Current situation. Their development, case-law and progress made by producers”. *RIVAR* Vol. 2, N° 5, ISSN 0719-4994, IDEA-USACH, Santiago de Chile, mayo 2015, pp. 1-21

reglamentada por el Decreto n° 8.198/2014⁵⁸. Por fuerza de lo dispuesto en este Decreto, tanto la ejecución de la Ley n° 7.678 como la del Decreto n° 8.198 serán ejercidas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento. Entre las atribuciones de este Ministerio están la inspección, fiscalización y control, bajo el aspecto higiénico-sanitario y tecnológico de los establecimientos de vinos y derivados de uva y del vino, desde su producción hasta su comercialización. El referido Decreto establece, en su capítulo V, intitulado “De los Registros de Establecimientos de Vinos y Derivados de la Uva y del Vino”, como obligatorio el registro en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de las cantinas, puestos de vinificación, destilería o vinagrera. Vale aclarar que esta enumeración de establecimientos no es exhaustiva⁵⁹.

En opinión de la autora de este trabajo, tanto la Ley n° 7.678 como el Decreto n° 8.198 que la reglamenta, constituyen mecanismos adecuados para garantizar que no solo los vinos sino también los productos derivados de la uva y del vino sean colocados en el mercado de acuerdo con las mejores prácticas y técnicas de fabricación, como también tomando en cuenta aspectos de absoluta importancia desde el punto de vista higiénico-sanitario.

Conclusión

Terminado el presente estudio, es inevitable concluir que tanto la legislación como la jurisprudencia (administrativa y judicial) brasileñas vienen dando grandes pasos rumbo a una adecuada protección de las indicaciones geográficas, sean ellas nacionales o extranjeras.

La legislación brasileña, hasta entonces poco consistente en lo que respecta a una protección realmente adecuada para ese instituto del derecho, dio un paso importantísimo no sólo por pasar a contemplar un registro propio para las indicaciones geográficas, sino también por conferir, por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico, protección a las denominaciones de origen como una especie del género indicaciones geográficas.

La jurisprudencia, especialmente aquella emanada de los tribunales de nuestro País, viene cada vez más reflejando la maduración de los aplicadores del derecho con relación al tema. La intención que guía nuestras decisiones es la protección del consumidor, a fin de evitar inducirlo a error o indebida asociación, así como la tutela de los intereses de los productores.

⁵⁸ Disponible en: www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2011-2014/decreto/d8198.htm (Consultado el 17.03.2014)

⁵⁹ “Art. 8°. Sin perjuicio de otras clases adecuadas a los fines de este Reglamento, los establecimientos productores serán clasificados en: I – cantina; II – puesto de vinificación; III – destilería; o IV – vinagrera”.

Ana Lúcia de Sousa Borda. “Denominaciones de origen en Brasil: situación actual. Su desarrollo: jurisprudencia y avances de los productores” / “Appellations of Origin in Brazil. Current situation. Their development, case-law and progress made by producers”. *RIVAR* Vol. 2, Nº 5, ISSN 0719-4994, IDEA-USACH, Santiago de Chile, mayo 2015, pp. 1-21

El ambiente actual no propicia más la repetición de los gruesos errores cometidos en el pasado tanto por el INPI como por los tribunales brasileños, ya que Brasil viene demostrando cada vez más sensibilidad y madurez acerca de las indicaciones geográficas: un activo de propiedad industrial de enorme potencial para el desarrollo de importantes sectores de nuestra economía.

Bibliografía

Borda, Ana Lúcia de Sousa. “Indicaciones Geográficas”. En: *Derechos intelectuales – ASIPI*, Nº 10 (Ciudad de Buenos Aires, 2003): 65 a 111.

Dannemann, Gert Egon. “A proteção de indicação geográfica notoriamente conhecida como produtora de vinhos alemães e reconhecida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: nota sobre a decisão da AC 591040688”. *Revista da ABPI*, nº 5 (Sao Paulo, set./oct. 1992): 33

D’Hanens, Laetitia Maria Alice Pablo. “Indicações de origem geográfica: uma breve introdução”. En: Santos, Manoel J. Pereira dos e JABUR, Wilson Pinheiro (Coord.). *Propriedade Intelectual: Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa*. Serie GV Law. São Paulo, Fundação G. Vargas, Editorial Saraiva, 2007: 183-206.

Fróes, Carlos Henrique de C. A “Proteção das Indicações Geográficas no Brasil”, *Revista da ABPI* no. 56 (São Paulo, jan/ene 2002): 66-68.

Giesbrecht, Hulda Oliveira; Schwanke, Fernando Henrique; Müssnich, Alexander Guedes. *Indicações Geográficas Brasileiras*. Brasília, INPI/SEBRAE, 2011.

Gonçalves, Marcos Fabrício W. *Propriedade Industrial e a Proteção aos Nomes Geográficos: Indicações Geográficas, Indicações de Procedência e Denominações de Origem*. Curitiba, Juruá, 2007.

Locatelli, Liliana. *Indicações Geográficas: A Proteção Jurídica sob a Perspectiva do Desenvolvimento Econômico*. Curitiba, Juruá, 2009.

Porto, Patricia Carvalho da Rocha. *Indicações Geográficas: A Proteção adequada deste instituto jurídico visando o interesse público nacional*. 2007. Monografía (Especialista em Direito da Propriedade Industrial) Facultad de Derecho, Universidad del Estado de Rio de Janeiro. Disponible en: <http://denisbarbosa.addr.com/ig.pdf>. Consultado el 09 de febrero de 2014.

Ribeiro de Almeida, Alberto Francisco. *Denominação de Origem e Marca*. *Boletim da Faculdade de Direito*. Coimbra, *Stvdia Ivridica* 39, Universidad de Coimbra, 1999.

Rocha Filho, Sylvio do Amaral. *Indicações Geográficas: A proteção do patrimônio cultural brasileiro na sua diversidade*. 2009. Tesis (Doctorado en Derecho) – PUC-SP, São

Ana Lúcia de Sousa Borda. “Denominaciones de origen en Brasil: situación actual. Su desarrollo: jurisprudencia y avances de los productores” / “Appellations of Origin in Brazil. Current situation. Their development, case-law and progress made by producers”. *RIVAR* Vol. 2, Nº 5, ISSN 0719-4994, IDEA-USACH, Santiago de Chile, mayo 2015, pp. 1-21

Paulo, 2009. Disponible en:
http://www.integrawebsites.com.br/versao_1/arquivos70b7e9b294f9963e75b4ddb3ae81
Consultado el 09 de febrero de 2014.

Tonietto, Jorge. “O Conceito de Denominação de Origem: uma opção para o desenvolvimento do setor vitivinícola brasileiro”. *Revista da ABPI*, nº 8 (São Paulo, 1993): 56-58.

RECIBIDO: 30-08-2014

APROBADO: 30-09-2014