



Compreendendo o Sistema de Lisboa:

Estudo sobre as oportunidades e implicações para os países em
relação à adesão ao Ato de Genebra do Acordo de Lisboa relativo
às **Denominações de Origem e às Indicações Geográficas**



AGOSTO 2023

GOVERNO FEDERAL

Presidente da República
Luiz Inácio Lula da Silva

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

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

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

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

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

DELEGAÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA NO BRASIL

Embaixador – Chefe da Delegação
Ignacio Ybáñez

Chefe da Seção Econômica e Comercial
Maurizio Cellini

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

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

CONSÓRCIO

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

AUTOR

Massimo Vittori

USO E DIVULGAÇÃO DE DADOS

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

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

Índice

1. Objetivos	5
2. O Sistema de Lisboa da OMPI: Do Acordo de Lisboa sobre a Proteção das Denominações de Origem e seu Registro Internacional ao Ato de Genebra sobre Denominações de Origem e Indicações Geográficas	6
3. Casos jurídicos relacionados com a implementação do Acordo de Lisboa	16
4. Exemplos selecionados de ratificações e adesões ao Ato de Genebra	21
5. Conclusões	27

Siglas

DO	Denominações de Origem
TJUE	Tribunal de Justiça da União Europeia
UE	União Europeia
IG	Indicação Geográfica
IMPI	Instituto Mexicano de Propriedade Intelectual
INAO	Instituto Nacional de Origem e Qualidade
OAPI	Organização Africana de Propriedade Intelectual
PMEs	Pequenas e Médias Empresas
TFEU	Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia
TRIPS	Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
OMC	Organização Mundial do Comércio

1. Objetivos

Os objetivos deste estudo são, por um lado, **compreender a articulação do Sistema de Lisboa**, composto pelo Acordo de Lisboa da OMPI e pelo seu Ato de Genebra, bem como o seu potencial de efetiva implementação dos direitos decorrentes do registro internacional e da proteção das denominações de origem e das indicações geográficas.

Por outro lado, o estudo tem como objetivo **revisar alguns exemplos de ratificações e adesões de países individuais, bem como de organizações intergovernamentais, ao Ato de Genebra**.

Dessa forma, **o estudo representa um instrumento prático para os formuladores de políticas interessados em avaliar as oportunidades e implicações da adesão ao Ato de Genebra**.

2. O Sistema de Lisboa da OMPI:

Do Acordo de Lisboa sobre a Proteção das Denominações de Origem e seu Registro Internacional ao Ato de Genebra sobre Denominações de Origem e Indicações Geográficas

2.1 Introdução

O objetivo deste capítulo é analisar as principais características do Acordo de Lisboa, bem como os pontos fracos que limitaram sua capacidade de atrair um grande número de partes contratantes. Da mesma forma, este Capítulo analisa o contexto jurídico e diplomático internacional no final da primeira década do século XXI, que possibilitou a reforma do Acordo de Lisboa, bem como a introdução de inovações no sistema por meio do Ato de Genebra.

2.2 O Acordo de Lisboa: avanços e limitações

O **Acordo de Lisboa sobre a Proteção das Denominações de Origem e seu Registro Internacional** (doravante denominado Acordo de Lisboa) foi adotado em 1958 no âmbito da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (doravante denominada OMPI)¹.

Embora a base jurídica para a proteção dos nomes geográficos utilizados para identificar produtos profundamente enraizados em seu ambiente geográfico já pudesse ser encontrada na Convenção de Paris de 1883 para a Proteção da Propriedade Industrial² e no Acordo de Madri de 1891 relativo à Repressão das Falsas Indicações de Procedência de Mercadorias, o Acordo de Lisboa pode ser considerado **o primeiro instrumento internacional especificamente dedicado à categoria de Direitos de Propriedade Intelectual comumente identificados hoje como Indicações Geográficas** (doravante denominadas IGs). O conceito de IG foi oficialmente introduzido em nível multilateral em 1994 com a adoção do Acordo TRIPs da OMC, cujo artigo 22.1 estabelece o seguinte: *“Indicações Geográficas são, para os efeitos deste Acordo, indicações que identifiquem*

¹ O texto completo disponível em <https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/textdetails/15625>.

² Ver art. 10bis(3) da Convenção de Paris.

um produto como originário do território de um Membro, ou região ou localidade deste território, quando determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto seja essencialmente atribuída à sua origem geográfica”.

O Acordo de Lisboa visa proteger Denominações de Origem (doravante denominadas DO), definidas em seu artigo 2.1 como “... a denominação geográfica de um país, região ou localidade que serve para designar um produto dele originário cuja qualidade ou características são devidas exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluindo os fatores naturais e os fatores humanos.” Esse artigo tem sido frequentemente interpretado no sentido de que os fatores naturais e humanos são exigências cumulativas para que um produto possa ser enquadrado na definição de DO. No entanto, ao analisar o texto francês do mesmo artigo (“la qualité ou les caractères”), bem como a prática do tratado (por exemplo, a proteção conferida por meio do Acordo de Lisboa da denominação de origem “Banano de Costa Rica” em 2012, cuja ligação com a área geográfica correspondente parece estar baseada principalmente em aspectos reputacionais³), essa suposição se torna menos evidente. Apesar do debate sobre a interpretação do artigo 2.1 do Acordo de Lisboa, um dos principais motivos para sua reforma, iniciada em 2008 com a criação do Grupo de Trabalho da OMPI sobre possíveis emendas ao Acordo de Lisboa, tem sido esclarecer seu âmbito de aplicação e, em particular, deixar claro que todas as IGs, tal como definidas no Acordo TRIPs, seriam passíveis de proteção ao abrigo do sistema⁴.

O Acordo de Lisboa possui dois objetivos: por um lado, fornecer um sistema internacional de registro de DOs com uma boa relação de custo-efetividade, apoiando assim os produtores que não dispõem de recursos financeiros para realizarem registros individuais em jurisdições estrangeiras; por outro, fornecer um primeiro esquema de harmonização para a proteção de DO baseado em um padrão consolidado:

- i. **Para depositar um pedido de registro internacional por meio do Acordo de Lisboa (artigo 5 do Acordo de Lisboa)**, uma DO deve primeiro ser protegida no seu país de origem. Em seguida, a autoridade nacional competente pode depositar o pedido de inscrição de registro internacional junto à Secretaria da OMPI, mediante o pagamento de uma taxa única. É importante destacar que, em qualquer circunstância, os produtores têm o direito de depositar o pedido de registro internacional diretamente junto à OMPI.

A DO é então publicada e disponibilizada no site da OMPI, e a Secretaria emite uma notificação sobre o pedido de registro para todas as outras partes contratantes do Acordo de Lisboa. Depois disso, as autoridades competentes das partes contratantes têm o prazo de um ano para declarar a sua recusa em conceder proteção à DO em questão no seu território. Quando a Secretaria da OMPI recebe uma declaração de recusa, informa a autoridade competente do país de origem do DO.

³ Para mais detalhes, consulte [aqui](#).

⁴ Sobre esse tema, ver o parágrafo 2.4 do Ato de Genebra: Situação atual e perspectivas para o futuro.

Em caso de recusa de proteção, o motivo deve sempre ser fornecido pela parte contratante em questão. Na prática, o Acordo de Lisboa menciona três razões que podem justificar a recusa de proteção a uma DO notificada por meio de um pedido de registro internacional⁵:

- a. Conflitos com marcas comerciais anteriormente registradas na jurisdição da parte contratante que recusa a proteção (por exemplo, a DO italiana “Prosciutto di Parma” contestada pelo México em 2002⁶);
- b. Situações em que o nome correspondente à DO tenha adquirido um caráter genérico na jurisdição da parte contratante que recusa a proteção (por exemplo, a DO italiana “Asiago” na Nicarágua⁷);
- c. Situações em que a DO em causa não corresponde à definição prevista no tratado ou é contrária à ordem pública (por exemplo, Tequila – como qualquer outra DO de vinhos e bebidas alcoólicas notificadas nos termos do Acordo de Lisboa – no Irã⁸).

Quando uma declaração de recusa é emitida por uma autoridade nacional competente, os produtores da DO podem contestá-la perante um tribunal na jurisdição da parte contratante. Por outro lado, **a parte contratante que emitiu a declaração de recusa pode posteriormente retirá-la.** A título de exemplo, em 2006 o Peru se recusou a conceder proteção no seu território à DO francesa “Champagne”, mas retirou tal recusa em 2008⁹.

Uma questão específica que suscitou debates no contexto do artigo 5 do Acordo de Lisboa é o item 6. A obrigação nele contida de abolir o uso de nomes correspondentes à DO protegida em uma parte contratante por meio do Acordo de Lisboa (após um período de eliminação progressiva não superior a 2 anos) foi interpretada por alguns como uma disposição que abrangeria também marcas comerciais anteriormente registradas. Nesse caso, essa regra entraria em conflito com as regras e a jurisprudência da OMC. Apesar das práticas previstas no Acordo de Lisboa relativas aos termos de recusa (marca comercial registrada anteriormente como justificativa legítima para recusa de proteção – item a. do parágrafo acima), uma das principais motivações para a reforma do Acordo de Lisboa tem sido esclarecer a interpretação desse artigo¹⁰.

- ii. Após transcurso do prazo de um ano, **as partes contratantes que não tenham feito uma declaração de recusa (bem como aquelas que tenham feito uma declaração de proteção antes do fim do prazo) devem proteger a DO em questão no seu**

5 Isso torna o Acordo de Lisboa perfeitamente compatível com as exceções obrigatórias relativas à proteção de IGs contidas nos artigos 24.5 e 24.6 do Acordo TRIPs.

6 Para mais detalhes, consulte [aqui](#).

7 Para mais detalhes, consulte [aqui](#).

8 Para mais detalhes, consulte [aqui](#).

9 Para mais detalhes, consulte [aqui](#).

10 Sobre esse tema, ver o parágrafo 2.4 do Ato de Genebra: Situação atual e perspectivas para o futuro.

território. A proteção será assegurada contra qualquer usurpação ou imitação, ainda que se indique a verdadeira origem do produto ou que a denominação seja usada em tradução ou acompanhada de expressões como gênero, tipo, maneira, imitação ou outras semelhantes (artigo 3 do Acordo de Lisboa).

Além disso, uma DO que tenha recebido proteção em uma parte contratante não poderá, nesse país, ser considerada genérica enquanto se encontrar protegida como denominação de origem no país de origem (artigo 6 do Acordo de Lisboa).

No final de 2008, quando foi criado o Grupo de Trabalho da OMPI sobre possíveis emendas ao Acordo de Lisboa, o **Tratado atraiu apenas vinte e seis partes contratantes**¹¹. Desde então, além das ratificações e adesões ao Ato de Genebra sobre Denominações de Origem e Indicações Geográficas após sua adoção em 2015, o Acordo de Lisboa atraiu mais algumas partes contratantes: Albânia (2019), Bósnia Herzegovina (2013), República Dominicana (2019), República da Moldávia e Macedônia do Norte (2010)¹². **Os dois tratados coexistirão por vários anos, pelo menos até que todas as partes contratantes do Acordo de Lisboa façam adesão ao Ato de Genebra. Além disso, essa situação pode se estender por mais tempo, uma vez que os direitos anteriores relativos a DO protegidas pelo Acordo de Lisboa serão sempre regulados por esse tratado. É por isso que os dois tratados são frequentemente chamados de “Sistema de Lisboa” e estão sujeitos a um regulamento comum (“Regulamentos Comuns ao abrigo do Acordo de Lisboa e do Ato de Genebra do Acordo de Lisboa, em vigor em 1 de janeiro de 2023”¹³).**

Ao tornar-se parte do Acordo de Lisboa (ou do Ato de Genebra), um país (ou organização intergovernamental, no caso do Ato de Genebra¹⁴) torna-se automaticamente membro da Assembleia da União de Lisboa¹⁵.

2.3 Um contexto promissor para revitalizar o Acordo de Lisboa

Após a sua adoção em 1958 e apesar de algumas pequenas alterações implementadas ao longo dos anos, **o número limitado de partes contratantes do Acordo de Lisboa gerou progressivamente um debate sobre a necessidade de sua reforma.** No final da primeira

11 Argélia, Bulgária, Burkina Faso, República Democrática do Congo, Costa Rica, Cuba, República Checa, França, Gabão, Geórgia, Haiti, Hungria, Irã, Israel, Itália, México, Montenegro, Nicarágua, Peru, Portugal, República Popular Democrática da Coreia, República da Moldávia, Sérvia, Eslováquia, Togo e Tunísia.

12 A lista completa das 30 partes contratantes do Acordo de Lisboa pode ser consultada em https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?search_what=C&code=ALL&treaty_id=10.

13 Disponível em <https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/textdetails/19805>.

14 Sobre esse tema, ver o parágrafo 2.4 do Ato de Genebra: Situação atual e perspectivas para o futuro.

15 Atuais membros da Assembleia da União de Lisboa: https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?search_what=B&bo_id=11.

década do século XXI, estavam reunidas as condições ideais para um resultado positivo de tal empreitada.

Em primeiro lugar, na sequência das reuniões da OMC de 2008 em Genebra¹⁶, **tornou-se claro que as negociações sobre IG no âmbito da Agenda de Desenvolvimento de Doha** – que incluía oficialmente o estabelecimento de um registro internacional para IGs de vinhos e bebidas alcoólicas, mas cobria “extraoficialmente” a extensão do artigo 23 para todas as IGs e, conseqüentemente, o estabelecimento de um registro internacional também para todas as IGs – **não teriam feito muito progresso em um futuro próximo.**

Por outro lado, durante o mesmo período, **a União Europeia (doravante denominada UE) modificou suas práticas nas negociações comerciais e agrícolas bilaterais internacionais:** desde acordos “setoriais” abrangendo IGs no setor de bebidas alcoólicas ou vinho – por exemplo, o Acordo de 1997 entre a Comunidade Europeia e os Estados Unidos Mexicanos sobre o reconhecimento mútuo e a proteção das denominações de bebidas alcoólicas¹⁷ ou o Acordo de 2008 entre a Comunidade Europeia e a Austrália sobre o comércio de vinho¹⁸ – até os Acordos de Livre Comércio (doravante denominados ALCs) ou acordos independentes de IGs abrangendo tanto vinhos e bebidas alcoólicas como IGs agrícolas. Exemplos dessa nova prática são o Acordo de Livre Comércio de 2010 entre a União Europeia e os seus Estados-Membros e a República da Coreia¹⁹ e o Acordo de 2021 entre a União Europeia e o Governo da República Popular da China sobre cooperação e proteção das indicações geográficas²⁰. **Nesses acordos, a UE não só propõe um nível robusto de proteção para todas as IGs, mas também um “intercâmbio” de listas de IGs a serem reconhecidas nas respectivas jurisdições dos parceiros depois de terem passado por um processo de escrutínio nacional transparente para permitir que as partes interessadas contestem a proteção**²¹.

Além disso, as agências de cooperação bilateral e multilateral, **seguindo os interesses dos países em desenvolvimento e das economias emergentes relacionados ao potencial das IGs para promover o desenvolvimento local inclusivo**, começaram a envolver-se em projetos relacionados com IGs, com o objetivo de incentivar o reconhecimento/proteção de nomes nesses países para reduzir o êxodo rural e aumentar as receitas dos agricultores²².

16 Sobre as reuniões da OMPI de 2008 em Genebra, ver https://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/meet08_e.htm.

17 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:30da3b97-660b-4c8f-8822-4e0c3cda302c.0004.02/DOC_2&format=PDF.

18 <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:028:0003:0087:EN:PDF>.

19 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2011:127:FULL&from=EN>.

20 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L.2020.407.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2020%3A407%3ATOC>.

21 Para uma análise abrangente desses acordos bilaterais cobrindo IGs (em negociação, concluídos e em vigor) entre a UE e os seus parceiros comerciais, consulte o estudo oriGIn disponível em https://www.origin-gi.com/web_articles/bilateral-agreements-covering-gis-under-negotiation-concluded-and-in-force-between-the-eu-and-its-trade-partners/.

22 Sobre essa tendência, ver o Manual para Indicações Geográficas na África, do AfriPI, disponível em <https://www.origin-gi.com/03-05-2022-webinar-on-geographical-indications-in-africa-launch-of-afripi-manual/>.

Após o reconhecimento em nível nacional dos nomes de tais produtos, surgiu a questão de como protegê-los internacionalmente. Nesse sentido, a ideia de uma solução simples e econômica para o registro internacional de nomes desses produtos despertou o interesse de países em desenvolvimento e das economias emergentes.

Nesse contexto, no final da primeira década do século XXI, estavam reunidas todas as condições para uma revitalização do Acordo de Lisboa da OMPI, cujo objetivo seria abordar os pontos fracos do tratado identificados no parágrafo anterior²³ e atender às necessidades específicas dos países em desenvolvimento e das economias emergentes. Em função disso, em setembro de 2008, as Assembleias Gerais da OMPI decidiram criar um Grupo de Trabalho responsável por explorar possíveis melhorias nos procedimentos previstos no Acordo de Lisboa²⁴.

2.4 O Ato de Genebra: Situação atual e perspectivas para o futuro

Após várias reuniões do Grupo de Trabalho, em maio de 2015 a OMPI convocou uma Conferência Diplomática em Genebra²⁵. Nessa ocasião, o Ato de Genebra do Acordo de Lisboa relativo às Denominações de Origem e às Indicações Geográficas (doravante denominado Ato de Genebra) foi finalmente adotado. Após a adesão da UE, em novembro de 2019, o **Ato de Genebra entrou em vigor em 16 de fevereiro de 2020**²⁶.

O Ato de Genebra mantém as mesmas estruturas do Acordo de Lisboa, oferecendo às partes contratantes uma solução prática e econômica para o registro internacional de nomes geográficos de produtos por meio de um procedimento único e de um conjunto de taxas. O Ato de Genebra mantém o princípio de pedido único – apresentado por meio da OMPI – após o qual as partes contratantes têm um ano para analisar e decidir se concedem ou recusam a proteção nas suas jurisdições, incluindo a possibilidade de recusar a proteção e posteriormente retirar tal recusa (artigo 5 do Ato de Genebra). Embora não sejam especificamente mencionados no Ato de Genebra, os argumentos previstos no Acordo de Lisboa para a recusa de proteção permanecem os mesmos – conflito com uma marca comercial anteriormente registrada, situações em que o nome adquire natureza genérica e casos que não se encaixam na definição de DO (e IG) - e podem ser usados pelas autoridades competentes das partes contratantes para negar proteção a uma DO/IG notificada por meio do tratado em suas áreas de jurisdição.

23 2.2 O Acordo de Lisboa: avanços e limitações.

24 Para mais detalhes sobre o mandato do Grupo de Trabalho, consulte o relatório especial da União de Lisboa adotado pela Assembleia da OMPI, disponível em https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/li_a_23/li_a_23_2.pdf.

25 Os registros estão disponíveis em <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4491>.

26 O texto completo do Ato de Genebra está disponível em <https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/textdetails/15625>.

Ao mesmo tempo, o **Ato de Genebra** introduz uma série de melhorias para resolver as questões que limitaram o número de adesões ao **Acordo de Lisboa**, incluindo algumas necessidades específicas dos países em desenvolvimento e das economias emergentes, em particular:

- i. **Inclui formalmente as IGs no âmbito de aplicação do tratado**, com uma definição que corresponde fielmente à do Acordo TRIPs (artigo 2 do Ato de Genebra).
- ii. Proporciona um nível robusto de proteção, tanto para as IGs como para as DOs (artigo 11 do Ato de Genebra). **Esse nível de proteção foi reforçado em comparação com o previsto no Acordo de Lisboa**, uma vez que a proteção dos nomes passa a abranger a sua utilização em bens que não sejam da mesma espécie daqueles cobertos pela DO ou IG, e em serviços, desde que essa utilização prejudique ou reduza de forma injusta, ou tire vantagem injusta da reputação de uma DO ou IG (artigo 11(1)(a)(ii) do Ato de Genebra).

- iii. **Esclarece as relações com direitos relativos a marcas comerciais anteriormente registradas, em conformidade com as normas e jurisprudências internacionais.**

O Artigo 13.1 do Ato de Genebra afirma que: “O disposto no presente ato não prejudica uma marca comercial previamente requerida ou registrada de boa-fé, ou adquirida pelo uso, de boa-fé, numa parte contratante. Sempre que a legislação de uma parte contratante preveja uma exceção limitada aos direitos conferidos por uma marca comercial, de tal forma que a marca existente previamente possa, em determinadas circunstâncias, não permitir ao seu proprietário impedir que uma denominação de origem ou uma indicação geográfica registrada obtenha proteção ou seja utilizada nessa parte contratante, a proteção da denominação de origem ou da indicação geográfica registrada não limitará de nenhuma outra forma os direitos conferidos por essa marca comercial”. Esse artigo confirma o Acordo TRIPs da OMC e a jurisprudência, pois reafirma que os países têm o direito de dar prioridade a uma marca comercial registrada ou adquirida de boa fé, ou – como uma exceção limitada aos direitos de marca – oferece a possibilidade de “coexistência” entre uma marca comercial anteriormente registrada ou adquirida de boa fé e uma DO ou IG posterior.

Além disso, o artigo 11.3 do **o Ato de Genebra esclarece (uma vez que o tema não foi tratado especificamente pelo Acordo de Lisboa) que uma parte contratante deve – ex officio, se sua legislação nacional assim o estabelecer, ou a pedido de uma parte interessada – recusar ou invalidar o registro de uma marca comercial posterior se a utilização dessa marca resultar numa das situações previstas no parágrafo 1 do mesmo artigo relativo à duração da proteção**²⁷.

Sempre no contexto da proteção, o princípio do Acordo de Lisboa que determina que uma DO (agora ampliado para IGs também) que tenha recebido proteção de uma parte contratante por meio do sistema não pode, nesse país, ser considerada

27 Ver acima, item ii.

genérica, desde que seja protegida no país de origem, foi mantido pelo Ato de Genebra (artigo 12 do Ato de Genebra).

- iv. **Permite que as organizações intergovernamentais – ao abrigo das quais uma IG/DO pode obter proteção em nível regional – se tornem partes contratantes** (artigo 28(1)(iii) do Ato de Genebra). Isso significa que, para poder aderir ao Ato de Genebra, uma organização intergovernamental deve ser encarregada da tarefa de conceder direitos de propriedade intelectual para DOs e IGs nos seus Estados-Membros.
- v. **Oferece mais flexibilidade em termos do depósito do pedido de inscrição no registro internacional** (grupos e beneficiários autorizados pela sua legislação nacional a depositar o pedido de inscrição de registro internacional podem fazê-lo dentro do sistema, artigo 5.3 do Ato de Genebra) e **taxas** (artigo 7.3 do Ato de Genebra). Essas disposições contribuem para tornar o Ato de Genebra um instrumento jurídico atraente para uma variedade de sistemas e tradições jurídicas.

Essas reformas parecem estar funcionando no esforço de expansão do Sistema de Lisboa. Em junho de 2023, o Ato de Genebra atraiu 18 partes contratantes, incluindo duas organizações intergovernamentais (a Organização Africana de Propriedade Intelectual – doravante denominada OAPI – com seus 17 Estados-Membros²⁸, Albânia, Cabo Verde, Costa do Marfim²⁹, Camboja, República Tcheca³⁰, França³¹, Hungria³², a República Popular Democrática da Coreia, a UE com os seus 27 Estados-Membros³³, Gana, Laos, Omã, Peru, Federação Russa, Samoa, Suíça e Tunísia), **cobrando 55 jurisdições em todo o mundo.**

Em particular, **a adesão da UE** – com o seu mercado de cerca de 440 milhões de consumidores interessados em produtos de origem e o seu regulamento para IGs artesanais e industriais em processo de implementação³⁴ – **representa um incentivo para vários outros Estados-Membros da OMPI, incluindo países como a China e a Índia, que têm um elevado número de IGs não agrícolas protegidas em nível nacional, aderirem ao Ato de Genebra num futuro próximo.**

Com relação ao número de inscrições, por meio do “Lisbon Express”³⁵ é possível obter dados relativos aos pedidos de registros internacionais recebidos pela OMPI no âmbito do Sistema de Lisboa ao longo dos anos. Aqui estão os números relativos aos últimos cinco anos:

28 Benim, Burkina Faso, Camarões, República Centro-Africana, Comores, Chade, Congo, Costa do Marfim, Gabão, Guiné, Guiné Bissau, Guiné Equatorial, Mali, Mauritânia, Níger, Senegal e Togo.

29 Embora a OAPI tenha aderido ao Ato de Genebra como organização internacional, a Costa do Marfim também o fez individualmente. Sobre isso, ver Capítulo 4, parágrafo 4.3.

30 Embora a UE tenha aderido ao Ato de Genebra como organização internacional, alguns dos seus Estados-Membros também o fizeram individualmente. Sobre isso, ver Capítulo 4, parágrafo 4.2.

31 *Ibid.*

32 *Ibid.*

33 Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, República de Chipre, República Checa, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polônia, Portugal, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha e Suécia.

34 Sobre isso, ver Capítulo 4, parágrafo 4.2.

35 Disponível em <https://lisbon-express.wipo.int/struct-search?lang=en>.

- [5 em 2019](#)
- [6 em 2020](#)
- [120 em 2021](#)
- [26 em 2022](#)
- [17 em 2023 \(até 5 de setembro\)](#)

Para os próximos dois anos, de acordo com o programa de trabalho e orçamento da OMPI (PoW&B) para o biênio 2024/25³⁶, o número de pedidos no âmbito do Sistema de Lisboa está estimado em 80 pedidos de registro por ano nos próximos dois anos. A receita correspondente às taxas do Sistema de Lisboa para o biênio está estimada em 200.000 francos suíços, um aumento de 33,3 por cento em comparação com a Estimativa de Receita do PoW&B de 2022/23. Apesar da cifra crescente, esse montante ainda não é suficiente para cobrir os custos do Sistema de Lisboa (manutenção de registro, promoção etc.). Como resultado, nenhum recurso será distribuído às partes contratantes. Por outro lado, em conformidade com o duradouro princípio de solidariedade financeira entre as Uniões da OMPI e os programas orçamentários, o orçamento global da OMPI financia os custos adicionais do Sistema de Lisboa. No futuro, quanto mais países da OMPI aderirem ao sistema, mais o sistema se tornará autossustentável³⁷.

Dito isto, segundo o art. 7.4 do Ato de Genebra, as partes contratantes têm a possibilidade de apresentar uma declaração para notificar o Diretor-Geral da OMPI de que a proteção resultante de um registro internacional somente se estenderá à denominação de origem ou indicação geográfica correspondente se for paga uma taxa para cobrir os custos do exame material. O valor dessa taxa individual – a ser indicada na declaração acima mencionada – não pode ser superior ao valor exigido pela legislação nacional ou regional da parte contratante, reduzido das economias resultantes do procedimento internacional. Além disso, a parte contratante poderá, por meio de declaração, notificar o Diretor-Geral de que exige uma taxa administrativa relativa ao uso pelos beneficiários da denominação de origem ou da indicação geográfica nessa parte contratante³⁸.

Face ao exposto, presumindo que um país inclua na sua legislação nacional uma taxa para o exame das denominações de origem estrangeiras ou das indicações geográficas e faça adesão ao Sistema de Lisboa em 2023, em 2024 e 2025 esse país pode esperar recursos relacionados à análise de 160 pedidos de registro, com base nos seus próprios custos de avaliação. Além disso, se o mesmo país contemplar em sua legislação nacional uma taxa relativa à utilização pelos beneficiários da denominação de origem ou da indicação

36 Disponível em https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_pbc_36/wo_pbc_36_8.pdf.

37 Ressalta-se que, de acordo com a compilação mundial de IGs do oriGIn, existem pelo menos 9.251 IGs reconhecidas nas jurisdições ao redor do mundo: <https://www.origin-gi.com/worldwide-gi-compilation/> (última consulta em 8 de agosto de 2023).

38 Ver também a Regra 8 do Regulamento Comum ao abrigo do Acordo de Lisboa e do Ato de Genebra do Acordo de Lisboa, disponível em <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/587615>.

geográfica nesse país, pode esperar recursos relacionados ao número de denominações de origem ou de indicações geográficas que serão efetivamente exportadas para esse país. Ademais, considerando a existência de pelo menos 10.000 denominações de origem e indicações geográficas no mundo³⁹, juntamente com a tendência de aumento de ratificações do Ato de Genebra, o número de pedidos internacionais anuais deve crescer para mais de 80 após 2025.

As atuais partes contratantes do Ato de Genebra que exigem o pagamento de uma taxa individual para fins de exame são: OAPI, Cabo Verde, Camboja, Gana, Federação Russa e Samoa. As partes contratantes que exigem taxa administrativa relativa ao uso de uma denominação de origem ou indicação geográfica pelos beneficiários correspondentes são: Federação Russa e Samoa⁴⁰.

Por outro lado, a taxa cobrada pela OMPI para um pedido internacional corresponde a 1.000 CHF, aos quais um país deve adicionar os custos de análise, bem como, eventualmente, taxas de utilização solicitadas pelos países acima mencionados⁴¹.

Ao avaliar os custos e benefícios relacionados à adesão ao Ato de Genebra, duas outras questões devem ser levadas em consideração:

1. Do ponto de vista puramente financeiro, se um país não for parte contratante do Ato de Genebra, o depósito de pedidos individuais nos países que fazem parte do Acordo exigirá não apenas mais tempo, mas também recursos financeiros adicionais para arcar com os custos de contratação de advogados locais para depositar os pedidos de registro.
2. Além disso, o Ato de Genebra garante que, no prazo de um ano, as denominações de origem e indicações geográficas nacionais estarão protegidas em 55 jurisdições. Isso nem sempre acontece com os pedidos individuais submetidos por meio de procedimentos nacionais, nos quais os procedimentos de contestação podem demorar mais tempo.

Contudo, **o Ato de Genebra da OMPI representa hoje um instrumento internacional moderno e flexível para a proteção de DOs e IGs. Além disso, está em vias de se tornar um registro verdadeiramente internacional que irá facilitar a proteção em jurisdições estrangeiras, beneficiando pequenos produtores e pequenas e médias empresas (PMEs).**

39 Ver nota 36.

40 Os valores correspondentes podem ser encontrados em <https://www.wipo.int/lisbon/en/declarations.html>.

41 Ver nota 37.

3. Casos jurídicos relacionados com a implementação do Acordo de Lisboa

3.1 Introdução

O Capítulo anterior abordou as características do Acordo de Lisboa, incluindo o seu sólido quadro jurídico para proteger a DO de uma parte contratante contra qualquer usurpação e imitação nas jurisdições das outras partes contratantes.

O objetivo deste capítulo é analisar alguns casos jurídicos nos quais o Acordo de Lisboa foi utilizado como base jurídica para fazer cumprir os direitos de DO. Da mesma forma, também será mencionado um caso no qual o Acordo de Lisboa foi utilizado como um instrumento flexível para facilitar a implementação das obrigações jurídicas internacionais das partes contratantes decorrentes de tratados diferentes do próprio Acordo de Lisboa.

Tendo em conta que o nível de proteção proporcionado pelo Acordo de Lisboa foi reforçado pelo Ato de Genebra e que as suas flexibilidades foram mantidas e esclarecidas no novo tratado, **este capítulo pretende mostrar que o Ato de Genebra pode ser considerado um instrumento ainda mais eficaz para a proteção de DO e IGs em nível internacional.**

3.2 A aplicação da DO Parmigiano Reggiano no México e no Peru

A DO italiana “Parmigiano Reggiano” foi registada no âmbito do Acordo de Lisboa em 23 de dezembro de 1969. Em 2009, a associação representante dos produtores de “Parmigiano Reggiano” (doravante denominada Consórcio) considerou que um queijo distribuído no México (outra parte contratante do Acordo de Lisboa) pela empresa Zitches S.A. – ostentando a denominação “Parmigiano Reggiano” sem respeitar as características identificadas no caderno de especificações dos produtos – violava a DO protegida no México

através do Acordo de Lisboa (bem como as marcas comerciais coletivas registadas pelo Consórcio no México). O Consórcio, portanto, solicitou medidas cautelares ao “Instituto Mexicano de la Propiedad Intellectual” (doravante denominado IMPI).

O IMPI, com sua decisão 3.224, de 23 de fevereiro de 2009, indeferiu o pedido de medidas cautelares por infração da DO. O Instituto considerou que o Consórcio não cumpriu o requisito estabelecido pelo artigo 229 da lei mexicana de PI, segundo o qual qualquer direito de propriedade intelectual reconhecido no México deve mencionar uma indicação clara de que está protegido naquela jurisdição (no caso em questão, o produto original deveria ter mencionado a proteção da DO “Parmigiano Reggiano” 513 ao abrigo do Acordo de Lisboa). Nesse contexto, deve ser mencionado que, na época, o Acordo de Lisboa era a única forma de proteger uma DO estrangeira no México (não estava previsto nenhum procedimento interno específico para DO estrangeira). Da mesma forma, o Acordo de Lisboa não prevê a exigência do artigo 229 da lei mexicana de PI.

O Consórcio recorreu da decisão do INPI perante um tribunal nacional, com os seguintes fundamentos: uma violação das obrigações decorrentes do Acordo de Lisboa (que não exige o cumprimento do requisito estabelecido no artigo 229 da lei mexicana de PI), bem como uma violação das garantias contidas nos artigos 14, 16 e 133 da Constituição mexicana. O recurso foi rejeitado e o caso chegou posteriormente ao Supremo Tribunal mexicano. O Supremo Tribunal, com sentença de 24 de março de 2010, adiou a decisão para julgamento por um tribunal administrativo diferente, declarando que o artigo 229 da lei mexicana de PI não é aplicável à proteção de DO no México. Em seguida, com a sentença de 8 de novembro de 2010, concedeu proteção integral à DO “Parmigiano Reggiano” no México, considerando legítimas as medidas cautelares solicitadas pelo Consórcio junto ao INPI⁴².

Na mesma linha, graças ao Acordo de Lisboa, o Consórcio impediu o registro de uma marca comercial em conflito com a DO “Parmigiano Reggiano” no Peru, outra parte contratante do tratado⁴³. Em 2009, a empresa local “Sancor Cooperativas Unidas Limitada” solicitou o registro de uma marca comercial contendo a denominação “Queso Reggianito Rallado” na classe 29. Por meio da sua resolução n. 12493, o instituto local de PI (INDECOPI) considerou que “Reggianito” é uma imitação da DO “Parmigiano Reggiano” protegida no Peru pelo Acordo de Lisboa e rejeitou a marca comercial. A “Sancor Cooperativas Unidas Limitada” recorreu dessa decisão, argumentando, entre outros, que a denominação “Reggianito” adquiriu caráter genérico no Peru. Por fim, a Câmara de Recurso do INDECOPI confirmou a decisão inicial (incluindo a fundamentação sobre a imitação da DO) e rejeitou a marca comercial⁴⁴.

42 As decisões mencionadas neste parágrafo estão disponíveis no Anexo I.

43 Embora a questão das marcas posteriores em conflito com uma DO anterior não seja tratada diretamente pelo Acordo de Lisboa, pode ser considerada uma consequência direta da duração da proteção conferida à DO protegida pelo tratado pelo artigo 3. (ver Capítulo 1, parágrafo 2.2). Sobre o esclarecimento desta questão no Ato de Genebra, ver Capítulo 2, parágrafo 2.4.

44 As decisões mencionadas neste parágrafo estão disponíveis no Anexo II.

3.3 A aplicação da DO Champagne no Peru

A DO francesa “Champagne” está protegida pelo Acordo de Lisboa desde 1968. Em 19 de março de 2019, a associação representativa dos produtores da DO (doravante denominada CIVC) e o Instituto Nacional de Origem e Qualidade (doravante denominado INDO) submeteram oposição ao registro da marca comercial “Shampiña” na classe 33 no Peru (bebidas alcoólicas exceto cervejas, que contém frutas (abacaxi); extrato de fruta com álcool)⁴⁵.

Na decisão n. 0433-2021/TPI-INDECOPI, a Câmara Especializada em Propriedade Intelectual do Tribunal de Defesa da Concorrência e da Propriedade Intelectual indeferiu o pedido de registro. A INDECOPI baseou-se no Acordo de Lisboa (DO Champagne, registro internacional 231) e no artigo 135 k) da Decisão 486 da Comissão da Comunidade Andina e afirma que o consumidor vê em “shampiña” a associação de Champagne e pina (abacaxi em espanhol). Portanto, poderia ser percebida uma “alusão”, ou “usurpação”, à denominação Champagne. Para aceitar a oposição, os juízes do INDECOPI apoiam-se na associação de ideias que poderiam ser produzidas na mente do consumidor, mas também na pronúncia e repetição do nome “Champagne”: “a sinalização solicitada consiste no nome “shampiña” que será pronunciado “champiña”⁴⁶.

3.4 A aplicação da DO Prosecco na Moldávia

“Prosecco” é uma DO italiana protegida pelo Acordo de Lisboa desde 2013. Em 2016, a associação representativa dos produtores da DO (doravante denominada Consórcio), opôs-se com sucesso ao pedido de marca comercial n. 035942 “Prosecco Pronto” depositado na Agência Estatal de Propriedade Intelectual (AGEPI) pela empresa Bulgari Winery SRL. A Moldávia é parte contratante do Acordo de Lisboa desde 2010. Na Moldávia, o Consórcio também é titular da marca comercial figurativa “Prosecco DOC” (registrada por meio do sistema de Madrid, registro internacional n. 1169551).

A Bulgari Winery SRL recorreu dessa decisão e solicitou o cancelamento da marca comercial acima mencionada de propriedade do Consórcio com base na suposta natureza genérica do termo “Prosecco”, bem como em uma série de outros argumentos ambíguos (como o fato de que a marca “Prosecco Pronto” foi solicitada não para vinhos, mas para champanhe). O recurso foi provido porque o juiz de primeira instância concluiu que: “a denominação Prosecco é genérica na Moldávia em relação ao vinho espumante champanhe e que o uso do nome PROSECCO PRONTO pela Vinícola Bulgari para seu vinho espumante champanhe não viola a DO Prosecco”.

⁴⁵ *Ibidem*.

⁴⁶ A decisão mencionada neste parágrafo está disponível no Anexo III.

O Consórcio recorreu da decisão da primeira instância com base na proteção de que goza a DO “Prosecco” na Moldávia no âmbito do Acordo de Lisboa, bem como no acordo bilateral entre a Moldávia e a UE sobre a proteção das IGs para produtos agrícolas e alimentares. Especificamente, o artigo 6 do Acordo de Lisboa (“uma denominação à qual tenha sido concedida proteção num dos países da União Especial nos termos do procedimento previsto no artigo 5 não pode, nesse país, ser considerada como tendo-se tornado genérica, desde que seja protegida como denominação de origem no país de origem”) foi invocado pelo Consórcio. Como “Prosecco”, que é a denominação protegida na Moldávia no âmbito do Acordo de Lisboa (sob o registro n. 906) desde 24 de setembro de 2012, não era genérica na Moldávia naquele momento, não pode ser considerada como tendo-se tornado genérica em 2016 (ano do litígio), uma vez que ainda estava protegida no seu país de origem (Itália, via o Regulamento da UE 1308/2013 sobre a proteção das IGs do vinho).

O juiz de segunda instância acatou a posição do Consórcio e reafirmou a proteção total da DO na Moldávia, bem como a proibição dos produtos locais cujos rótulos contenham o nome “Prosecco”. A contraparte recorreu da decisão junto ao Supremo Tribunal, que declarou o recurso inadmissível.

3.5 O caso da DO Pisco

A DO Pisco está protegida pelo Acordo de Lisboa desde 2006. O pedido de aplicação internacional foi apresentado pelo Peru em 19 de maio de 2005. Na sequência da notificação da OMPI às outras partes contratantes do Acordo de Lisboa, algumas delas apresentaram declaração de recusa⁴⁷. Para efeitos deste artigo, é interessante analisar as declarações de recusa (e suas retiradas) emitidas pelas partes contratantes do Acordo de Lisboa que também são Estados-Membros da UE (Bulgária⁴⁸, República Tcheca, França, Itália, Portugal, Eslováquia e Hungria).

Nesse ponto, deve-se mencionar que a EU celebrou com o Chile, em 2002, o Acordo que cria uma associação entre a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e a República do Chile, por outro. Este Acordo - em vigor desde 1 de fevereiro de 2003 - contém anexos que asseguram a proteção das IGs dos vinhos e bebidas espirituosas europeias no Chile, bem como a proteção das IGs dos vinhos e bebidas espirituosas chilenas (incluindo o Pisco chileno) na UE⁴⁹. Este é um caso típico de IGs homônimas, onde um nome idêntico é protegido em duas jurisdições no que diz respeito à origem de produtos com características diferentes.

47 Detalhes completos disponíveis [aqui](#).

48 A Bulgária retirou a sua declaração de recusa, mas o conteúdo e as consequências são as mesmas das recusas emitidas pelos outros Estados-Membros da UE.

49 Ver Capítulo 2, parágrafo 2.3.

Como resultado, quando os Estados-Membros da UE acima mencionados, que também são partes contratantes do Acordo de Lisboa, receberam o pedido internacional para a proteção do Pisco (Peru), já estavam vinculados pelo acordo bilateral com o Chile. Como o Acordo de Lisboa não abordou a questão da DO homônima⁵⁰, a solução encontrada por tais países foi uma "recusa parcial". Em outras palavras, Bulgária, República Checa, França, Itália, Portugal, Eslováquia e Hungria protegeram a DO Pisco (Peru) nas suas jurisdições. Entretanto, permitiram a coexistência com a comercialização da denominação Pisco para produtos originários do Chile, em linha com o acordo comercial entre a UE e o Chile. A redação exata utilizada em todas as declarações de recusa (e retirada da recusa no caso da Bulgária) é a seguinte (em francês): "*La protection de l'appellation d'origine Pisco est refuse uniquement en ce qu'elle ferait obstacle à l'utilisation pour des produits originaires du Chili de l'appellation Pisco protégée conformément à l'Accord du 18 novembre 2002 établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part...*". Na verdade, no quadro jurídico das IGs da UE, está prevista a possibilidade de coexistência entre IGs homônimas, desde que haja distinção suficiente na forma como são apresentadas aos consumidores e não haja risco de estes serem induzidos ao erro.

A esse respeito, deve notar-se que a Lei de Genebra, através do seu artigo 13.4, abordou parcialmente a questão das DOs e IGs homônimas, deixando de fato às partes contratantes a possibilidade de permitir ou não a sua coexistência.

50 A única obrigação internacional a esse respeito deriva do artigo 23.4 do Acordo TRIPs: "No caso de indicações geográficas homônimas para vinhos, será concedida proteção a cada indicação, observado o disposto no parágrafo 4 do artigo 22. Cada Membro determinará as condições práticas sob as quais as indicações homônimas em questão serão diferenciadas entre si, tendo em conta a necessidade de assegurar um tratamento equitativo dos produtores em questão e de que os consumidores não sejam induzidos ao erro".

4. Exemplos selecionados de ratificações e adesões ao Ato de Genebra

4.1 Introdução

O objetivo deste capítulo é rever alguns exemplos de ratificações e adesões ao Ato de Genebra por parte de países individuais, bem como de organizações intergovernamentais.

4.2 A ratificação da UE, juntamente com a da França

A esse respeito, um caso interessante é representado pela UE. Enquanto organização intergovernamental, a UE teve que estabelecer uma governança com os seus Estados-Membros, em particular aqueles que, no momento da ratificação do Ato de Genebra pela UE, já estavam em contato com as partes contratantes do Acordo de Lisboa.

4.2.1 Base jurídica para a adesão da UE e dos seus Estados-Membros ao Ato de Genebra

Dado que a UE está incumbida de conceder direitos de propriedade intelectual para DOs e IGs nos seus Estados-Membros⁵¹, ratificou o Ato de Genebra em novembro de 2019⁵².

O processo teve início em julho de 2018, quando a Comissão Europeia apresentou uma proposta de decisão do Conselho sobre a adesão da União Europeia ao Ato de Genebra, com base no artigo 207 e no artigo 218 (6)(a) do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE)⁵³. Dada a sua competência exclusiva no campo das IGs, a Comissão propôs que apenas a União Europeia – e não os seus Estados-Membros – aderisse ao Ato de Genebra.

51 Ver o parágrafo 2.4 A Lei de Genebra: Situação atual e perspectivas para o futuro.

52 Ver https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0015.html.

53 O texto do TFUE está disponível em <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT>.

Após um debate, o Conselho da União Europeia adotou uma abordagem diferente e enviou ao Parlamento Europeu uma minuta de decisão que autoriza qualquer Estado-Membro da UE que o deseje a aderir ao Ato de Genebra. Em 16 de abril de 2019, o Parlamento aprovou em sessão plenária a minuta de decisão proposta pelo Conselho. **Em 7 de outubro de 2019, a Decisão (UE) 2019/1754 do Conselho relativa à adesão da União Europeia ao Ato de Genebra do Acordo de Lisboa sobre Denominações de Origem e Indicações Geográficas⁵⁴ e o Regulamento (UE) 2019/1753 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2019, relativo à ação da União na sequência da sua adesão ao Ato de Genebra do Acordo de Lisboa sobre Denominações de Origem e Indicações Geográficas⁵⁵ foram finalmente aprovados.** Com base neles, a UE aderiu ao Ato de Genebra em novembro de 2019.

Antes de entrarmos nos detalhes do Regulamento (UE) 2019/1753 para compreender a articulação entre a Comissão Europeia e os Estados-Membros da UE na implementação do Ato de Genebra, é importante examinar a capacidade dos Estados-Membros da UE para aderir a esse ato. Com efeito, em janeiro de 2020, a Comissão Europeia interpôs um recurso de anulação da Decisão (UE) 2019/1754 do Conselho no Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE). A Comissão contestou, em particular, os artigos 3 e 4 da Decisão relativos à possibilidade de todos os Estados-Membros que o desejem ratificarem ou aderirem ao Ato de Genebra, juntamente com a UE. A razão invocada pela Comissão Europeia foi o pleno respeito à sua competência exclusiva em matéria de IGs. Em 22 de novembro, o TJUE decidiu a favor da Comissão Europeia⁵⁶. Como a CE não se opôs à adesão ao Ato de Genebra dos Estados-Membros da UE que já eram partes no Acordo de Lisboa, o Conselho e o Parlamento tiveram que alterar a Decisão (UE) 2019/1754 apenas no que diz respeito a essa parte⁵⁷. **Isso significa que – no marco da adesão da UE ao Ato de Genebra – apenas Bulgária, República Tcheca, França, Hungria, Itália, Portugal e Eslováquia (os Estados-Membros da UE que eram partes contratantes do Acordo de Lisboa em novembro de 2019) podem tornar-se partes contratantes do Ato de Genebra, juntamente com a própria UE. O objetivo é garantir a continuidade dos direitos de DO destes países já protegidos pelo Acordo de Lisboa no momento da ratificação do Ato de Genebra pela UE⁵⁸.**

Esta solução também garante os direitos de voto da UE na União de Lisboa. O Artigo 22(4) (b)(ii) do Ato de Genebra, de fato, prevê que as partes contratantes que são organizações intergovernamentais têm um número de votos igual ao número dos seus Estados-Membros que também são partes nele. Não são concedidos direitos de voto às organizações intergovernamentais se algum dos seus Estados membros os tiver e vice-versa.

54 Texto completo disponível em <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1754&rid=2#:~:text=Article%201-,The%20accession%20of%20the%20European%20Union%20to%20the%20Geneva%20Act,is%20attached%20to%20this%20Decision.>

55 O texto completo está disponível em https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.271.01.0001.01.ENG.

56 A decisão completa do TJUE está disponível em <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0024.>

57 Ver https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0128_EN.html.

58 Sobre isso, ver o parágrafo 2.2 O Acordo de Lisboa: avanços e limites.

Em junho de 2023, a UE apresentou 122 pedidos de proteção internacional de suas DOs e IGs no âmbito do Ato de Genebra⁵⁹.

4.2.2 Articulação entre a Comissão Europeia e os Estados-Membros da UE na implementação do Ato de Genebra

A articulação entre a Comissão Europeia e os Estados-Membros da UE na implementação do Ato de Genebra é abordada pelo referido Regulamento (UE) 2019/1753 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2019. Os pontos mais relevantes do Regulamento são:

- i. **A Comissão Europeia, na sua qualidade de autoridade competente, é responsável por estabelecer uma lista de DOs e IGs protegidas pela legislação da União a ser apresentada ao abrigo do Ato de Genebra.** Essa lista basear-se-á em notificações dos Estados-Membros da UE, agindo por sua própria iniciativa ou a pedido dos beneficiários (artigo 2 do Regulamento). Ao fazê-lo, os Estados-Membros deverão levar em conta o valor da produção e da exportação de DOs e IGs, a sua proteção ao abrigo de outros acordos, bem como as infrações existentes em países terceiros. Embora os Estados-Membros da UE que eram partes contratantes no Acordo de Lisboa mantenham essa condição para garantir a continuidade dos seus direitos e obrigações, não poderão registrar novos DO para produtos abrangidos pelo âmbito de aplicação dos regulamentos existentes sobre IGs da UE⁶⁰;
- ii. **Da mesma forma, a Comissão Europeia publica qualquer pedido internacional notificado por outras partes contratantes no âmbito do Ato de Genebra** (artigo 4 do Regulamento) **e supervisiona o processo de oposição para dar às partes interessadas a possibilidade de se oporem à proteção de DOs e IGs estrangeiras na UE** (artigo 6 do Regulamento). A lista completa dos motivos a serem invocados no âmbito desse procedimento de oposição é indicada no ponto 2 do mesmo artigo;
- iii. Além disso, na sequência do processo de oposição, **a Comissão Europeia concede ou recusa proteção às DOs e IGs notificadas pela OMPI no âmbito do Ato de Genebra** (artigo 7 do Regulamento);
- iv. **As taxas previstas no artigo 7 do Ato de Genebra serão pagas pelos Estados-Membros da UE de origem da DO e das IGs.** Os Estados-Membros terão a opção de exigir que os beneficiários paguem algumas ou todas essas taxas (artigo 13 do Regulamento);

4.2.3 A questão das IGs não agrícolas na UE

A legislação da UE sobre IGs – baseada no Regulamento (UE) n. 1151/2012, no Regulamento (UE) n. 1308/2013 e no Regulamento (UE) n. 2019/787 – era perfeitamente

⁵⁹ A lista completa está disponível [aqui](#).

⁶⁰ Regulamento (UE) n. 1151/2012, Regulamento (UE) n. 1308/2013 e Regulamento (UE) n. 2019/787.

compatível com o Ato de Genebra em termos de profundidade de proteção. O mesmo não pode ser dito em termos do escopo da proteção. A Lei de Genebra, de fato, abrange também DOs e IGs não agrícolas⁶¹. Os três regulamentos acima mencionados abrangem exclusivamente IGs agrícolas, de vinhos e de bebidas espirituosas.

A ratificação do Ato de Genebra pela UE acelerou, portanto, o debate interno sobre a adoção de um regulamento específico relativo às IGs não agrícolas⁶². Como resultado, em abril de 2022, a Comissão Europeia publicou uma proposta legislativa sobre indicações geográficas para produtos artesanais e industriais⁶³. Na sequência disso, o Parlamento Europeu e o Conselho começaram a trabalhar nesse texto. Em 2 de maio de 2023, o chamado "trílogo" (negociações entre a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu⁶⁴) chegou a um acordo sobre o regulamento relativo à proteção das indicações geográficas dos produtos artesanais e industriais. Em 24 de maio, os embaixadores dos Estados-Membros na UE aprovaram esse acordo, seguidos pela Comissão dos Assuntos Jurídicos do Parlamento Europeu (comJURI) em 30 de maio⁶⁵. Antes do regulamento entrar em vigor, a sessão plenária do Parlamento Europeu precisa dar a sua aprovação (votação prevista para julho de 2023) e depois o Conselho deve adotá-lo formalmente.

Quando o regulamento da UE sobre a proteção das indicações geográficas para produtos artesanais e industriais for adotado ainda este ano, a legislação da UE sobre IGs será totalmente compatível com o Ato de Genebra.

4.2.4 A ratificação da França

Em 21 de janeiro de 2021, a França depositou junto ao Diretor Geral da OMPI o seu instrumento de ratificação do Ato de Genebra⁶⁶. Tal como mencionado no ponto 4.2.1 acima, enquanto parte contratante do Acordo de Lisboa e Estado-Membro da UE, a França foi autorizada a aderir ao Ato de Genebra para garantir a continuidade dos direitos de suas DOs anteriormente protegidas ao abrigo do Acordo de Lisboa relativamente às outras partes contratantes do Acordo de Lisboa (mesmo depois de eventualmente aderirem ao Ato de Genebra, os direitos anteriores das DOs francesas nesses países serão mantidos).

Dado que todas as questões jurídicas relativas à ratificação do Ato de Genebra pela UE e pelos seus Estados-Membros foram tratadas pelo Regulamento (UE) 2019/1753 acima mencionado, **a ratificação pela França foi finalizada através de um simples decreto** ("Décret no 2021-505 du 26 avril 2021 portant publication de l'acte de l'arrangement de

61 Ver definições no artigo 2 do Ato de Genebra.

62 Uma declaração final da Comissão em Regulamento (UE) 2019/1753 menciona esta questão.

63 O texto está disponível em https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/strategy/intellectual-property/geographical-indications-craft-and-industrial-products_en.

64 Sobre o processo legislativo da UE, ver <https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/decision-making/ordinary-legislative-procedure/>.

65 Ver o texto em <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9412-2023-INIT/en/pdf>.

66 Ver https://www.wipo.int/lisbon/en/news/2021/news_0002.html.

Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques (ensemble un règlement d'exécution), assinado em Genebra em 21 de maio de 2015, que restabelece as partes relevantes da legislação e publica o texto completo do Ato de Genebra⁶⁷. A França – através das suas administrações públicas envolvidas com IGs (o “Institut national de l'origine et de la qualité” - INDO⁶⁸, o “Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire”⁶⁹ e o “Institut national de la Propriété Intellectuelle” – INPI⁷⁰) mantém contatos com os produtores franceses, bem como com a Comissão Europeia, para estabelecer as listas de DOs e IGs francesas a serem notificadas no âmbito do Ato de Genebra.

4.3 A adesão da OAPI, juntamente com a da Costa do Marfim

A OAPI também concede direitos de propriedade intelectual relativamente a DOs e IGs nos seus Estados-Membros. **Como resultado, em 15 de dezembro de 2022, a OAPI poderia aderir ao Ato de Genebra da OMPI, depositando o seu instrumento de adesão junto ao Diretor Geral da OMPI**⁷¹. O tratado entrou em vigor em relação à Organização (e seus 17 estados membros, incluindo a Costa do Marfim, que ratificou o tratado em 2018), em 15 de março de 2023.

Ainda não foi adotada qualquer legislação oficial a nível da OAPI para implementar a sua adesão ao Ato de Genebra. Da mesma forma, a OAPI ainda não notificou nenhuma DO ou IG através do sistema. No entanto, a OAPI assinou um acordo de cooperação com a OMPI (que não está disponível publicamente) para promover o registro internacional de suas DO e IGs ao abrigo do Ato de Genebra.

4.4 A adesão do Peru

Em julho de 2022, o Peru depositou junto ao Diretor Geral da OMPI o instrumento de adesão ao Ato de Genebra, no contexto da sexagésima terceira série de reuniões das Assembleias dos Estados Membros da OMPI, realizada em Genebra, de 14 a 22 de julho. O Ato de Genebra entrou em vigor no Peru em 18 de outubro de 2022.

O Peru adotou duas legislações para implementar o Ato de Genebra: a “Resolución legislativa que aprueba el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las denominaciones

67 Ver texto integral do “Décret” no Anexo IV, em anexo.

68 <https://www.inao.gouv.fr/>

69 <https://agriculture.gouv.fr/french-ministry-agriculture-and-food>

70 <https://www.inpi.fr/>

71 https://www.wipo.int/lisbon/en/news/2022/news_0005.html

de Origen y las Indicaciones Geográficas”⁷² on 7 April 2002 and the “Decreto Supremo que ratifica el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas”⁷³.

Além da DO anteriormente notificada no âmbito do Acordo de Lisboa⁷⁴, o Peru ainda não apresentou nenhum pedido internacional nos termos do Ato de Genebra.

4.5 A adesão da Suíça

Em 31 de agosto de 2021, a Suíça depositou junto ao Diretor Geral da OMPI o seu instrumento de adesão ao Ato de Genebra⁷⁵. O tratado entrou em vigor em relação à Suíça em 1 de dezembro de 2021. Em 5 de junho do mesmo ano, o Presidente da Confederação Suíça dirigiu ao Parlamento uma mensagem relativa à aprovação do Ato de Genebra e à necessária modificação da lei suíça de 28 de agosto de 1992 sobre a proteção de marcas⁷⁶. A proposta de decreto federal, que foi anexada à mensagem do Presidente, foi posteriormente aprovada pelo Parlamento.

A mensagem do Presidente destaca o valor estratégico das DOs e IGs para a Suíça, a consulta pública anteriormente realizada no país, e explica o funcionamento do Ato de Genebra e do seu Regulamento.

As modificações da lei suíça de 28 de agosto de 1992 sobre a proteção de marcas registradas solicitadas pela adesão ao Ato de Genebra também são explicadas na mensagem do Presidente. Dizem respeito, em particular, à possibilidade de proteger DOs e IGs estrangeiras na Suíça, e à coordenação de responsabilidades entre o Ministério da Agricultura (OFAG) e o escritório nacional de propriedade intelectual (IPI), que foi nomeado como autoridade competente no âmbito do Ato de Genebra. Também foi esclarecido que os nomes dos produtos protegidos pelo sistema de marcas comerciais poderiam ser protegidos pelo Ato de Genebra se corresponderem à definição de DO ou IG contida no artigo 2 do tratado.

Até junho de 2023, a Suíça ainda não havia depositado qualquer pedido internacional para a proteção de DO e IG através do sistema.

72 Ver texto completo no Anexo V, em anexo.

73 Ver texto completo no Anexo VI, em anexo.

74 A lista completa está disponível [aqui](#).

75 https://www.wipo.int/lisbon/en/news/2021/news_0008.html

76 Disponível em francês em <https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/1366/fr>.

5. Conclusões

Os capítulos anteriores mostraram que **o Ato de Genebra representa um instrumento internacional moderno e flexível para a proteção e aplicação de DOs e IGs**, o que pode ser benéfico principalmente para as PME.

Eles também mostraram que **o processo de adesão/ratificação é bastante simples para os países interessados e organizações intergovernamentais**.

Como conclusão, **uma lista de questões a serem verificadas para países/organizações intergovernamentais interessadas na adesão ao Ato de Genebra** é apresentada a seguir.

1. Para organizações intergovernamentais (OI):

O marco jurídico intergovernamental prevê que a organização conceda direitos intelectuais sobre DOs e IGs?

Se a resposta for não, a OI não pode aderir ao Ato de Genebra e os seus Estados-Membros devem avaliar individualmente se devem aderir ou não.

2. Para OIs e países individuais:

A lei substancial nacional/regional sobre DOs e IGs abrange tanto o escopo previsto no artigo 2 do Ato de Genebra (definições) quanto a duração da proteção prevista nos artigos 11, 12 e 13 do Ato de Genebra?

Se a resposta for não, as autoridades públicas devem considerar a possibilidade de alterar a legislação nacional/regional para cumprir os requisitos do Ato de Genebra. O processo não precisa necessariamente ser concluído antes da adesão ao Ato de Genebra, mas pelo menos dentro de um prazo razoável após essa data (ver a este respeito o exemplo da legislação sobre IGs não agrícolas na UE, ainda em processo de ser finalizado⁷⁷, e o da Suíça, que completou a modificação da sua lei de marcas comerciais antes da adesão⁷⁸).

⁷⁷ Ver Capítulo 4, parágrafo 4.2.

⁷⁸ Ver Capítulo 4, parágrafo 4.5.

3. Para OIs e países individuais:

Qual órgão público será nomeado autoridade competente do Ato de Genebra e qual governança será estabelecida para manter as relações com outras instituições públicas interessadas e com produtores da DO/IG?

Nessa avaliação, é preciso fazer um esforço para garantir que a autoridade competente selecionada tenha capacidade para gerir o sistema, especificamente no que diz respeito ao sistema de notificação internacional de suas DOs e IGs nacionais/regionais e ao procedimento de oposição no que diz respeito a DOs e IGs estrangeiras notificadas através do sistema. Da mesma forma, é preciso manter uma coordenação harmoniosa com outras autoridades públicas interessadas, bem como com os produtores. O instrumento jurídico para implementar o Ato de Genebra poderá tratar dessa questão da coordenação.

4. Para OIs e países individuais:

Existe alguma outra obrigação em termos de proteção de DO/GI decorrente de outros acordos bilaterais ou plurilaterais finalizados (ou em processo de finalização) pela OI/país⁷⁹?

Em caso afirmativo, a análise das flexibilidades proporcionadas pelo Ato de Genebra (no contexto do procedimento de recusa da proteção das DO-IG (sobre este assunto ver Capítulo 2, ponto 2.4 e Capítulo 3, ponto 3.5) deverá ser considerada. Após a adesão ao Ato de Genebra, essa análise preliminar permitirá uma gestão eficiente dos pedidos internacionais no âmbito do Ato de Genebra que possam entrar parcialmente em conflito com outras obrigações internacionais do país/OI.

⁷⁹ Essa questão não diz respeito ao Acordo TRIPS, que está em perfeita conformidade com o Ato de Genebra.



MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Diálogos
UNIÃO EUROPEIA · BRASIL

