

DENOMINAÇÕES DE ORIGEM E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS *

PEDRO SOUSA E SILVA

*Professor do ISCA da Universidade de Aveiro
e da Faculdade de Direito da Universidade Católica – Porto.
Advogado*

SUMÁRIO:

1. INTRODUÇÃO. 1.1. Conceitos de Denominação de Origem e de Indicação Geográfica. 1.2. Figuras próximas: indicação de proveniência e marca geográfica. 1.3. Finalidades e funções jurídicas. 1.4. Natureza e titularidade. 2. REGIMES DE PROTECÇÃO. 2.1. Disciplina nacional (CPI e Legislação específica). 2.2. Disciplina comunitária: direito originário e direito derivado, face à jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias. 2.3. Convenções internacionais: CUP; A. de Madrid, A. de Lisboa, TRIPS. 3. TUTELA DAS DO E IG. 3.1. O registo. 3.2. Âmbito de protecção. 3.3. O princípio da especialidade e a protecção das DO e IG de prestígio. 3.4. Tipos de protecção: Meios civis; tutela penal e contra-ordenacional; o RIV. CONCLUSÃO

1. INTRODUÇÃO

Se alguém entrar num hipermercado e for à secção dos vinhos, descobrirá facilmente a relevância das denominações de origem (“DO”) e das indicações geográficas (“IG”):

* Este texto corresponde, com ligeiras alterações e desenvolvimentos, à conferência proferida em 29.04.2008 no VII Curso Pós-Graduado sobre Propriedade Industrial, organizado pela ADPI e a Faculdade de Direito de Lisboa.

Enquanto os vinhos correntes (ou seja, sem direito a DO ou IG) têm preços que oscilam entre um mínimo de € 0,79/litro e um máximo de € 2,12/litro, os vinhos com DO ou IG oscilam entre o mínimo de € 2,11/litro e um máximo de € 78/litro. E se a denominação de origem for “Vinho do Porto”, os preços por litro variam entre os € 5,32 (para um “Porto” de base de gama com marca branca) e os € 158,67 (para um “30 anos” de uma boa marca)¹. Note-se que os preços máximos referidos para vinhos com DO podem ser largamente ultrapassados se a pesquisa for feita numa garrafeira especializada ou numa loja “gourmet”, podendo alguns ultrapassar a barreira dos mil euros.

Mas as figuras da DO e IG não se restringem ao domínio dos vinhos (embora tenham sido cunhadas neste sector de actividade). Encontramos muitos outros exemplos em produtos alimentares: nos queijos (“Serra da Estrela”, “Roquefort”, “Parmigiano Reggiano”), nas carnes (“Barrosã”, “Presunto de Barrancos”), em frutas (maçã “Bravo de Esmolfe”, “Ameixa d’Elvas”), nos doces (“Turrón de Alicante”), ou em azeites (“Azeite de Trás-os-Montes”). E mesmo produtos não alimentares, como os “Bordados da Madeira” e os charutos “Habanos”, beneficiam hoje da certificação das DO e IG.

Ao consumidor não é indiferente a origem dos produtos que adquire. A proveniência geográfica dos bens, especialmente alimentares, constitui uma mais-valia considerável, quando tenha associada uma imagem de qualidade, de prestígio ou de tradição.

Essa mais-valia foi normalmente gerada ao longo de décadas (ou mesmo de séculos), pelo esforço de gerações sucessivas de produtores da região de origem, no aperfeiçoamento das técnicas de produção e de elaboração dos produtos, embora o papel dos comerciantes também seja crucial, na promoção junto dos consumidores.

Desde tempos imemoriais que alguns produtos agrícolas e géneros alimentícios eram designados especificamente pelo nome das respectivas regiões de produção: vinhos, queijos, azeites e frutos eram muitas vezes encomendados, comercializados e valorizados em função da sua proveniência geográfica, naquilo que terão sido as primeiras manifestações de reconhecimento e diferenciação comercial de produtos, com a consequente repercussão económica.

¹ Fonte: Continente Online, www.continente.pt, consultado em 26.04.2008. Todos os vinhos considerados são de produção nacional.

A origem geográfica acabou assim por constituir uma espécie de *pedigree* do produto, dando-lhe uma valorização suplementar, que resulta num acréscimo de procura e, naturalmente, de preço.

Por vezes, essa valorização assume mesmo dimensões inesperadas, como sucedeu durante a crise das “vacas loucas”, em que a procura de carnes com DO e IG disparou, devido à garantia de sanidade resultante da certificação das raças autóctones, como a dos bovinos “Alentejano” e “Barrosão”, atestada pelas respectivas denominações.

E isto conduz-nos às verdadeiras funções das DO e IG: a par de uma função indicativa da proveniência geográfica, existe uma outra função, de garantia de qualidade (ou, melhor dizendo, de *genuinidade*), ambas servindo para justificar e explicar a tutela que legalmente lhes é dispensada, nacional e internacionalmente.

1.1. Conceitos de DO e IG

As noções de DO e IG constam actualmente do artigo 305.º do CPI de 2003.

A **Denominação de Origem** é um sinal distintivo de produtos, constituído por um nome geográfico (v.g. “Alentejo”) ou tradicional (v.g. “Vinho Verde”), usado para identificar um produto originário de uma região demarcada, que disponha de qualidades ou características *resultantes* do meio geográfico, incluindo factores naturais e humanos, abrangendo qualquer área (incluindo um país), e que assegura:

- a) a *proveniência* dessa região;
- b) a garantia que a produção, a elaboração e a transformação ocorram no *interior* da região demarcada;

A **Indicação Geográfica** é igualmente um sinal distintivo de produtos, constituído por um nome geográfico, usado para identificar um produto originário de uma região demarcada, que disponha de qualidades ou características *atribuíveis* ao meio geográfico, incluindo factores naturais e humanos, abrangendo qualquer área (incluindo um país), e que assegura:

- a) a *proveniência* dessa região;
- b) a garantia que produção *e/ou* elaboração *e/ou* transformação ocorram no *interior* dessa zona geográfica.

Isto significa, portanto, que na IG a *garantia das características* típicas é mais ténue que na DO; até porque para haver IG basta que as qualidades “possam” ser atribuídas à região. A este propósito, RIBEIRO DE ALMEIDA sublinha que, *na indicação geográfica o elo que une o produto à região é mais débil que na denominação de origem*².

Como veremos, a garantia das *características* típicas (resultantes ou atribuídas ao meio geográfico) pressupõe que tais características estejam *definidas* por regulamento ou por “usos leais e constantes”, devendo ser *certificadas* ou controladas por uma entidade certificadora.

Um factor essencial para o reconhecimento de uma DO ou IG é a existência de uma **região demarcada** dentro da qual ocorre a produção, a transformação e a elaboração do objecto a certificar. Ou seja, é imprescindível traçar a linha de fronteira da região de origem dos produtos, dentro da qual se pode utilizar a denominação ou indicação, e para além da qual essa utilização se torna ilegítima. O que, por vezes, gera situações de injustiça relativa (com explorações geograficamente muito próximas sujeitas a regimes distintos), que todavia são inevitáveis, devido a imperativos de Segurança Jurídica, que tornam necessário colocar a linha divisória num local fixo.

Essa demarcação é, em certos casos, feita pelo próprio legislador, como sucedeu com a Região do Douro, demarcada em 1756 pelo Marquês de Pombal³. Quando assim não suceda, a demarcação compete aos *organismos oficialmente reconhecidos que superintendam, no respectivo local*,

² *Indicações de proveniência, denominações de origem e indicações geográficas*, in Direito Industrial (ob. colectiva editada pela APDI – Associação Portuguesa de Direito Intelectual sob coordenação de OLIVEIRA ASCENSÃO), Vol. V, p. 13. Sobre o tema das DO e IG em geral, cf. também, do mesmo Autor, *Denominação de Origem e Marca*, Coimbra, 1999, OLIVEIRA ASCENSÃO, *Questões problemáticas em sede de indicações geográficas e denominações de origem*, Direito Industrial, cit., p. 69. Na doutrina estrangeira, cf., entre outros, BERTRAND, André, *La Propriété Intellectuelle*, Vol. II, 1995, pp. 478 e ss., BEIER, Friedrich-Karl e KNAACK, Roland, *The protection of Direct and Indirect geographical Indications of Source in Germany and in the European Community*, in International Review of Industrial Property and Copyright Law, n.º 1, 1994, pp. 1 e ss., CHAVANNE et BURST, *Droit de la propriété industrielle*, 4.ª ed. pp. 791 e ss., LADAS, S. P. *Patents, Trademarks and Related Rights*, Vol. III, 1975, pp. 1573 e ss., ROUBIER, Paul *Le Droit de la Propriété Industrielle*, Vol. II, pp. 753 e ss.

³ Sobre este tema, cf. PEREIRA, Gaspar Martins, *O Douro e o Vinho do Porto de Pombal a João Franco*, Porto, 1991 e MARTINS, Conceição Andrade, *Memória do Vinho do Porto*, Lisboa, 1990.

o ramo de produção, os quais deverão *ter em conta os usos leais e constantes, conjugados com os superiores interesses da economia nacional*, conforme dispõe o artigo 306.º do CPI.

Os critérios a utilizar para efeitos de delimitação não são inequívocos, embora seja pacífica a relevância do meio natural (o denominado “terroir”, abrangendo as características edafo-climáticas) e do elemento humano (caracterizado pelo recurso a certas técnicas e tradições ancestrais). À demarcação regional deve presidir, pois, uma ideia de certa *tipicidade* (ou homogeneidade) dos produtos a certificar, que devem possuir certas qualidades ou particularidades comuns, próprias dos produtos provenientes dessa região e distintas das que caracterizam produtos congêneres de outras regiões geográficas.

Outro factor essencial para o reconhecimento de uma DO ou IG é, como vimos, a existência de uma **entidade certificadora**, que controle o uso e a atribuição destes sinais distintivos, e o respeito pelas regras de origem e dos parâmetros de qualidade e genuinidade estabelecidos para os produtos a assinalar⁴. Em certos casos, é a própria lei que atribui tal competência a entidades determinadas, nomeadamente a institutos públicos, como o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto ou o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira. Noutros casos, o legislador estabelece um sistema de reconhecimento de entidades certificadoras, a quem exige que satisfaçam os requisitos definidos em caderno de encargos, como sucedeu no domínio vitivinícola, com o Decreto-Lei n.º 212/2004, de 23 de Agosto.

Estes sinais são, por natureza, destinados a **utilização colectiva**. Ou seja, o direito de usar a denominação ou indicação assiste a todos quantos, no interior da região demarcada, produzem os bens a que se refere a DO ou a IG; desde que, como veremos, o façam segundo as regras estabelecidas para a utilização dessa designação.

Uma questão debatida, actualmente, é saber se o conceito de DO ou IG pode aplicar-se a *serviços* (e não apenas a produtos). A resposta da nossa lei actual parece clara: o artigo 305.º refere unicamente produtos. Além disso, estes sinais têm como especial função indicar a origem geo-

⁴ Note-se que, com o pedido de registo da DO ou IG é necessário indicar *as condições tradicionais, ou regulamentadas, do uso da denominação de origem ou da indicação geográfica, e os limites da respectiva localidade, região ou território* [art. 307.º/1/c) do CPI].

gráfica de algo que normalmente é transaccionado e consumido *no exterior* da região de origem, o que sucede, sobretudo, com produtos e não com serviços. Ainda assim, não repugna a ideia de certos serviços, v.g. terapêuticos, virem a beneficiar dessas designações, desde que estejam inequivocamente ligados à região geográfica invocada. Há mesmo algumas legislações estrangeiras que já admitem a utilização destes sinais relativamente a serviços⁵. De qualquer modo, entre nós, a protecção de um símbolo ligado à localização ou proveniência geográfica de serviços poderá obter-se mediante o recurso à figura da marca colectiva de certificação, prevista no artigo 230.º do CPI, que expressamente admite a certificação de serviços.

1.2. Figuras próximas

A **indicação de proveniência**, hoje em dia, não constitui um direito de propriedade industrial, sujeito a registo, que confira qualquer tipo de exclusivo. Trata-se apenas de uma referência ao local onde um produto foi produzido, ou elaborado, com conteúdo meramente informativo (v.g. se é um produto nacional, se foi produzido na região autónoma dos Açores, se é um produto regional algarvio, etc.). Por isso, essa indicação está sujeita às regras gerais da actividade económica, não podendo ser enganosa ou passível de induzir em erro quanto à origem do produto, sob pena de incorrer na proibição da concorrência desleal, ou de ficar sujeita ao regime das práticas comerciais desleais, recentemente aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/2008, de 26 de Março⁶, ou às disposições do Código da Publicidade.

A **marca geográfica** é uma marca composta por um nome geográfico⁷. Este tema, sujeito a alguma controvérsia, que não iremos analisar

⁵ Sobre este ponto concreto, cf. ALMEIDA, Alberto Ribeiro, *Denominações Geográficas*, in *Direito Industrial*, vol. III, p. 278.

⁶ Que transpôs para o direito interno a Directiva n.º 2005/29/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Maio, relativa às práticas comerciais desleais das empresas nas relações com os consumidores no mercado interno.

⁷ Embora esse nome deva ser acrescido de outra referência que empreste à marca alguma capacidade distintiva, sob pena de recusa de registo, ou de nulidade, face ao disposto nos arts. 238.º/1/b) e 265.º/1/a) do CPI. Assim, são conhecidos entre nós os casos de recusa das marcas “Encostas da Beira”, “Castas Alentejanas” e “Adega Alentejana”

aqui⁸, pode ser sumariado do modo seguinte: Se o nome geográfico for empregue como simples **denominação de fantasia** não suscita quaisquer objecções (uma marca de perfume “Luar do Mondego”, feito em Lisboa, não seria enganosa). O mesmo se diga quando estivermos perante uma **denominação genérica** (“água de Colónia”). Por isso, a marca geográfica não tem como função certificar ou sequer informar acerca da proveniência do produto ou serviço, servindo apenas o propósito de o identificar no mercado, na mesma medida que tal ocorre com marcas não geográficas: o nome da região ou localidade funcionará, nestes casos, como uma designação neutra, do ponto de vista geográfico (não tendo, em si mesma, o efeito de valorizar o produto). Mas, quando essa neutralidade não existir e houver o risco da marca induzir em erro o público acerca da proveniência geográfica do produto ou serviço, o seu registo deve ser recusado, por aplicação do disposto na alínea d) do n.º 4 do art. 238.º do CPI. Não ocorrendo esse risco, nada obsta a que uma marca geográfica seja registada, desde que não ofenda direitos prioritários. Em contrapartida, se a marca for constituída, exclusivamente, por indicações que possam servir para designar essa proveniência geográfica, estaremos perante uma marca inválida por falta de capacidade distintiva, cujo registo deve ser recusado ou anulado⁹.

De referir, neste contexto, é ainda o regime da **marca colectiva** (de associação ou certificação, previsto nos arts. 228.º a 232.º do CPI), que poderá, sob certas condições, funcionar como uma alternativa à protecção das DO e IG, embora com funções e disciplina diversa, nomeadamente quanto à titularidade e direito de utilização.

1.3. Finalidades e funções jurídicas

As finalidades das DO e IG são idênticas: Destinam-se a reservar aos produtos de certa região o poder apelativo resultante da sua proveniência geográfica e da imagem de qualidade e prestígio que lhe esteja associada,

⁸ Sobre este tema, cf. ALMEIDA, Alberto Ribeiro, *Denominação de Origem e Marca*, cit., pp. 342 e ss., OLAVO, Carlos, *Marcas e Indicações Geográficas*, Anotação ao acórdão da Rel. Lisboa de 29.07.2004, in revista da Ordem dos Advogados, Ano 65, pp. 527 e ss., GONÇALVES, Couto, *Direito de Marcas*, 2000, p. 72.

⁹ Artigos 223.º/1/c), 238.º/1/c) e 265.º/1/a) do CPI.

acreditando-os assim perante o consumidor. Por isso, a utilização desses sinais distintivos fica constituindo um exclusivo dos produtores da região demarcada, que cumpram os demais requisitos estabelecidos, sendo vedado usá-la para produtos originários do exterior dessa zona.

Como fundamento para este exclusivo é vulgar invocar-se o carácter único e *irrepetível* dos produtos protegidos: As características especiais do meio envolvente, do “terroir”, os factores naturais e humanos da região de origem tornariam esse produto inimitável, pelo que qualquer produto congénere, proveniente de outra região, nunca poderia igualá-lo. Porém, face à evolução técnica das últimas décadas, este modo de ver as coisas releva mais de um bem-intencionado “wishful thinking” do que da realidade dos factos. Há hoje imitações perfeitas de vinhos com denominação de origem, capazes de enganar os melhores provadores, em regime de prova cega. As modernas técnicas de produção e elaboração de produtos alimentares, e os avanços registados nos domínios da Química, da Biologia e da compreensão dos mecanismos sensoriais humanos, como o paladar e o olfacto, permitem controlar e monitorizar cada vez melhor as características analíticas e organolépticas dos produtos, conseguindo imprimir-lhes artificialmente os traços típicos de produtos característicos de uma outra região. Por isso, fundamentar a protecção das DO ou IG naquele suposto carácter *irrepetível* dos produtos acaba por ser um caminho ilusório, desnecessário e perigoso.

Na verdade, não é preciso invocar essa irrepetibilidade para justificar a tutela exclusiva destes sinais distintivos. O valor intrínseco de uma DO provém do trabalho do Homem, dos produtores da região de origem, que criaram aquela mais-valia de reputação. E é por isso que deve ser-lhes reconhecida e reservada a utilização do nome geográfico que tornaram conhecido no mercado. Ou seja, há que dar o “seu a seu dono”. No fundo, tudo se reconduz a uma questão de regulação da concorrência. Do mesmo modo que os titulares da marca “Coca-Cola” têm o direito de reservar para si o benefício económico decorrente do uso dessa marca célebre (pois foram eles que a celebrizaram), também os vicultores da região do *Champagne* devem ter o direito de usufruir em exclusivo dos benefícios derivados da reputação do seu vinho, gerada pelo seu esforço ao longo de gerações. Por isso, ainda que alguém conseguisse produzir, na Austrália, um vinho em tudo igual a este, seria de todo ilegítimo e parasitário usar essa denominação geográfica para o assinalar.

Do ponto de vista jurídico, **as funções** das DO e IG são múltiplas. Desde logo, têm uma função *distintiva e indicativa*, informando os comer-

ciantes e consumidores sobre a origem geográfica dos produtos e distinguindo-os, assim, daqueles que têm uma diversa proveniência. Têm, em segundo lugar, uma função de garantia de *genuinidade*, ou seja, de garantia de que os produtos assinalados possuem as qualidades ou características típicas dos produtos com direito a usar essa denominação ou indicação¹⁰. O que significa que nem todos os produtos originários da região poderão usar a DO ou IG (estando esta reservada para aqueles que tenham as características típicas, pré-fixadas por lei ou regulamento). Em terceiro lugar, e apenas em certos casos, as DO e IG podem ter ainda uma função *publicitária* ou *reclamística*, quando se trate de uma denominação ou indicação que goze de prestígio, havendo então que preservar o poder apelativo excepcional que resulta dessa reputação¹¹.

1.4. Natureza e titularidade

São diversas as concepções acerca da natureza das DO e IG, destacando-se sobretudo os defensores da tese do direito de propriedade (em especial aqueles que qualificam este sinal como uma propriedade de “mão comum”¹²) e aqueles que vêm nestes sinais distintivos meros direitos de monopólio, à semelhança do que sucede com os demais direitos de Propriedade Industrial.

¹⁰ Alguns autores, como Carlos OLAVO (ob. cit., p. 530) e RIBEIRO DE ALMEIDA (*Indicações de proveniência...*, cit., p. 15), falam especificamente na função de *garantia de qualidade*. E parece óbvio que, numa perspectiva global, a tutela das DO e IG contribui genericamente para o acréscimo de qualidade dos produtos. Mas não resulta daí que as DO e IG tenham uma função específica de garantia de qualidade. Por outras palavras, estes sinais não garantem propriamente qualidade, mas antes *qualidades*. Isto porque, se um produto originário de uma região demarcada tiver as características típicas e legalmente fixadas, terá direito à certificação, ainda que seja um produto de baixa qualidade: não são apenas os produtos de “topo de gama” que têm direito ao uso das DO e IG. Quando muito, a certificação permitirá eliminar os produtos defeituosos, ou que não tenham um mínimo de qualidade para serem comercializados. Mas, em si mesma considerada, a DO ou IG não garante que o produto seja um produto de qualidade, mas apenas que o produto é genuíno (isto é, típico), tenha ele mais ou menos qualidade. Por outras palavras, como aliás esclarece RIBEIRO DE ALMEIDA, na denominação de origem o que importa é a correspondência a um padrão, a um conjunto de características pré-definidas (ob. cit., p. 16).

¹¹ Sobre este aspecto, cf. *infra*, 3.3.

¹² Sobre este tema, cf. em especial RIBEIRO DE ALMEIDA, *Denominação de Origem e Marca*, cit., pp. 69 e ss.

A nossa lei (art. 305.º/4 do CPI) parece inclinar-se para a primeira concepção, ao referir que *as denominações de origem e as indicações geográficas, quando registadas, constituem propriedade comum dos residentes ou estabelecidos na localidade, região ou território, de modo efectivo e sério e podem ser usadas indistintamente por aqueles que, na respectiva área, exploram qualquer ramo de produção característica, quando autorizados pelo titular do registo.*

Daqui decorre, também, que o legislador distingue entre os “proprietários” da DO ou IG e o “titular” do registo. Com efeito, embora o Código seja omissivo a tal respeito, o registo das denominações de origem e indicações geográficas é normalmente feito pelas entidades certificadoras dos produtos protegidos, ou por organismos de coordenação económica do sector, apesar de ser usado pelos agentes económicos da região demarcada. Mas, quanto a este aspecto, há inúmeros regimes específicos, nomeadamente no sector vitivinícola, cumprindo destacar o disposto no art. 4.º do Decreto-Lei n.º 212/2004, de 23 de Agosto, que atribui a titularidade dos registos de DO e IG de vinhos e produtos vînicos à respectiva entidade certificadora, embora esclarecendo que estes sinais *constituem património colectivo, cuja defesa compete às entidades certificadores e, supletivamente, ao organismo competente do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas.*

Independentemente da propriedade e da titularidade das DO e IG, parece claro que os **interesses protegidos** com a tutela destes sinais distintivos são não só os dos produtores e dos titulares do registo, mas também o dos consumidores, que entendem estas denominações e indicações como referenciais de genuinidade e de qualidade. Efectivamente, na óptica do consumidor, os produtos certificados por DO ou IG oferecem maiores garantias de autenticidade e qualidade, visto que a utilização do nome geográfico está sujeita ao controlo de uma entidade certificadora, cuja idoneidade contribui decisivamente para essa segurança.

2. REGIMES DE PROTECÇÃO

Existe actualmente uma multiplicidade de regimes de protecção das DO e IG, quer ao nível nacional, quer comunitário, quer mesmo inter-

2.1. Regimes nacionais

A nível interno, o Código da Propriedade Industrial prevê desde há muito uma protecção, decorrente do registo no INPI, nos termos actualmente previstos nos artigos 307.º e seguintes, que remetem (quanto à disciplina da concessão do registo), para as normas que regulam o processo de registo da marca.

Mas, além da disciplina do CPI, existem vários regimes específicos, nomeadamente no domínio vitivinícola, de aplicação cumulativa com as normas gerais. Assim, para além da Lei de Organização Institucional do Sector Vitivinícola (o citado Decreto-Lei 212/2004), cujos artigos 2.º a 5.º estabelecem uma disciplina própria e em certos aspectos mais completa que a prevista pelo CPI, encontramos diplomas legais com regimes privativos para certas denominações de origem mais importantes, como “Porto”, “Douro” e “Vinho Verde”, entre outras¹³. Estas denominações, apesar de estarem também registadas no INPI, sempre estariam protegidas independentemente disso, por força destes diplomas legais.

2.2. Disciplina comunitária

A nível comunitário, está desde há muito reconhecido, pela jurisprudência do Tribunal de Justiça, que a protecção das denominações de origem se inscreve na excepção relativa à “propriedade industrial e comercial”, prevista no artigo 30.º do Tratado de Roma, como excepção à regra da liberdade de circulação de mercadorias. Essa excepção permite pois a adopção de medidas restritivas que se mostrem necessárias para preservação da função específica destes direitos privativos: garantir, *além da proveniência geográfica do produto, o facto da mercadoria ter sido fabricada de acordo com normas de qualidade e de fabrico aprovadas por um acto de autoridade pública e por esta controladas*¹⁴.

¹³ Para as DO “Porto” e “Douro”, está em vigor o Decreto-Lei n.º 173/2009, de 3 de Agosto, que substituiu a anterior regulamentação aprovada pelo Decreto-Lei n.º 166/86, de 26 de Junho e o Decreto-Lei n.º 190/2001, de 25 de Junho; e para a DO “Vinho Verde”, o Decreto-Lei n.º 10/92, de 3 de Fevereiro, com a redacção do Decreto-Lei n.º 93/2006, de 25 de Maio.

¹⁴ Ac. *Exportur* (de 10.11.92, Proc. n.º C-3/91, in CJCE I, p. 5529); cf., ainda, Acs. *Delhaize* (de 9.06.92, Proc. n.º C-47/90, in CJCE I-3669 e *Bélgica/Espanha* (de 16.05.2000, Proc. n.º C-388/95, in CJCE I-3123).

Actualmente, o próprio direito derivado já contém regulamentação de protecção das indicações geográficas e denominações de origem, nomeadamente o Regulamento (CE) n.º 510/2006 do Conselho de 20 de Março de 2006¹⁵, aplicável a *produtos agrícolas e géneros alimentícios*, com exclusão dos produtos dos sectores vitivinícolas e das bebidas espirituosas. Para o sector *vitivinícola*, foi recentemente publicado o novo Regulamento (CE) n.º 479/2008 de 29 de Abril de 2008, relativo à Organização Comum do Mercado Vitivinícola, que veio finalmente instituir um regime comunitário aplicável às DO e IG de vinhos e produtos vnicos¹⁶. De referir ainda, para as *bebidas espirituosas*, o Regulamento (CE) n.º 110/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de Janeiro de 2008¹⁷ que confere protecção às respectivas indicações geográficas.

2.3. Regimes internacionais

A nível internacional, existem hoje diversas convenções, bilaterais e multilaterais, que asseguram certa protecção às DO e IG.

Assim, Portugal é signatário de diversos acordos bilaterais, nomeadamente com a Espanha¹⁸ e com a Suíça¹⁹, prevendo a defesa mútua das respectivas DO e IG.

Por outro lado, a própria **Convenção da União de Paris** de 1883, prevê a repressão das falsas indicações relativas à proveniência dos produtos²⁰. Com um âmbito mais específico, existe o **Acordo de Madrid** de 1891, contra as falsas indicações de proveniência nas mercadorias e, mais específico ainda, o **Acordo de Lisboa** de 1958, para protecção das denominações de origem e seu registo internacional. Na sequência desta última convenção, foi instituído na OMPI, em Genebra, um registo cen-

¹⁵ J.O. n.º L 93/12, de 31.3.2006. Este regulamento instituiu um registo comunitário de DO e IG, organizado pela Comissão Europeia (art. 7.º/6).

¹⁶ J.O. n.º L 148/1, de 6.06.2008; cf., especialmente, os artigos 33.º a 53.º.

¹⁷ J.O. n.º L 39/16, de 13.02.2008.

¹⁸ Celebrado em 16.12.1970 e aprovado para ratificação pelo Decreto-Lei n.º 63/71, de 3 de Março.

¹⁹ Celebrado em 16.09.1979 e aprovado para ratificação pelo Decreto-Lei n.º 102/79, de 19 de Setembro.

²⁰ Artigo 10.º.

tralizado de DO, cuja tramitação nacional está regulada pelo artigo 309.º do nosso CPI. Todavia, e a despeito da evidente utilidade deste mecanismo de protecção, o Acordo de Lisboa não adquiriu ainda grande relevância internacional, face ao reduzido número de ratificações que registou até à data²¹.

Uma menção especial é devida ao **Acordo TRIPS**, aprovado como anexo ao Tratado que instituiu a Organização Mundial do Comércio, em vigor desde 1 de Janeiro de 1996. Este acordo – cujas normas podem gozar de aplicabilidade directa, segundo os tribunais portugueses²² – adquiriu uma importância fundamental devido ao elevadíssimo número de estados aderentes, podendo mesmo considerar-se o novo *standard* mínimo de protecção internacional da Propriedade Industrial. Não obstante, trata-se de um instrumento legal pouco ambicioso, uma vez que ignora o conceito de DO, prevendo apenas a protecção de IG, definidas como *as indicações que identifiquem um produto como sendo originário do território de um Membro, ou de uma região ou localidade desse território, caso determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto seja essencialmente atribuível à sua origem geográfica*²³.

3. TUTELA DAS DO E IG

3.1. O registo

A protecção de que gozam as DO e IG registadas (e as não registadas que sejam reconhecidas por lei) vem enunciada no art. 312.º do CPI. Note-se que, uma vez realizado o registo, este tem duração ilimitada, nos termos do art. 310.º. Apesar disso, o registo das DO ou IG pode ficar sujeito a caducidade se a mesma *se transformar, segundo os usos leais*,

²¹ Em 15 de Janeiro de 2008, o número de países aderentes elevava-se apenas a 26, segundo dados da OMPI (in <http://www.wipo.int/treaties/en/documents/pdf/lisbon.pdf>, consultado em 10.10.2008).

²² Cf. acórdãos Supremo Tribunal de Justiça de 14.12.2004 (Proc. n.º 4416/2004-7, in www.dgsi.pt/jstj) e da Relação de Lisboa, de 22.10.98 (Col. Jur. 98, III, p. 120) e de 14.12.2004 (Col. Jur. 2004, V, p. 114).

²³ Artigo 22.º/1. No art. 23.º, prevê-se uma protecção adicional para as IG de vinhos e bebidas alcoólicas.

*antigos e constantes da actividade económica, em simples designação genérica de um sistema de fabrico ou de um tipo determinado de produtos*²⁴.

O pedido de registo deve ser recusado nos casos previstos no art. 308.º, com fundamentos muito semelhantes aos estabelecidos para os demais sinais distintivos, incluindo não só motivos absolutos de recusa (v.g. inidoneidade ou deceptividade do sinal), como também motivos relativos (v.g. imitação de DO ou IG anterior, ou ofensa de outros direitos prioritários).

Com o CPI de 2003, a terminologia utilizada para as indicações de registo (“DO” e “IG”) simplificou-se, abandonando-se as siglas anteriores (“DOR”, “DOP”, “IGR” e “IGP”)²⁵.

O registo pode ser objecto de declaração judicial de invalidade, nos casos de nulidade previstos no artigo 313.º e nas hipóteses de anulabilidade enunciadas no artigo 314.º (sendo que esta última acção está sujeita a prazo de caducidade de 10 anos, excepto quanto a registos obtidos de má fé).

3.2. Âmbito de protecção

Uma vez concedida, a tutela das DO e IG permite impedir que terceiros utilizem, na designação ou apresentação de um produto, a denominação ou indicação protegidas, ou que empreguem qualquer meio que

²⁴ Artigo 315.º/1 (v.g. “água de colónia”). Sublinhe-se, porém, que este risco está afastado, pelo n.º 2 deste preceito, para os produtos vitivinícolas, águas mineromedicinais e outros produtos que sejam objecto de legislação especial.

²⁵ No domínio vitivinícola, registou-se uma alteração semelhante, tendo o citado Dec.-Lei 212/2004 estipulado o uso das siglas “DO” e “IG” e revogado o Dec.-Lei n.º 429/86, de 29 de Dezembro, que previa a utilização da sigla “DOC” (“denominação de origem controlada”) e “IPR” (indicação de proveniência regulamentada”). Apesar disso, ainda permaneceram em vigor até 2009 alguns diplomas específicos (como o Dec.-Lei n.º 190/2001, de 25 de Junho, que aprovou o Estatuto da Denominação de Origem Controlada “Douro”) que faziam menção à sigla “DOC”. Ainda no sector dos vinhos, convém assinalar o uso da sigla “vqprd” (“vinho de qualidade produzido em região determinada”), conceito oriundo da regulamentação comunitária [nomeadamente do art. 54.º do Regulamento (CE) n.º 1493/1999 do Conselho de 17 de Maio de 1999], que se aplica indistintamente a vinhos com direito a DO ou IG, para os distinguir dos chamados “vinhos de mesa”, que são vinhos correntes sem especial qualificação.

indique ou sugira uma origem geográfica diversa da real, de modo a induzir o público em erro quanto a essa proveniência²⁶.

Mas não só: É também proibido o uso da denominação ou indicação protegida em *desvio das regras* fixadas para a sua utilização, mesmo que os produtos sejam originários da região indicada. O incumprimento dos requisitos fixados para o controle da genuinidade e certificação do produto priva-o do direito ao uso da DO ou IG, como se fosse proveniente do exterior da região. A genuinidade do produto só existe quando estejam reunidas *todas* as condições, legais e regulamentares, de que depende a certificação: Um vinho elaborado com uvas colhidas na região do Douro, mas de castas diferentes das que são típicas desta zona, não poderá usar a DO “Douro”, por melhor que seja a sua qualidade.

3.3. O princípio da especialidade das DO e IG

Em princípio, o exclusivo decorrente das DO e IG está sujeito ao princípio da especialidade. Ou seja, o registo de uma DO ou IG, que é feito para determinado tipo de produtos, não permite impedir o uso desse nome geográfico em produtos completamente diferentes, sem qualquer afinidade com os primeiros. Assim, uma DO destinada a assinalar queijos não permite impedir o uso dessa denominação em carnes, ou em vinhos. Nem deve constituir motivo de recusa do registo de marcas destinadas a estes últimos produtos²⁷.

Contudo, este princípio é afastado quando estejam em causa **denominações de origem de prestígio**, para as quais vigora um regime semelhante ao das marcas célebres²⁸. Nesta linha, o n.º 4 do artigo 312.º do actual CPI veio dispor que *é igualmente proibido o uso de denominação de origem ou de indicação geográfica com prestígio em Portugal, ou na Comunidade Europeia, para produtos sem identidade ou afinidade sempre que o uso das mesmas procure, sem justo motivo, tirar partido indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio da denominação de origem ou*

²⁶ Art. 312.º do CPI.

²⁷ Neste sentido, RIBEIRO DE ALMEIDA, *O afastamento do princípio da especialidade nas denominações de origem?*, in Revista da Ordem dos Advogados, Ano 61, I, p. 366.

²⁸ Sobre o regime das marcas de prestígio cf., entre outros, SOUSA E SILVA, *O princípio da especialidade. A regra e a excepção: as marcas de grande prestígio*, in Revista da Ordem dos Advogados, Ano 58, I, pp. 377 e ss.

da indicação geográfica anteriormente registada, ou possa prejudicá-las. Idêntico princípio consta também do n.º 4 do artigo 5.º do citado Decreto-Lei n.º 212/2004 (“Organização Institucional do Sector Vitivinícola”), que proíbe a utilização directa ou indirecta de denominações de origem vitivinícolas em produtos não vitivinícolas quando tal utilização procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio de que goze uma DO ou IG ou possa prejudicá-las²⁹.

Sublinhe-se que este princípio recebeu, entretanto, consagração ao nível comunitário, constando hoje não só do citado Regulamento (CE) n.º 510/2006³⁰, como também do Regulamento (CE) n.º 479/2008³¹, que proibem qualquer utilização comercial directa ou indirecta de um nome protegido (...) na medida em que tal utilização explore a reputação de uma denominação de origem ou de uma indicação geográfica.

O CPI de 2003 veio pois consagrar positivamente uma orientação que vinha sendo esboçada pela nossa jurisprudência anterior, que já havia proibido o registo da marca “MILLER – HIGH LIFE – THE CHAMPAGNE OF BEERS” para cervejas³² e do nome de estabelecimento “PERFUMARIA BORDEAUX”³³. Aliás, o INPI já havia recusado, em 2001, o registo da marca “VINHO DO PORTO.PT” destinada a serviços de gestão, administração e publicidade, por ter considerado a denominação “Porto” uma DO de renome, a que não se aplica o princípio da especialidade, pois o requerente pode aproveitar-se do prestígio e categoria daquela, havendo por isso o perigo de a sua eficácia distintiva ser prejudicada, destruída ou diluída³⁴, bem como a marca “UNICER COLLECTION OPORTO BEER”,

²⁹ Acrescente-se que a disposição pioneira, nesta matéria, foi o artigo 1.º/5 do Estatuto da Denominação de Origem Controlada “Douro”, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 190/2001, que veio proibir o uso dessa DO de prestígio em produtos não vinhos quando a sua utilização procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio de que goze uma DO ou IG ou possa prejudicá-las.

³⁰ Aplicável a produtos agrícolas e géneros alimentícios, com exclusão dos produtos vitivinícolas [cf. art. 13.º/1/a)].

³¹ Aplicável aos produtos do sector vitivinícola [cf. art. 45.º/2/a/ii)].

³² Sentença da 11.ª Vara Cível de Lisboa, de 3.12.99 (in B.P.I. n.º 4/2000, pp. 1761 e 1762). Sublinhe-se, porém, que o fundamento invocado pelo tribunal foi o risco de concorrência desleal e não a tutela própria das denominações de origem.

³³ Sentença do 3.º Juízo do Tribunal de Comércio de Lisboa de 20.01.00 (in BPI n.º 3/2000, p. 1206).

³⁴ Despacho de 14.03.2001, no pedido de registo da marca n.º 344.454 (Parecer da Técnica Carla Guerreiro).

para cervejas, por ter considerado que a utilização da denominação de origem num produto de natureza diferente, banaliza o nome, deturpa e enfraquece a sua distintividade³⁵.

Na verdade, como escreve RIBEIRO DE ALMEIDA³⁶, a DO encontra-se protegida contra a sua utilização em produtos idênticos ou afins. A sua utilização em produtos de natureza completamente diferente poderá ser interdita se, tratando-se de DO com renome, existir perigo de a sua distintividade (ou eficácia distintiva) ser prejudicada, diluída ou destruída.

Ao abrigo do CPI de 2003 já se registaram algumas decisões importantes, como a recusa da marca “DUPORTIZ” para bebidas alcoólicas, por sentença do Tribunal de Comércio de Lisboa, por considerar a DO Porto uma denominação de origem de grande prestígio, merecedora de protecção³⁷. Ou a recusa, por parte do INPI, do registo da marca “CHAMPAGNE”, para serviços audiovisuais, pois esse registo facultaria um aproveitamento indirecto da sua reputação o que, de certo, contribuiria também para desvirtuar ou enfraquecer a sua notoriedade³⁸.

Mas a consolidação desta jurisprudência surgiu com duas sentenças do Tribunal de Comércio de Lisboa³⁹, proferidas em 16.05.2008 e 29.05.2008, que anularam despachos do INPI que haviam concedido, respectivamente, o registo das marcas “DOURO SUPERIOR” para azeite e “PORTO CRUZ” para serviços de publicidade, construção, hotelaria e restauração. Como consta da primeira dessas sentenças, permitir que seja aposta a palavra “DOURO” para assinalar outro produto (...) é permitir que o consumidor o associe desde logo à qualidade e genuinidade da denominação de origem “Douro”, independentemente de a mesma ter

³⁵ Despacho de 13.09.2001, no pedido de registo da marca n.º 330.437 (Parecer da Técnica Margarida Matias).

³⁶ *Denominação de Origem e Marca*, Coimbra, 1999, pp. 299-300.

³⁷ Sentença do 3.º Juízo (Fátima Silva), no Proc. n.º 614/03.7TYLSB, que revogou um despacho do INPI que havia concedido o registo da marca n.º 358.739.

³⁸ Despacho de 17.07.2007, no pedido de registo da marca n.º 373.140 (Parecer da Técnica Rogélia Pinto Inglês).

³⁹ Proc. n.º 1011/06.8TYLSB do 2.º Juízo (Maria José Costeira) e Proc. n.º 545/03.0TYLSB do 2.º Juízo (Maria José Costeira). Esclareça-se que esta segunda sentença viria a ser revogada por acórdão da Relação de Lisboa de 18.02.2010 (Luís Correia de Mendonça), que julgou que no caso concreto (em que o despacho do INPI havia sido proferido na vigência do CPI de 1995) devia aplicar-se o regime desse diploma (ainda sujeito ao princípio da especialidade) e não o CPI de 2003, nomeadamente o art. 312.º/4, cuja formulação foi considerada “inovadora e sem carácter interpretativo”.

do apenas concedida para vinhos e não para azeites. Por isso, a utilização do nome “Douro” permite a diluição clara da mencionada denominação de origem, impondo-se a anulação do registo dessa marca. É que, como declarou a citada sentença de 29.05.2008, a concessão da marca levaria necessária e directamente à sua diluição, banalizando o sinal e, por conseguinte, diminuindo a sua capacidade distintiva e valor publicitário.

Estas últimas decisões constituem marcos fundamentais na defesa das mais valiosas denominações portuguesas, neste caso das DO “PORTO” e “DOURO”. E vêm juntar-se à jurisprudência dominante dos países que possuem DO e IG prestigiadas, sendo a jurisprudência francesa o paradigma desta orientação, quando proibiu o uso e registo da marca CHAMPAGNE para perfumes, porquanto tal utilização seria susceptível de deturpar ou enfraquecer a notoriedade da denominação de origem⁴⁰.

Outro marco importante, neste domínio, é a recente decisão do Instituto de Harmonização do Mercado Interno recusando o registo da marca “ROYAL COGNAC”, para metais preciosos, publicidade, administração e gestão de negócios, educação, entretenimento e actividades desportivas, por considerar que esta marca poderia aproveitar-se da reputação da denominação de origem “COGNAC”⁴¹.

Na verdade, a protecção das denominações de origem prestigiadas justifica-se plenamente para protecção do seu poder apelativo, que correria o risco de se degradar ou diluir, caso esse nome pudesse ser usado indistintamente nos mais variados domínios.

Apesar disso, têm-se registado algumas resistências – por vezes até do próprio INPI... – quando estão em causa produtos tão diferentes dos protegidos que não ocorre qualquer *risco de confusão* quanto à origem. Nesses casos, há a tentação de admitir o registo de marcas contendo palavras constitutivas da denominação prestigiada, por não se entender que o uso das mesmas procura, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da DO ou IG, ou pode prejudicá-las.

⁴⁰ Caso “Yves Saint Laurent” – Ac. da “Cour d’Appel” de Paris, de 15.12.93, in *Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique*, n.º 176, p. 22. Além deste caso, a jurisprudência francesa regista outras decisões proibindo o uso da palavra «Champagne» para assinalar produtos e serviços tão díspares como biscoitos, espuma de banho, tabaco, roupas e sapatos, serviços de turismo e espectáculos, ou páginas da Internet.

⁴¹ Decisão da 4.ª Câmara de Recurso do IHMI, de 15/05/2008, Proc. R 1171/2005, INAO vs. QVC.

Este modo de ver as coisas, porém, passa ao lado do essencial, pois a protecção reforçada das DO’s de prestígio não se justifica apenas quando haja perigo de confusão quanto à origem dos produtos ou serviços. Na verdade, o grande risco a evitar aqui é o da **diluição** ou banalização do sinal prestigiado, e não tanto o risco de confusão do consumidor. O perigo maior – que leva todas as grandes denominações de origem do mundo a reagir nestes casos – é o de se diluir ou banalizar a distintividade, a **peculiaridade** do sinal, esbatendo-se ou perdendo-se a sua força distintiva.

A este propósito, CARLOS OLAVO⁴² afirmava: (...) *há que ter em conta que a utilização da denominação de origem de renome [mesmo] em produtos de natureza completamente diferente daqueles para os quais se encontra registada pode implicar perigo de a sua eficácia distintiva ser prejudicada, diluída, ou destruída. De facto, a utilização indiscriminada da expressão que constitui uma denominação de origem é susceptível de banalizar esse nome de enfraquecer a sua eficácia distintiva. Para tanto, é, porém, indispensável que tal expressão tenha um elevado valor simbólico-evocativo. É o caso da denominação de origem “Champagne”, que tem associada a ideia da melhor e mais prestigiada das bebidas...*

Nesta óptica, a sentença proferida no caso “DOURO SUPERIOR” é lapidar: *a utilização do nome “Douro” permite a diluição clara da mencionada denominação de origem. Permitir-se que produtores dos produtos mais diversos, ainda que com origem na região geográfica do Douro, assinalem os mesmos com a palavra “Douro” é permitir que os mesmos “proveitem” as “vantagens” da denominação de origem controlada “Douro” e que “sem grande esforço”, surjam desde logo perante o consumidor como titulares de produtos “genuínos” de “qualidade” apenas porque mencionam os mesmos como sendo do “DOURO”, diluindo o “selo” de qualidade e genuinidade.*

Por outras palavras: o uso de uma marca que reproduza uma DO de prestígio afecta negativamente a eficácia distintiva deste sinal, pois contribui para a respectiva *banalização e diluição* – diminuindo a sua individualidade ou peculiaridade e sua consequente “força atractiva”. É evidente que um sinal, quanto mais for usado em produtos diversos, menos distintividade terá, pois a individualidade, resultante da diferenciação, vai diminuindo. O nome de uma pessoa só a individualiza porque não é igual ao nome das outras...

⁴² *Marcas e Designações Geográficas*, cit., p. 533; sublinhados acrescentados.

Neste sentido, o legislador português veio dar um sinal inequívoco de que a protecção da DO de prestígio abrange o risco de simples banalização, com a publicação do Decreto-Lei n.º 173/2009, de 3 de Agosto, que disciplina as denominações de origem “PORTO” e “DOURO”. O artigo 2.º, n.º 5 desse diploma proíbe expressamente o uso das palavras constitutivas dessas denominações, em produtos sem afinidade com vinhos, quando esse uso possa prejudicar essa denominação, nomeadamente, *pela respectiva diluição ou pelo enfraquecimento da sua força distintiva*.

Apesar disso, não pode esquecer-se que a maioria das DO ou IG são, simultaneamente, nomes de cidades ou de regiões. E que, por isso, podem e devem entrar na composição de marcas de produtos ou serviços sem afinidade com os produtos a que respeita a denominação ou indicação protegidas. Não faria sentido impedir todo e qualquer uso das palavras “Porto” ou “Cognac” em marcas registadas, até porque o nome de uma cidade não pode ser apropriado seja por quem for.

Tomando por exemplo a denominação “Porto”, serão naturalmente admissíveis – para além das marcas destinadas a assinalar vinho do Porto – sinais distintivos pertencentes a entidades com manifesta legitimidade para usar este topónimo, com é o caso da Câmara do Porto, ou do Futebol Clube do Porto (nos pressupostos de que não induzam em erro e respeitem a produtos ou serviços relacionados com a sua actividade). Serão igualmente legítimas marcas ou logótipo que utilizem a palavra “Porto” como uma *simples referência geográfica* (por exemplo “A AGENDA DO PORTO”, “CLINICA DE DOR DO PORTO”, “COMÉRCIO DO PORTO”, ou “HOSPITAL PRIVADO DO PORTO”).

Em contrapartida, quando os sinais a registar usem a palavra “Porto” como uma *palavra de fantasia* (isto é, sem constituir uma referência geográfica, não havendo uma justificação objectiva para a escolha daquela palavra), deverá então prevalecer a tutela da DO prestigiada. Nestes casos, o facto da palavra “PORTO” ser o nome de uma cidade deixa de constituir uma razão necessária para a sua inclusão na marca, devendo o interesse do requerente ceder perante o *interesse público* da preservação da eficácia distintiva da DO de prestígio “PORTO”.

Acrescente-se que as DO e IG podem também ser protegidas à luz das normas que proíbem a **concorrência desleal**, quando estejam em causa comportamentos censuráveis de concorrentes, passíveis de desviar clientela dos produtos assinalados por aqueles sinais para os produtos oferecidos pelo infractor. Tal poderá ser o caso, nomeadamente, de actos de *confusão* (v.g., de adopção de designações parecidas: “Vinho do Dom”,

“OTROP”), de actos de *apropriação* (v.g., supressão ou ocultação da DO ou IG); ou de actos de *agressão* (incluindo o denegrimiento: “os queijos da região X têm produtos químicos”; “a carne com a denominação Y é de animais com brucelose”).

Por fim, é de referir ainda o recente regime das **práticas comerciais desleais**, que assume certa relevância no domínio das DO e IG, na medida em que reprime as denominadas *acções enganosas*, entre as quais se incluem as práticas susceptíveis de induzir o consumidor em erro, nomeadamente quanto à origem geográfica dos produtos⁴³.

3.4. Tipo de protecção

Atenta a relevância que o legislador português atribui às DO e IG, os meios de defesa incluem, além dos meios civis e penais decorrentes da tutela prevista no CPI, uma protecção reforçada em matéria penal, privativa das DO e IG vitivinícolas, prevista no denominado Regime das Infracções Vitivinícolas (“RIV”)⁴⁴.

Assim, a **tutela civil** compreende as *acções de condenação* (nomeadamente acções inibitórias, com pedido de abstenção e eventual sanção pecuniária compulsória, pedido de indemnização e de eventuais medidas complementares, incluindo apreensão e destruição de objectos ilícitos, retirada do mercado, etc.), tal como previsto nos artigos 338.º-L a 338.º-O, com a redacção recentemente introduzida pela Lei n.º 16/2008, de 1 de Abril⁴⁵. Paralelamente, existe a possibilidade de requerer *providências cautelares*, desde que reunidos os requisitos enunciados pelos artigos 338.º-I e J do CPI, que incluem o arresto e outras providências inibitórias. Isto sem prejuízo, naturalmente, do recurso às disposições gerais do Código de Processo Civil, nomeadamente ao procedimento cautelar comum previsto no art. 381.º deste diploma, quando seja caso disso.

⁴³ Artigo 7.º/1/b) do Decreto-Lei n.º 57/2008, de 26 de Março. Note-se que este regime tem um âmbito de aplicação distinto da disciplina da concorrência desleal, dado que versa sobre práticas das empresas *nas suas relações com os consumidores* (art. 1.º) e não nas relações dos concorrentes entre si.

⁴⁴ Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 313/2004, de 23 de Agosto.

⁴⁵ Que transpôs para o direito interno a Directiva n.º 2004/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril, relativa ao respeito pelos direitos de propriedade intelectual.

A legitimidade processual activa para agir em juízo, requerendo as medidas e procedimentos cautelares adequados, não está reservada apenas aos organismos certificadores das DO ou IG, na medida em que o artigo 338.º-B do CPI reconhece a *todas as pessoas com interesse directo no seu decretamento*. Ora, se os produtores da região são os “proprietários” das DO e IG, parece claro que terão interesse directo no decretamento dessas medidas. De qualquer modo, sempre restaria o recurso ao disposto no art. 26.º-A do CPC e na Lei da Acção Popular⁴⁶, que conferem legitimidade activa a qualquer cidadão para tutela de interesses difusos.

Esta protecção é complementada pela **tutela penal e contra-ordenacional**, estando prevista, no artigo 325.º do CPI, pena de prisão até 3 anos ou multa até 360 dias, e perda dos objectos apreendidos (art. 330.º), pelo crime de *violação e uso ilegal* de DO ou de IG. Se a infracção consistir unicamente na prática de concorrência desleal, aplicam-se os artigos 317.º e 331.º do CPI, que fixam coimas até € 7.500 ou € 30.000, consoante se trate de pessoa singular ou colectiva. No domínio vitivinícola, o RIV prevê penas de prisão de 6 meses a 4 anos para os crimes de *usurpação* de DO ou IG (art. 8.º) e de *tráfico* de produtos vitivinícolas (art. 9.º); punindo-se como contra-ordenação, com coimas até € 50.000, as situações menos graves, qualificadas como *uso indevido* de DO ou IG pelo artigo 11.º.

Um mecanismo fundamental para a defesa das DO e IG reside na **recusa de registo** de sinais distintivos iguais ou confundíveis. Com efeito, a imitação ou a semelhança de uma marca com DO ou IG protegidas constitui fundamento de recusa do respectivo registo, nos termos do artigo 238.º/4/d) e 239.º/1/c) do CPI. Isto não impede, obviamente, que um produto com direito a DO ou IG adopte uma marca que inclua as palavras que constituem a designação protegida⁴⁷. Mas, ainda assim, tais marcas deverão conter algum acrescento que lhes traga originalidade, sendo claro que esses registos não dão direito à apropriação exclusiva do nome geográfico (art. 223.º/2 do CPI). Por outro lado, atento o princípio da especialidade, nada obsta ao registo de marcas que incluam as palavras constitutivas da DO ou IG, quando (não se tratando de DO e IG de renome), tais marcas

⁴⁶ Lei n.º 83/95, de 31 de Agosto.

⁴⁷ Essa é uma circunstância muito frequente no sector dos vinhos, produtos que estão sujeitos ao uso *obligatório* de marca registada (Decreto-Lei n.º 376/97, de 24 de Dezembro).

se destinem a produtos ou serviços *sem afinidade* com os produtos a que se destina a denominação ou indicação protegida.

Por fim, sublinhe-se a importância prática que, neste contexto, desempenha o disposto na alínea e) do n.º 1 do art.239.º do CPI, que impõe a recusa o registo de marcas que, mesmo não sendo directamente confundíveis com sinais protegidos, gerem um *risco “objectivo”* de concorrência desleal⁴⁸.

CONCLUSÃO

As denominações de origem e as indicações geográficas permitem valorizar e preservar a reputação de que gozam muitos produtos característicos do nosso país, alguns dos quais pertencendo a sectores estratégicos, como é a fileira agro-alimentar e o sector vitivinícola em particular.

Por isso, é essencial que os poderes públicos e as entidades com responsabilidades na defesa da Propriedade Industrial reconheçam essa importância e actuem em conformidade, sem incorrer no provincianismo de só proteger e valorizar o que é estrangeiro.

As recentes decisões do Tribunal de Comércio de Lisboa representam bons exemplos dessa atitude inteligente e esclarecida, constituindo uma jurisprudência actualizada e consciente da importância deste regime para protecção dos legítimos interesses dos produtores nacionais, em estrita conformidade com a nossa lei.

É que, sem uma boa jurisprudência nos tribunais e sem uma boa prática administrativa no INPI, as boas leis que hoje existem em Portugal e na União Europeia, neste domínio, correriam o risco de não surtir qualquer efeito.

⁴⁸ Foi com esse fundamento que o 1.º Juízo do Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia anulou o registo de marca “OTROP” para vinhos (que o INPI havia concedido por não a achar confundível com a DO “PORTO”), no Proc. n.º 6/2001, em 24.01.2001 (Isabel Faustino).