



**INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO**

**PROFNIT - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PROPRIEDADE INTELECTUAL
E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA A INOVAÇÃO**

SAMYR LEAL DA COSTA BRITO

**ESTRATÉGIAS JURÍDICAS PARA POSSÍVEIS CONFLITOS ENTRE INDICAÇÕES
GEOGRÁFICAS E MARCAS**

**SALVADOR - BA
2020**

SAMYR LEAL DA COSTA BRITO

**ESTRATÉGIAS JURÍDICAS PARA POSSÍVEIS CONFLITOS ENTRE INDICAÇÕES
GEOGRÁFICAS E MARCAS**

Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação, pelo Instituto Federal da Bahia.

Orientadora: Profa. Dra. Wagner Piler Carvalho dos Santos
Coorientadora: Profa. Dra. Kelly Lisandra Bruch

**SALVADOR - BA
2020**

Biblioteca Raul V. Seixas – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA - Salvador/BA.
Responsável pela catalogação na fonte: Samuel dos Santos Araújo - CRB 5/1426.

B862e Brito, Samyr Leal da Costa.

Estratégias jurídicas para possíveis conflitos entre indicações geográficas e marcas / Samyr Leal da Costa Brito. Salvador, 2020.
333 f. ; 30 cm.

Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia.

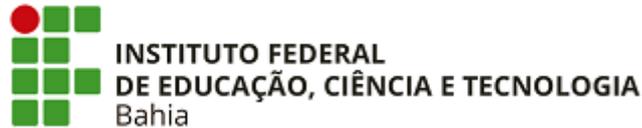
Orientação: Prof^a. Dr^a. Wagna Piler Carvalho dos Santos.

Coorientação: Prof^a. Dr^a. Kelly Lisandra Bruch.

Inclui artigo.

1. Signo Distintivo. 2. Indicação de Procedência. 3. Denominação de Origem. 4. Propriedade Intelectual. 5. Propriedade Industrial. I. Santos, Wagna Piler Carvalho dos. II. Bruch, Kelly Lisandra. III. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. IV. Título.

CDU 2 ed. 330



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Av. Araújo Pinho, 39 - Bairro Canela - CEP 40000-000 - Salvador - BA - www.portal.ifba.edu.br

INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO

**PROFNIT - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PROPRIEDADE INTELECTUAL E
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA A INOVAÇÃO**

**“ESTRATÉGIAS JURÍDICAS PARA POSSÍVEIS CONFLITOS ENTRE INDICAÇÕES
GEOGRÁFICAS E MARCAS”**

SAMYR LEAL DA COSTA BRITO

Produto(s) Gerado(s): Elaboração de Relatório Técnico Conclusivo e de Artigos originais e publicações tecnológicas.

Orientadora: Profa. Dra. Wagna Piler Carvalho dos Santos

Coorientadora: Profa. Dra. Kelly Lissandra Bruch

Banca Examinadora:

Profa. Dra. Wagna Piler Carvalho dos Santos

Orientadora – Instituto Federal da Bahia (IFBA)

Profa. Dra. Kelly Lissandra Bruch

Membro Externo – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Dra. . Patrícia Maria da Silva Barbosa

Membro Externo – Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)

Prof. Dr. Marcelo Santana Silva

Membro Interno – Instituto Federal da Bahia (IFBA)

Trabalho de Conclusão de Curso aprovado pela banca examinadora em 03/06/2020

Em 03 de setembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **WAGNA PILER CARVALHO DOS SANTOS, Coordenadora- Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação**, em 04/09/2020, às 19:36, conforme decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO SANTANA SILVA, Docente da Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação**, em 05/09/2020, às 12:34, conforme decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Kelly Lissandra Bruch, Usuário Externo**, em 08/09/2020, às 10:27, conforme decreto nº 8.539/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Patrícia Maria da Silva Barbosa, Usuário Externo**, em 09/09/2020, às 14:13, conforme decreto nº 8.539/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1576768** e o código CRC **D5DAF927**.

*“O conflito é um sinal de que existem verdades mais
amplas e perspectivas mais belas.”*

Alfred North Whitehead

À minha esposa Sara Odwyer.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus pela sua infinita misericórdia e multiforme sabedoria, manifestadas na oportunidade que me foi concedida em realizar o mestrado do PROFNIT, fazendo-me conhecer o tema que me apaixonei: marcas e IG.

Agradeço a minha orientadora, a Profa. Wagner Piler, que para além das direções fundamentais dadas no decorrer do desenvolvimento desta pesquisa, mostrou ser um exemplo de dedicação e devoção à Educação, consubstanciada em todo cuidado que foi dispensado a mim durante o período de pesquisa e pelo compartilhar de suas experiências acadêmicas. Farei dela uma das minhas referências de profissional e ser humano.

Agradeço a minha coorientadora, a Prof. Kelly Bruch, que com todas as suas observações, sugestões e análise crítica direcionou-me ao conhecimento assertivo, além de ter sido totalmente atenciosa e de conferir-me autonomia.

Agradeço aos professores do PROFNIT/IFBA não apenas em razão da transferência do conhecimento que foi realizado, mas também por motivarem, através de seus exemplos, a lutar pela difusão do conhecimento e, principalmente, pelo desenvolvimento de nosso país.

Agradeço aos colegas da turma PROFNIT 2018.1 pelo apoio e incentivo. Cada reunião e conversa foi uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Representando a todos, cito o nome de Josué Costa Jr., por ter sido o amigo que o mestrado me deu, cujo incentivos, conselhos e apoio foram e serão indispensáveis para toda a minha vida.

Agradeço também ao IFBA e ao FORTEC, representados no somatório de todas as pessoas que os integram e que se esforçam para oferecer o mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação, de forma gratuita, com organização, seriedade e qualidade.

Agradeço aos meus pais Dilvan e Judenice, meu porto seguro, por todo incentivo e ajuda na realização do mestrado.

Por fim, agradeço a Sara Odwyer, amada esposa, pelo apoio, preocupação, incentivo e compreensão durante toda essa jornada. Não tenho como retribuir a sua dedicação dispensada a mim. Amo-te!

RESUMO

O fenômeno da convivência no mercado entre indicação geográfica (IG) e marca é um desafio para o ordenamento jurídico brasileiro, pois a legislação não dar conta de regulamentar todos os possíveis casos de conflito envolvendo ambos os institutos, o que gera insegurança jurídica e possibilita conflito de direitos. Nesse trabalho, investigam-se possíveis estratégias jurídicas para superar essa lacuna legislativa. Portanto, o objetivo da pesquisa é propor um aporte doutrinário que possa atuar de forma preventiva, ajudando o aplicador do direito na interpretação da legislação que envolve o tema, antevendo formas de conflitos e soluções, diminuindo, desse modo, o grau de insegurança existente e evitando conflitos de direitos. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de caráter exploratório, utilizando-se do método bibliográfico e documental. Os resultados apontaram que embora não haja previsão normativa expressa para todas as situações que possa existir relacionadas ao conflito dos institutos analisados, o arcabouço teórico que os envolve se mostra suficiente para identificar formas de solução do problema. Tantos os princípios relacionados aos signos distintivos, quanto as teorias com fundamento na semiótica - embora não sejam suficientes para resolver o problema, pois marca e indicações geográficas têm natureza jurídica diferentes - podem integrar a estratégia para resolver o referido conflito. A partir dos estudos realizados depreendeu-se que a IG possui uma primazia em relação a marca, que impede que esta prevaleça sobre aquela de modo a impedir ou anular o seu registro. A proteção jurídica da IG, visa, entre outros motivos, evitar a sua generalização em face da existência de uma marca que lhe seja semelhante. O foco da análise entre os dois institutos não deve ser somente a proteção do consumidor ou do empresário, mas também a proteção da IG contra a generalização em virtude da marca que lhe seja semelhante ou idêntica; bem como, parte dos métodos aplicados no conflito entre marcas, não deve ser aplicado ao conflito entre marca e IG. As considerações sugerem como uma estratégia jurídica geral o seguinte: deve-se verificar se a marca que reproduz, imita, evoca ou se associa à IG, pode levar o consumidor ao erro; deve-se verificar se o uso da marca em conflito com a IG configura-se como uma prática de concorrência desleal; e, deve-se verificar se a marca contribui com a generalização da IG.

PALAVRAS-CHAVE: Signo Distintivo; Indicação de Procedência; Denominação de Origem; Propriedade Intelectual; Propriedade Industrial.

ABSTRACT

The phenomenon of coexistence in the market between Geographical Indication and brand is a challenge for the Brazilian legal system, since the legislation is not able to regulate all possible cases of conflict involving both institutes, which creates legal insecurity and enables conflict of rights. In this work, possible legal strategies to overcome this legislative gap are investigated. Therefore, the objective of the research is to propose a doctrinal contribution that can act in a preventive way, helping the law enforcer in the interpretation of the legislation that involves the theme, anticipating forms of conflicts and solutions, thus reducing the existing degree of insecurity and avoiding conflicts of law. For the construction of legal strategies for possible conflicts involving Geographical Indication and Brand, an exploratory research was carried out, using the bibliographic and documentary method. The results showed that although there is no express normative prediction for each situation that may exist related to the conflict of the analyzed institutions, the theoretical framework that involves them is sufficient to identify ways of solving the problem. Both the principles related to the distinctive signs and the theories based on semiotics - although they are not enough to solve the problem, because the geographical mark and indication have a different legal nature - can be part of the strategy to resolve the conflict. It was also found that the IG has a superiority in relation to the brand, and that its legal protection, aims, among other reasons, to avoid its generalization in the face of the existence of a brand that is similar to it. The considerations suggest as a general legal strategy the following: it must be verified whether the brand that reproduces, imitates, evokes or associates with IG, can lead the consumer to error; it must be verified whether the use of the brand in conflict with the IG is configured as an unfair competition practice; and, you should check if the brand contributes to the generalization of the IG.

KEYWORDS: Distinctive sign; Indication of Origin; Denomination of Origin; Intellectual property; Industrial property.

LISTA DE ABREVIATURA E SIGLAS

ABI	Anheuser-Busch Inbev Co.
APACS	Associação dos Produtores Artesanais de Cachaça de Salinas
BUDVAR	Budweiser Budvar National Corporation
CET	Caderno de Especificações Técnicas
CONLEGIS	Sistema de Consulta de Atos normativos da Administração Pública Federal
CIVC	Comitê Interprofissional de Vinhos de Champagne
CPI	Código de Propriedade Industrial de 1945 - Decreto-Lei 7903/45
CUP	Convenção União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial
DO	Denominação de Origem
DOP	Denominação de Origem Protegida
EUA	Estados Unidos da América
EUIPO	European Union Intellectual Property Office
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade
LPI	Lei de Propriedade Industrial - Lei nº 9.279/96
LIDB	Lei de Introdução ao Direito Brasileiro - Decreto-Lei nº 4.657/1942,
MRE	Moveis Radar Eireli ME (MRE)
NCL	Classificação Nice de Produtos e Serviços
NICM	Nicioli Industria e Comercio de Moveis Ltda
OMC	Organização Mundial do Comércio
IG	IG
IGP	IG Protegida
IN	Instrução Normativa
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
IP	Indicação de Procedência
IPHAN	Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
IVDP	Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto

RE	Recurso Extraordinário
SISLEGIS	Sistema de Consulta à Legislação do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento.
STF	Supremo Tribunal Federal
STJ	Superior Tribunal de Justiça
SWA	The Scotch Whisky Association
TRF2	Tribunal Regional Federal da 2ª Região
TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
UE	União Europeia

LISTA DE FIGURAS

Figura 1	Teoria triádica aplicada à marca.....	29
Figura 2	Teoria triádica aplicada às indicações geográficas.....	30
Figura 3	Elementos diferenciadores da proteção da propriedade intelectual.....	49
Figura 4	Indicação de procedência Paraty.....	117
Figura 5	Etapas de desenvolvimento da pesquisa.....	160
Figura 6	Indicação de Procedência Pampa Gaúcho da Campanha Meridional.....	189
Figura 7	Comparação entre marca e IG semelhantes e de mesmo titular.....	212
Figura 8	Marca região do queijo da canastra.....	214
Figura 9	Marca região do queijo	214
Figura 10	Marca região do queijo sobreposta sobre a IP canastra.....	214
Figura 11	Marca Pingo do Mula.....	215
Figura 12	Marca Militão da Canastra.....	215

LISTA DE TABELAS

Tabela 1	Modos categóricos tricotômicos dos signos peirceanos.....	31
Tabela 2	Teorias que determinam a natureza da propriedade intelectual em razão de seu objeto.....	51
Tabela 3	Teorias que determinam a natureza da propriedade intelectual em razão de sua função.....	52
Tabela 4	Teorias que determinam a natureza da propriedade intelectual em razão de seu conteúdo.....	53
Tabela 5	Referência à propriedade Intelectual pela Legislação Brasileira.....	55
Tabela 6	Natureza jurídica das marcas.....	78
Tabela 7	Natureza jurídica das indicações geográficas.....	94
Tabela 8	Comparação entre os direitos transindividuais e a IG.....	102
Tabela 9	Marcas mista com figura semelhante à IG Paraty.....	117
Tabela 10	Bases de dados elegidas.....	161
Tabela 11	Relatório de busca na base Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações no período de dezembro de 2019 a janeiro de 2020.....	162
Tabela 12	Busca realizada no período da pesquisa: novembro-dezembro 2019 nos repositórios de Universidades de Portugal.....	163
Tabela 13	Resultados da busca de decisões judiciais nas bases Jusbrasil e Tribunal de Justiça da União Europeia.....	164
Tabela 14	Principais diferenças jurídicas entre as marcas e indicações geográficas...	168
Tabela 15	Critérios de soluções de conflitos entre marcas	181

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	16
1.1 PROBLEMÁTICA	18
1.2 OBJETIVO GERAL	18
1.2.1 Objetivos específicos	18
1.3 JUSTIFICATIVA	18
2 REFERENCIAL TEÓRICO	25
2.1 SEMIÓTICA DAS MARCAS E DA IG	25
2.1.1 A construção da distintividade	33
2.1.1.1 <i>A distintividade como um segundo significado</i>	34
2.1.1.2 <i>A distintividade como força</i>	35
2.1.1.3 <i>A distintividade como distância entre os signos</i>	38
2.1.1.4 <i>A distintividade como um todo indivisível</i>	39
2.1.2 O processo de mutação da significação das marcas e indicações geográficas	40
2.1.3 A possibilidade de confusão entre marcas e indicações geográficas	42
2.1.4 Considerações sobre as marcas e as indicações geográficas serem signos distintivos ..	47
2.2 MARCA E IG COMO INSTITUTOS DO DIREITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL	47
2.2.1 Natureza jurídica da propriedade intelectual e sua reverberação nas marcas e indicações geográficas	50
2.2.1.1 <i>A natureza jurídica da propriedade intelectual a partir de sua essência</i>	51
2.2.1.2 <i>A natureza jurídica da propriedade intelectual a partir de sua classificação dentro do sistema do direito</i>	57
2.2.2 A hermenêutica jurídica da propriedade intelectual e sua aplicação no direito das marcas e IG	59
2.2.2.1 <i>Interesse social</i>	60
2.2.2.2 <i>Desenvolvimento tecnológico e econômico</i>	62
2.2.2.3 <i>Função social</i>	63
2.2.3 Princípios jurídicos dos signos distintivos	65
2.2.3.1 <i>Princípio da disponibilidade</i>	65

2.2.3.2 Princípio da territorialidade	66
2.2.3.3 Princípio da distintividade	67
2.2.3.4 Princípio da especialidade	68
2.2.3.5 Princípio da anterioridade	69
2.2.3.6 Princípio da veracidade	70
2.3 REGIME JURÍDICO DAS MARCAS.....	71
2.3.1 Conceito jurídico	72
2.3.2 Tipos de marca.....	73
2.3.3 Funções jurídica das marcas	75
2.3.3.1 Função distintiva	75
2.3.3.2 Função de qualidade	76
2.3.3.3 Função de publicidade	77
2.3.4 Natureza jurídica.....	78
2.3.5 Titularidade.....	80
2.3.6 Formas de aquisição e extinção de direito.....	80
2.3.7 Direitos conferidos pelo registro	81
2.3.8 Formas de solução de conflitos entre marcas.....	82
2.3.8.1 Proposta de João Gama Cerqueira.....	82
2.3.8.2 Proposta de Denis Borges Barbosa	83
2.3.8.3 Teste 360°	83
2.4 REGIME JURÍDICO DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS	84
2.4.1 Terminologia, tipos e conceito jurídico	85
2.4.2 Requisitos de registrabilidade	87
2.4.3 Funções	88
2.4.3.1 Função de origem.....	90
2.4.3.2 Função de qualidade	91
2.4.3.3 Função de distintividade	92
2.4.3.4 A função econômica e social	92
2.4.3.5 Função de proteção ao patrimônio cultural.....	93
2.4.3 Natureza jurídica e titularidade.....	93
2.4.4 Formas de aquisição e reconhecimento de direito.....	102

2.5 O TRATAMENTO NORMATIVO SOBRE O TEMA DA COLISÃO ENTRE IG E MARCAS	103
2.5.1 Convenção da União de Paris	105
2.5.2 Acordo de Madrid para a repressão das falsas indicações de proveniência nas mercadorias	107
2.5.3 Acordo de Lisboa	109
2.5.4 Acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio (TRIPS).	111
2.5.4.1 <i>Princípios jurídicos do Acordo TRIPS</i>	112
2.5.4.2 <i>Normas substantivas do TRIPS sobre a relação das marcas com as indicações geográficas.</i>	113
2.5.5 Lei de Propriedade Industrial	115
2.5.5.1 <i>Marca semelhante à IG preexistente</i>	116
2.5.5.2 <i>Marca que induza à falsa indicação de origem</i>	118
2.5.5.3 <i>Marca semelhante a uma IG contendo nome geográfico genérico</i>	118
2.5.5.4 <i>Marca semelhante ao nome geográfico desconhecido</i>	119
2.5.6 Resoluções do INPI	119
2.5.7 Acordo de Associação Mercosul-União Europeia	121
2.5.7.1 <i>A proteção das marcas</i>	122
2.5.7.2 <i>A proteção das indicações geográficas</i>	123
2.5.7.3 <i>A regulamentação do convívio entre marca e IG</i>	125
2.6 A REPRESSÃO DA CONCORRÊNCIA DESLEAL APLICADA AO CONFLITO ENTRE IG E MARCAS	126
2.7 A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA NA SOLUÇÃO DE CONFLITOS ENTRE MARCAS E OUTROS SIGNOS DISTINTIVOS	128
2.7.1 Marca registrada vs. indicação de proveniência	128
2.7.2 Marca registrada vs. nome empresarial	130
2.7.3 Marca registrada vs. título de comércio (nome fantasia)	131
2.7.4 Marca registrada vs. nome de domínio	132
2.8 A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA NA SOLUÇÃO DE CONFLITOS ENTRE DENOMINAÇÃO DE USO COMUM PARA DESIGNAR PRODUTO E IG	134

2.8.1 O caso IG <i>Champagne</i> vs. denominação de produto Champanhe	134
2.8.2 O caso IG Cognac vs. denominação de produto Conhaque.....	136
2.9 A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA NA SOLUÇÃO DE CONFLITOS ENTRE MARCAS E IGS.....	138
2.9.1 O caso IG Bourgongne vs. marca Borgonha.....	138
2.9.2 O Caso Bourdeaux.....	139
2.9.3 O Caso “Salinas”	140
2.10 A EXPERIÊNCIA ESTRANGEIRA SOBRE CONFLITOS ENTRE MARCAS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS.	141
2.10.1 Chile: “ <i>Champagne</i> ” vs. marca “ <i>Costa Galleta Champaña</i> ”.....	142
2.10.2 Espanha: “ <i>Café Nariño</i> ” vs. “ <i>Oro Nariño</i> ”, IG “ <i>Scotch Whisky</i> ” vs. marca “ <i>Glen Dowan</i> ”.	143
2.10.3 Peru: “ <i>Pisco</i> ” vs. marca “ <i>Pisctonic</i> ”, “ <i>Bourbon</i> ” vs. marca “ <i>Borbon</i> ”.....	145
2.10.4 México: “ <i>Cognac</i> ” vs. “ <i>Paris de noche</i> ”.....	145
2.10.5 Itália: IG “ <i>Piadina Romagnola</i> ” vs. marca “ <i>Rimini Passione Piada</i> ”, IG “ <i>Scotch Whisky</i> ” vs. marcas “ <i>Scottish Swordsman</i> ” e “ <i>Scottish Pipe</i> ”, IG “ <i>Vino Nobile di Montepulciano</i> ” vs. marca “ <i>Nobile Prima</i> ”	146
2.10.6 Portugal: IG Porto e marca “O PORTO CAR”	147
2.10.7 Panamá: “ <i>Scotch Whisky</i> ” vs. “ <i>King’s Label y Diseño</i> ”	148
2.10.8 O caso da <i>Budweiser</i>	149
2.10.9 Tribunal Geral da União Europeia: IG “ <i>Toscano</i> ” vs. marca “ <i>Toscoro</i> ”, IG “ <i>Porto</i> ” vs. marca “ <i>Port Charlotte</i> ”	151
2.11 A POSIÇÃO DOUTRINÁRIA SOBRE O CONFLITO ENTRE INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E MARCAS	152
3 MATERIAIS E MÉTODOS.....	158
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES	166
4.1 DIFERENÇAS, COMPLEMENTARIEDADE E INDISSOCIABILIDADE ENTRE MARCA E IG.....	167
4.2 PRIMAZIA JURÍDICA DA IG EM RELAÇÃO À MARCA.....	172

4.3 PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR, PROTEÇÃO AO EMPRESÁRIO E GENERALIZAÇÃO: FOCOS DA ANÁLISE DO CONFLITO ENTRE MARCA E IG	178
4.4 (IN)APLICABILIDADE DOS MÉTODOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS MARCA-MARCA E MARCA -IG.	180
4.4.1 Critérios com base na semelhança entre os sinais	182
4.4.2 Critério com base no objeto.....	183
4.4.3 Critério com base no público consumidor.....	184
4.4.4 Critérios com base em situações fáticas.....	185
4.4.5 Critérios com base na semiótica	186
4.5 UTILIZAÇÃO DA SEMIÓTICA PARA VERIFICAR POTENCIALIDADE DE GENERALIZAÇÃO DA IG E CONFUSÃO DO CONSUMIDOR	187
4.5.1 Teoria do <i>tout indivisible</i>	187
4.5.2 Teoria da distância	190
4.5.3 Teoria da força.....	192
4.5.4 A Teoria do <i>secondary meaning</i>.....	194
4.6 APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DOS SIGNOS DISTINTIVOS NO CONFLITO ENTRE IG E MARCA.	195
4.7 ESTRATÉGIA JURÍDICA PROPOSTA	200
4.7.1 Verificação da potencialidade de indução do consumidor ao erro, por parte da marca que reproduz, imita, evoca ou se associe à IG.....	200
4.7.2 Verificação da ocorrência de prática de concorrência desleal em razão do uso de marca e IG semelhantes.	201
4.7.3 Verificação da potencialidade da marca contribuir com a generalização da IG.....	201
4.8 ANÁLISES DE CONFLITOS HIPOTÉTICOS ENVOLVENDO MARCA E IG.....	202
4.8.1 Marca anterior vs. IG posterior	202
4.8.2 Marca vs. IG pendente de reconhecimento	205
4.8.3 Marca vs. IG não reconhecida.....	206
4.8.4 Marca vs. IG reconhecida em outro país.....	207
4.8.5 Marca vs. IG para titulares diferentes, mas de uma mesma região	210
4.8.6 Marca e IG para os mesmos titulares	212
4.8.7 Marca vs. IG para bens diferentes	216

4.8.8 Marca vs. IG com nome geográfico generalizado.....	218
4.8.9 Marca vs. IG com expressões polissêmicas	220
4.8.10 Marca certificação vs. IG	221
4.8.11 Marca coletiva vs. IG	223
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	225
REFERÊNCIAS	234
APÊNDICE A - RELATÓRIO DE BUSCA NA PLATAFORMA GOOGLE ACADÊMICO.....	270
APÊNDICE B - RELATÓRIO DE BUSCA DA PLATAFORMA REDE IBERO- AMERICANA DE INOVAÇÃO E CONHECIMENTO CIENTÍFICO.....	274
APÊNDICE C - RELATÓRIO DE BUSCA DA PLATAFORMA PERIÓDICO CAPES.....	278
APÊNDICE D – ARTIGO: INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE NO CONFLITO ENTRE MARCAS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS.	282
APÊNDICE E – COMPARAÇÃO ENTRE DENOMINAÇÃO DE ORIGEM POSTERIOR E MARCA REGISTRADA ANTERIOR.....	309
APÊNDICE F – COMPARAÇÃO ENTRE DENOMINAÇÃO DE ORIGEM ANTERIOR E MARCA REGISTRADA POSTERIOR.....	318
APÊNDICE G – PEDIDOS PENDENTES DE REGISTRO DE IG	326
APÊNDICE H – PEDIDOS DE IG INDEFERIDOS OU ARQUIVADOS	329

1 INTRODUÇÃO

Os signos são um instrumento de comunicação, por meio de sinais, que transmitem ao seu destinatário uma determinada informação. Existem diversos tipos de signos, desde elementos que indicam uma orientação espacial, até elementos que determinam proibições, permissões e alerta de cuidado ou perigo, bem como sinais de valores sagrados.

Em virtude de sua pluralidade e quantidade nem todos os signos são tutelados pelo direito, entretanto, alguns possuem relevância jurídica, tais como os relacionados a propaganda, nome empresarial, nome fantasia, nome de domínio, entre outros, devido a sua utilização no mercado.

Para o direito da propriedade intelectual, existem dois signos que possuem elevada relevância jurídica, pois são por meio deles que o consumidor consegue distinguir produtos de sua preferência, possuindo tratamento normativo específico. Trata-se da indicação geográfica (IG) e das marcas.

Tanto a IG quanto a marca são signos que representam visualmente um produto ou serviço no mercado. Diferenciam-se, entre outros aspectos, no que se refere à designação da origem ou qualidade do produto. A IG informa o local, o *terroir*¹, a cultura e a tradição, os fatores naturais e humanos que compõem o produto ou serviço que designa (BRUCH; KRETSCHMANN, 2014), já as marcas identificam a origem do produto ou serviço no sentido de informar quem os produziu², bem como, distingue a atividade empresarial em face de competidores (BARBOSA, 2008).

Esses dois signos não são uma novidade da contemporaneidade, são utilizados como distintivos de produtos e serviços desde que a humanidade iniciou os processos de trocas na antiguidade, quando determinados grupos permutavam suas produções por outras (DIAS, 2009; GOWER, 2002)³

Tendo em vista que a marca e IG são signos formados por sinais visuais, quando estes são semelhantes para cada um dos institutos, podem induzir o consumidor à confusão, o que pode

¹ Pode ser definido como um espaço sobre o qual se desenvolve um saber coletivo das interações entre meio físico e biológico, que conferem características distintivas aos produtos originários desse espaço (Organização Internacional do Vinho, 2010).

² Destaca-se que esse conceito tem sido questionado, em razão da marca individual poder ter sua titularidade transferida (BEEBE, 2004; BARROS, 2018;).

³ Por exemplo, muitos dos famosos vasos da Grécia antiga, datados entre 1000 até 400 a.C, eram assinados pelo artesão como forma de identificar a origem produtiva do bem (DIAS, 2009), bem como, o relato bíblico é repleto de sinais que eram utilizados para identificar a origem geográfica o ouro de Ofir, que é citado pelo livro mais antigo que compõe a bíblia, em Jó 28:16, escrito por volta de 1000 a.c; o vinho de En-Gedi e o cedro do Líbano, ambos citados em Cânticos 1:14 e 3:9, respectivamente (BRUCH, et al., 2010).

implicar em várias consequências negativas dentro do mercado (concorrência desleal, depreciação do valor do signo, desvio de clientela, etc.). Inclusive essa situação é potencializada pelo fato de se apresentarem pelos mesmos tipos de canais publicitários (SPIEGELER, 2016a).

Atualmente os possíveis casos envolvendo conflitos entre marca e IG são disciplinados por meio da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei da Propriedade Industrial – LPI), mas conta também com Acordos internacionais e normativas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) relacionados aos dois institutos. Ocorre que esse arcabouço legal prevê poucas respostas frente às diversas formas que o conflito pode se dar, inclusive, diante da realidade do mercado que é mutável e imprevisível, podem surgir várias situações inesperadas, que não contam com um aparato legal específico.

Como a proteção positiva do instituto da IG foi regulamentada no Brasil apenas em 1996, com a LPI, foram poucas situações de conflito entre marca e IG apreciadas pelo judiciário brasileiro, havendo apenas decisões judiciais isoladas, não formando, dessa forma, uma jurisprudência⁴ sobre o tema.

Diante de uma situação como essa, em que há uma lacuna normativa, surge uma insegurança jurídica, pois não é sabido se um comportamento específico envolvendo o conflito entre marca e IG é permitido, proibido ou devido, podendo ocasionar conflito de direitos (DINIZ, 2000), e prejuízos econômicos e sociais.

Todavia, a ausência de regra que discipline a situação não pode ser justificativa para a inexistência de uma solução para tais conflitos, conforme preceitua o art. 5º, XXXV da Constituição Federal⁵ (BRASIL, 1988). É necessário que se pense em estratégias jurídicas, dentro dos limites do direito positivado, para regulamentar, tanto no plano administrativo quanto judicial, esse tema. Inclusive os estudiosos da matéria têm aclamado a necessidade de aprofundar o estudo desse assunto, justamente para resolver possíveis problemas envolvendo a colisão entre marcas e IG (BRUCH; KRETSCHMANN, 2014; BARBOSA; DUPIM, PERALTA, 2016; AZEVEDO, 2018).

⁴ A jurisprudência é o entendimento dos Tribunais acerca de um determinado tema jurídico, formado, não por uma ou algumas decisões judiciais, mas por uma série de julgados, que guardam entre si, uma linha essencial de continuidade, coerência e uniformidade (REALE, 2001).

⁵ “Art. 5º, XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (BRASIL, 1988).

1.1 PROBLEMÁTICA

Da percepção desta realidade dentro do regime jurídico da propriedade intelectual no Brasil, o presente estudo analisa a seguinte problemática: como suprir a lacuna normativa no que se refere ao tratamento da convivência entre marcas e IGs que são idênticas ou similares?

1.2 OBJETIVO GERAL

Desenvolver estratégias jurídicas que sirvam de propostas para suprir a lacuna normativa na regulamentação de possíveis situações de colisões entre IG e marca.

1.2.1 Objetivos específicos

- a) Investigar como a marca pode ser confundida ou associada com a IG e quais as consequências desse fenômeno, na perspectiva da semiótica.
- b) Discriminar as semelhanças, diferenças e relações entre marcas e IG, na perspectiva jurídica.
- c) Identificar normas, decisões judiciais, teorias, técnicas e métodos que possam ser utilizadas para resolver o conflito entre marcas e IGs.

1.3 JUSTIFICATIVA

As marcas e as IGs possuem uma elevada importância do ponto de vista econômico e social, de tal forma que a confusão entre ambas pode ocasionar prejuízos para seus titulares, mas também para a dinâmica do mercado e para o desenvolvimento nacional.

Do ponto de vista econômico, a principal relevância da marca é que ela é um instrumento que melhor viabiliza a transação entre produtores e consumidores. Sem marca para distinguir um produto face a outros semelhantes, a prática da concorrência estaria prejudicada, pois o produto de uma empresa teria dificuldade de ser escolhido em detrimento de outros, na medida em que o consumidor poderia não saber como distingui-los, ou para tanto, necessitaria investir tempo para buscar informações que demonstrassem a diferença entre ambos. Isso desestimularia o consumo e não incentivaria a melhoria da qualidade por parte das empresas (WEN, 2004; GEBRAN, 2015; TARANTO, 2016).

Devido a essa importância para o mercado, é que muitas marcas são levadas ao registro, para terem proteção jurídica específica. Apenas em 2019, foram depositados 202.651 pedidos de registro de marcas no Brasil. A maioria dos depositantes, 89%, foram nacionais, os demais foram estrangeiros (BRASIL, 2019f).

Outras características econômicas da marca são: reduzem custo de transação da empresa, vez que funcionam para os consumidores e agentes da cadeia de comercialização como indicativo de segurança qualitativa do produto (WEN, 2004); podem afetar a produtividade da empresa (LUNA et al., 2007; LUNA; BESSA; 2008); é uma forma de apropriação econômica da inovação. (BARBOSA, 2008; NATAL, 2009; SANTOS et al. 2018); e configura-se como um importante ativo intangível da empresa, podendo ser negociada de várias formas (cessão, licenciar, etc.).

Sobre esse último ponto, várias marcas brasileiras no ano de 2019 atingiram o valor de mercado na casa dos milhões (BARBOSA, 2019)⁶, e segundo a Associação Brasileira de Licenciamento de Marcas e Personagens (ABRAL), estima-se que nesse mesmo ano, o lucro de empresas com o licenciamento de marcas no Brasil, apenas no varejo, foi no importe de R\$ 20 bilhões de reais (ABRAL, 2020).

No que se refere às IGs, embora essas não sejam um signo essencial para as transações entre produtores e consumidores, possui uma elevada relevância econômica e social. Para seu uso é necessário que os titulares pertençam a área delimitada, obedeçam o caderno de especificações técnicas (CET), que prevê regras relacionadas à produção do bem, para que se preserve as características territoriais e humanas que lhe deram notoriedade, e submetam-se ao controle. Com isso, as IGs podem servir como agregadora de valor ao produto, certeza de qualidade e de origem, tendo efeito cascata em toda cadeia produtiva do bem, o que pode contribuir com a fixação da população na área geográfica (VELLOSO, 2008; BOECHAT; ALVES, 2011; CARVALHO, 2014; COSTA, 2014; DALLABRIDA; SANDER, 2015; LIMA et al., 2015).

Além disso, a depender das articulações dos agentes do território, pode promover o turismo e, conseqüentemente, possibilitar o maior dinamismo econômico da localidade, resultando em valorização das propriedades rurais, estimulando o surgimento de novas empresas, aumentando as ofertas de empregos e serviços (NASCIMENTO; NUNES; BANDEIRA, 2012; MAIORKI; DALLABRIDA, 2015; MEDEIROS, 2015).

⁶ Como por exemplo a marca “BRADESCO” que foi avaliada em US\$ 9.468 milhões de dólares, sendo considerada a marca com maior valor no mercado brasileiro (BARBOSA, 2019)

A Organização da Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (em inglês Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO) realizou um estudo sobre os impactos econômicos da IG no mundo, o que ajuda a compreender a importância deste instituto, pois informam dados objetivos (FAO, 2018).

Segundo essa pesquisa a IG eleva o valor final do produto, que na maioria dos casos é um aumento de 20% a 50%, existindo casos que chegam até 120%; eleva os valores dos produtos primários que são utilizados para a elaboração do produto da IG, como, por exemplo, o leite comprado para o queijo Manchego, que apresentou um valor agregado de 5,5% comparado ao leite que não possui IG; aumento da produtividade do bem, tanto a curto como a longo prazo, como a pimenta Penja, que apresentou aumento na produção de mais de 328% entre 2010 e 2015; e contribui com abertura de novos mercados, principalmente internacional, como o chá Darjeeling da Índia, que em 2004 era comercializado em 35 países, e em 2015 passou para 45 (FAO, 2018).

Na União Europeia os produtos agroalimentares e bebidas, cujos nomes são protegidos por IG, representam um valor de vendas de € 74,76 bilhões, e na maioria dos casos, possuem o dobro do valor dos produtos que são similares e não possuem IG, representando 15,5% do total de exportações desse tipo de produto (UNIÃO EUROPEIA, 2020).

No Brasil, diferente da União Europeia, a experiência com a IG é recente, mas há um crescimento no número de registro. Até dezembro de 2015 havia 53 registros de IGs. Em março de 2020 constam mais 23 pedidos, o que demonstra um crescimento superior a 40% nos últimos 4 anos, bem como, há 76 IGs reconhecidas (55 indicações de procedência e 21 denominação de origem) (BRASIL, 2020a).

Em algumas regiões o impacto da IG já é percebido. Os vinhos com a IG Vales dos Vinhedos, na região do Rio Grande do Sul, adquiriu um preço final de aproximadamente 160% em relação aos demais vinhos de outras regiões do Brasil que não possuem IG (FAO, 2018), bem como, fomentou o turismo local (NASCIMENTO; NUNES; BANDEIRA, 2012). Desde que houve o reconhecimento da Região da Costa Negra, no litoral oeste do Estado do Ceará, como denominação de origem para camarão, houve um aumento da produtividade do mesmo (CARVALHO, 2014). O registro da IG Goiabeiras, região localizada no Estado de Minas Gerais, possibilitou fonte de renda para diversas famílias da região e valorizou a profissão de “paneleira” e dos “tiradores de barro” (LIMA et al., 2015).

Para além do viés econômico, às IGs podem ser um instrumento de valorização dos

elementos sociais, culturais e históricos. Por meio dela protege-se o conhecimento tradicional, vez que o “saber fazer” é documentado por meio do CET e replicado com fiscalização, e a identidade cultural é fomentada, na medida em que a comunidade local e os agentes participantes da cadeia produtiva, utilizam a cultura em volta da IG como valor simbólico incutido em seus produtos e serviços (LORENA, 2020; SANDER; DALLABRIDA; 2015; CERDAN, 2013).

Exemplo disso, é a denominação de origem “BANANAS DE CORUPÁ”, em que após sua concessão, houve uma maior dinamização dos arranjos produtivos já existente no Município de Corupá-SC, possibilitou o surgimento de novos negócios relacionados aos subprodutos artesanais da banana, cujo a produção envolve tanto fruta como a folha da bananeira, e acarretou impactos socioculturais, como orgulho de se pertencer a terra da “banana mais doce do Brasil” (slogan do Município), acarretando o sentimento de pertencimento e a identificação dos munícipes com a atividade de produção da banana (LORENA, 2020).

Percebe-se, portanto, que ambos os signos distintivos são relevantes para o mercado e para a concorrência, possuindo várias implicações sociais. Conseqüentemente, o conflito entre eles, na medida que podem levar o consumidor a associá-los ou a confundi-los, podem gerar prejuízos diversos.

Caso marcas idênticas ou semelhantes a uma IG venham produzir um bem com qualidade inferior aos produtos que a IG designa, pode levar ao seu desprestígio, e, assim, afetar no seu valor de mercado. A propósito, pode ocorrer, também, que com a pulverização de marcas semelhantes a IG, esta perca a sua característica de designar uma origem geográfica, sendo associada a um tipo de produto, e com isso, perca a sua relevância mercadológica. Essas duas situações implicam na diminuição da potencialidade da IG em promover o desenvolvimento local.

Por outro lado, IGs semelhantes ou idênticas a marca, pode diminuir a capacidade competitiva desta, na medida que outros concorrentes também poderão utilizar a expressão contida na marca, por meio da IG, e assim se aproveitar do prestígio que a marca construiu, o que pode afetar o seu valor de mercado.

Cita-se também que, não havendo respostas claras sobre quando e como uma marca pode ser semelhante a IG e vice-versa, os conflitos que venham a existir podem resultar em uma série de disputas judiciais e administrativas, que carrega consigo todo um ônus financeiro com taxas e honorários profissionais.

Ressalta-se, que embora exista um expressivo material acadêmico nacional que estude ambos os institutos na perspectiva de várias linhas do conhecimento, é bastante escassa a reflexão de como pode se dar a convivência desses dois signos no mercado. Desse modo, existem poucas propostas para os eventuais conflitos entre marca e IG.

No âmbito da doutrina estrangeira, as propostas de soluções do conflito foram desenvolvidas dentro do contexto jurídico de cada país, e, conseqüentemente, condicionadas à cultura, ideologias e interesses dos mesmos, servindo como um parâmetro para o Brasil. Entretanto, essas propostas não podem ser importadas fielmente, justamente pelo fato do ordenamento jurídico brasileiro dar tratamento aos institutos com peculiaridades próprias, fazendo ser diferentes em algum sentido dos demais países.

Diante da lacuna normativa e pouca reflexão sobre o tema, uma solução teórica servirá como aporte doutrinário que poderá ajudar o aplicador do direito na interpretação da legislação que envolve o tema, antevendo formas de conflitos e soluções, diminuindo, desse modo, o grau de insegurança existente.

É nesse contexto que se justifica a presente pesquisa, pois ao propor estratégias para suprir a lacuna citada, a pesquisa atuará de forma preventiva, para que os analistas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e Juizes Estaduais e Federais, quando se depararem com as situações de conflitos apresentadas, orientem-se por meio da pesquisa a ser realizada, a fim de emitir o seu entendimento. De igual modo, aplica-se aos advogados, ao elaborarem as defesas de seus clientes; e aos Procuradores Federais, quando defenderem o INPI perante a Justiça Federal. Destaca-se ainda, que a referida pesquisa auxiliará os Agentes de Propriedade Intelectual tanto no registro, quanto na orientação de seus clientes, no que se refere às marcas com nomes que possuem a potencialidade de ser IG.

Outrossim, a relevância da pesquisa desdobra-se, também, na exploração de um conhecimento pouco abordado pela doutrina brasileira, contribuindo com o crescimento do conhecimento científico da Propriedade Intelectual.

A temática do conflito entre marca e IG pode ser estudada em várias perspectivas, por exemplo, numa perspectiva econômica, analisando os impactos financeiro de uma possível disputa; numa perspectiva do marketing, investigando-se o impacto que pode ser causar no consumidor; numa perspectiva da ciência da administração, para estudar estratégias comerciais para que um signo não possa ser confundido com outro; entre outras perspectivas. O presente trabalho, limita-se a

estudar a temática numa perspectiva jurídica, ou seja, busca identificar o que o ordenamento jurídico brasileiro determina sobre o tema.

Para tanto, valeu-se de uma pesquisa teórica, utilizando os métodos bibliográfico e documental, estando estruturada, além desta Introdução, no referencial teórico (capítulo 2), métodos e procedimentos (capítulo 3), nos resultados e discussões (capítulo 4) e nas considerações finais (capítulo 5).

O referencial teórico é dividido em vários subcapítulos, que tratam do ponto de vista jurídico tanto do conflito entre a marca e a IG, como de cada uma considerada isoladamente.

Tendo em vista que o direito é um conjunto de normas que busca disciplinar fatos sociais (BETIOLI, 2018), antes de analisar o regime jurídico das marcas e IGs, no tópico 2.1 analisou o direito como um fato, numa perspectiva da semiótica, isto é, buscou-se compreender como esses institutos podem representar algo para alguém, como é construída a distintividade e como pode se dar a confusão entre eles, que embasa o conflito jurídico.

No subcapítulo 2.2 investigou-se o pertencimento da marca e da IG como institutos da propriedade intelectual, vez que o raciocínio jurídico aplicado a esse ramo do direito, aplica-se também as marcas e as IGs.

No subcapítulo 2.3 tratou-se sobre o regime jurídico das marcas, expondo a sua definição, tipologia, funções, natureza jurídica, titularidade, forma de aquisição de direito, direito conferidos em razão do seu registro e formas de solução de conflito entre marcas.

No subcapítulo 2.4 foi tratado do regime jurídico da indicação geográfica, assim como no subcapítulo 2.3, foram expostos os seguintes temas sobre a IG: definição, tipologia, funções, natureza jurídica, aquisição de direito e direitos conferidos por meio do reconhecimento.

No subcapítulo 2.5 analisaram-se as normativas que disciplinam tanto a marca e a IG, mas sob o enfoque do conflito entre ambas, buscando encontrar regras que regulamentasse as possibilidades de convivência de marcas e IGs que são idênticas ou semelhantes no mercado.

No subcapítulo 2.6 analisou-se as regras do direito da concorrência ao proibir a concorrência desleal, com fim de saber diagnosticar quando uma marca e uma IG, quando são semelhantes, mesmo que de boa-fé, podem estar em um contexto de concorrência desleal, e, conseqüentemente, numa situação ilegal.

Com a finalidade de identificar pressupostos que podem ser aplicados no conflito entre marca e IG, no subcapítulo 2.7 é apresentado o entendimento do Poder Judiciário brasileiro sobre

o conflito entre marca e outros signos distintivos que não IG; no subcapítulo 2.8, é exposto o entendimento do Poder Judiciário sobre o conflito entre denominação de produto e IG; e no subcapítulo 2.9 é descrita a experiência brasileira no conflito entre marca e IG; e no subcapítulo 2.10 é descrita a experiência estrangeira sobre esse mesmo tema.

No subcapítulo 2.11 é demonstrado a posição doutrinária sobre o tema, destacando o entendimento de autores nacionais e outros países,

No capítulo 3 é apresentado os métodos e procedimentos utilizados para o desenvolvimento da pesquisa.

No capítulo 4, que se trata dos resultados e discussões, é abordado, de forma específica o objetivo geral deste trabalho. Nele é apresentado as diferenças entre marca e IG, é discutido sobre uma possível superioridade da IG em relação a marca, bem como, sobre os focos de análise que deve nortear a análise do conflito entre ambas e sobre a possibilidade de utilizar os métodos de solução de conflito entre marcas no conflito entre marca e IG. Também é apresentado formas de utilização da semiótica e dos princípios dos signos distintivos para ajudar a resolver o problema, e é analisado hipóteses de eventuais conflitos que podem existir entre os dois institutos.

Por fim, nas considerações finais é realizada uma síntese das ideias constantes em texto do trabalho, conectando-as e fechando todas as questões levantadas nessa introdução.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A busca por soluções para possíveis casos de conflitos entre marcas e IGs envolve a complexidade comunicativa dos signos e o entendimento de como o direito disciplina esses institutos e responde à imprevisibilidade do mercado, a qual não permite que a legislação regulamente de modo específico cada caso.

Diante disso, faz-se necessário pensar em estratégias jurídicas que considerem esse conflito na perspectiva da realidade fática - isto é, a forma como esses institutos podem efetivamente conflitar no mercado e perante os consumidores -, conjugado com a perspectiva da realidade jurídica - a forma como o conflito é regulamentado pelo direito.⁷

A análise fática do conflito perpassa pela compreensão do que é o signo, a sua relação com o intérprete e o seu objeto, suas formas de mutações e confusões, o que implica realizar o estudo da semiótica.

A análise jurídica refere-se à compreensão das marcas e IGs como institutos jurídicos, ou seja, é preciso analisar a natureza e função jurídica de cada uma, as normas que disciplinam a relação entre ambas, a experiência do judiciário em julgar os casos que envolvem a colisão referida, e a opinião da doutrina de como deve se dar a resolução do problema.

São estes os pontos que serão abordados no presente referencial teórico, com o objetivo de trazer embasamento conceitual e analítico para abordagem do problema de pesquisa que norteia este estudo, qual seja: como suprir a lacuna normativa no que se refere ao tratamento da convivência entre marcas e IGs que são idênticas ou similares?

2.1 SEMIÓTICA DA MARCA E DA IG

O signo, sem adentrar na profundidade dos estudos existentes, pode ser conceituado de forma genérica como alguma coisa que representa algo para alguém. O signo de um lado é determinado por um objeto, e do outro determina uma ideia na mente de uma pessoa (SANTAELLA, 2012). Dessa forma, o signo não se confunde com o sinal, este trata-se da forma gráfica, sonora, geológica, astronômica etc., que compõe o signo. O conceito de signo vai além,

⁷ Até porque, para se compreender como uma norma regulamenta um fato, é necessário não só compreender a norma, mas também o próprio fato (REALE, 2001; BETIOLI, 2018).

contemplando também as representações mentais do indivíduo sobre o objeto do sinal (AZEVEDO NETTO, 2002).

As marcas e as IGs, uma vez que por meio da expressão visual demonstram no mercado, especialmente para o consumidor, a distintividade de um bem em relação a outro, face as suas características, qualidades ou origem, são verdadeiros signos. Ou seja, por representarem visualmente um produto ou serviço, não são meros sinais, pois possuem significações para seu intérprete (BARBOSA, 2008; BRUCH; KRETSCHMANN, 2014).

O estudo dos signos é realizado por meio da semiótica. Existem várias correntes que fundamentam este estudo. Tradicionalmente duas linhas destacam-se por serem consideradas as pioneiras no enquadramento da semiótica como uma ciência, trata-se da compreensão do signo de forma diádica, fundamentada na doutrina de Saussure (2006), que a desenvolveu a partir da linguística; e da compreensão do signo de forma triádica, fundamentada na doutrina de Pierce (2005), com base na filosofia (BEBBE, 2004).

A distinção entre as duas teorias é que a concepção diádica não compreende o objeto como elemento do signo. Por sua vez, a concepção triádica o coloca como parte integrante da relação sínica (SARAIVA, 2015).

Por compreender que a marca, e, especialmente, a IG são signos relacionados aos seus objetos (e isso ficará demonstrado mais adiante), far-se-á uma análise desses institutos a partir da teoria triádica do signo.

Todavia, tendo em vista a contribuição de Saussure para a compreensão do signo, e que sua teoria tem vários pontos convergentes com a concepção triádica (SARAIVA, 2015), explica-se essa corrente, não só para melhor compreensão do processo signo, mas como forma de introduzir os conceitos iniciais sobre a semiótica, que são trabalhos também por Pierce.

Para Saussure (2006) o signo une uma coisa e a sua representação para os sentidos humanos. Este modelo do signo é chamado diádico, pois propõe que o signo é uma entidade dupla formada pela relação entre um significante e significado, de modo que um não existe sem o outro (BEBBE, 2004).

O significante é a representação audível ou visual do sinal, e se encontra no plano da expressão, enquanto que o significado consiste na ideia que o sinal gera na mente do indivíduo, e existe no plano do conteúdo (SARAIVA, 2010). Importante salientar que significado não é a coisa, mas a representação psíquica da coisa (SAUSSURE, 2006).

A significação do signo, ou seja, a sua distintividade, segundo Saussure, se dar por meio da relação entre significante e significado. A arbitrariedade é a característica dessa relação, por não existir nenhuma relação direta entre ambos (SAUSSURE, 2006).

A arbitrariedade consiste no fato de que a ligação entre o significante e o significado é totalmente imotivada, quer dizer, não há nenhuma propriedade no significante que requeira uma ligação com o significado, essa ligação se dar em razão de um consenso social (HENRIQUES, 2012). Para exemplificar isso, Saussure (2006) utiliza como exemplo a palavra “mar”, na qual o som da palavra não possui nenhuma relação com o som ou natureza do objeto que se refere, que se não fosse por convenção, poderia ser atribuído a qualquer outro termo.

A relação de arbitrariedade pode ser absoluta ou relativa. O arbitrário absoluto é quando a ligação entre o significante e o significado é totalmente arbitrária, ou seja, não há nenhuma motivação. O arbitrário relativo é quando uma parte do signo é motivada, ou seja, o significante exige alguma ligação com o significado (HENRIQUES, 2012). Um dos exemplos dado por Saussure (2006) para explicar isso é a palavra “PERA”, a qual não possui nenhuma relação com a fruta, sendo, portanto, absolutamente arbitrária. Já a palavra “PEREIRA”, por derivar da palavra “PERA” e está associada a esta, seria relativamente arbitrária.

Por fim, Saussure (2006) compreende que um signo pode mudar de significação, sendo isto uma característica comum ao universo signo, tendo em vista que a linguagem é dinâmica.

A mutabilidade do signo ocorre quando há um deslocamento entre o significado e o significante (SAUSSURE, 2006). Para Saussure é a convenção social que une o significado ao significante, e é a convenção social que os separam. Na medida que os signos circulam e são transmitidos de uma geração a outra, eles tendem a mudar de significação, isso porque o significado, por convenção social se une a outro significante, e vice-versa (BULEA BRONCKART, 2013).

Diferentemente de Saussure, Pierce (2005) compreende que a estrutura do signo é formada pelo significante, significado e, também, pelo objeto (que ele nomeia de “referente”), em razão disso, esse entendimento é nomeado de concepção triádica do signo.

Os termos “significante” e “significado” são usados por Pierce no sentido, saussuriano (MARTINS, 2015), mas com outra nomenclatura, tendo em vista que possui uma terminologia própria. Significante é nomeado de “*representamen*” e significado é nomeado de “interpretando” (BEBBE, 2004).

Embora Pierce utilize a ideia central de “significado” idealizada por Saussure, ao definir o “interpretante”, faz uma ampliação do conceito. Ele compreende que o processo semiótico é infinito, na medida que um signo é uma coisa, que determina uma outra coisa (interpretante), e esta outra coisa para ser explicada, será um signo (interpretante) que determinará uma outra coisa (interpretante) diferente das demais, e assim, sucessivamente, *ad infinito* (ECO, 2000).

Além disso, ele compreende três tipos de interpretante: imediato, dinâmico e final (em si). O interpretante imediato consiste naquilo que o signo está apto a produzir na mente de qualquer indivíduo, mas isso não significa que o signo eficazmente irá produzir o que almeja. O interpretante dinâmico trata-se daquilo que o signo realmente produz na mente do indivíduo, e em cada mente singular. O interpretante final (sem si), trata-se da forma como toda e qualquer mente, obedecendo certas condições, reagirá diante de determinado signo, ou seja, é interiorização do signo que provoca um hábito coletivo (SANTAELLA, 2012).

O referente é o objeto físico ou uma entidade mental, é uma coisa singular e conhecida, ou que se acredita que tenha anteriormente existido, ou que se espera que venha existir. Inclusive, um signo pode ter mais de um referente (PIERCE, 2005).

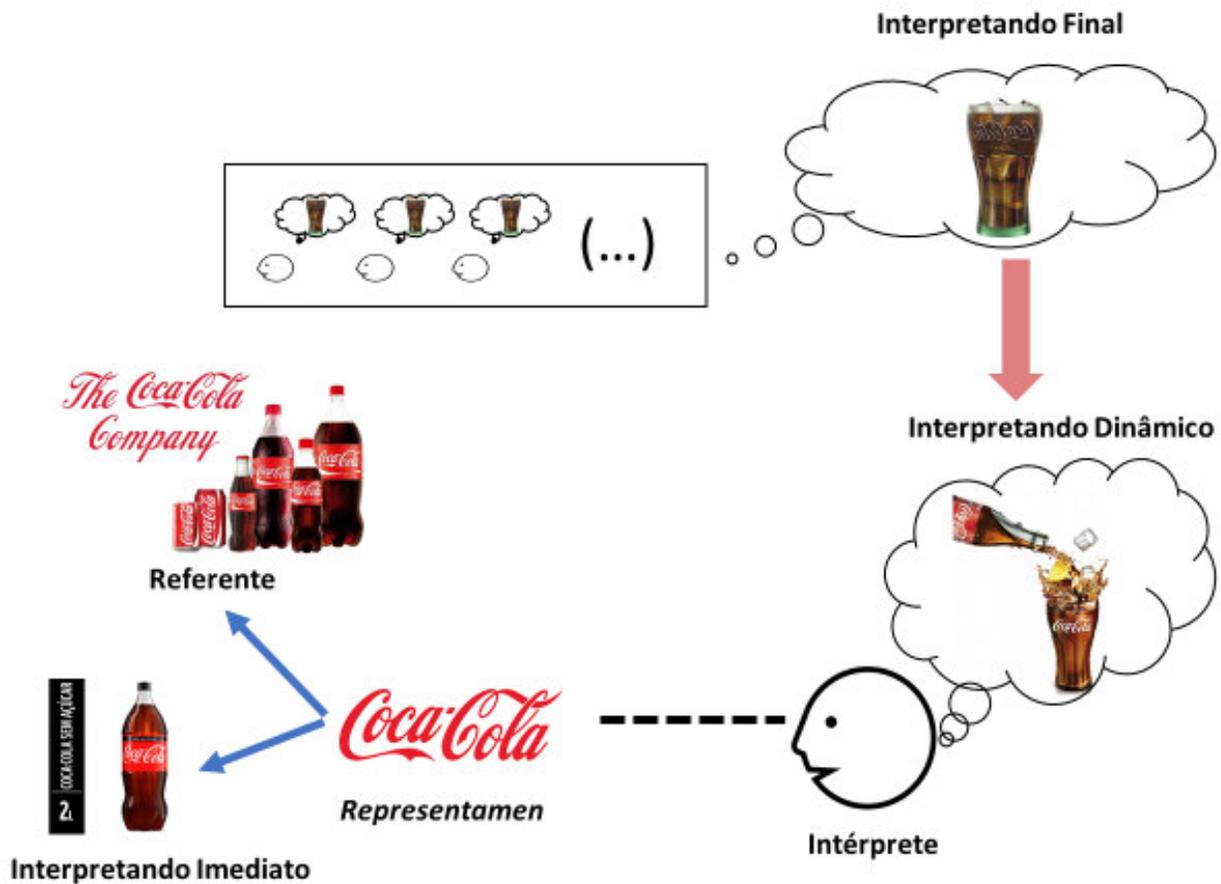
Assim, o signo representa seu objeto (referente) para um intérprete (indivíduo) por meio de um sinal (*representamen*), que através do qual produz na mente desse intérprete alguma outra coisa (interpretando) que também está relacionada ao objeto, não de forma direta, mas pela mediação do signo (SANTAELLA, 2012).

Aplicando a teoria triádica às marcas, pode-se dizer que o *representamen* trata-se do nome, o logotipo, a embalagem, o rótulo, o *slogan* entre outros que compõe identidade visual e sensível da marca. O referente em primeira instância é a origem empresarial do produto, em segunda instância é o conjunto de benefícios que propõe ao público que se dirige. O interpretando é conjunto de significados que a marca tem para um determinado indivíduo, e, em correspondência, para um determinado público (BEEBE, 2004; PEREZ, 2009; LIMA, 2011; LARUCCIA, 2012).⁸

A Figura 1 demonstra como a marca pode ser compreendida por meio do sistema teoria triádica.

⁸ Para uma melhor compreensão da estrutura semiótica da marca recomenda-se a consulta de BEEBE, Barton. The **semiotic analysis of trade mark law**. UCLA Law Review, 2004. Disponível: https://www.uclalawreview.org/wp-content/uploads/2016/12/27_51UCLALRev6212003-2004.pdf Acesso em 21 de set. 2019.

Figura 1 – Teoria Triádica aplicada à marca.



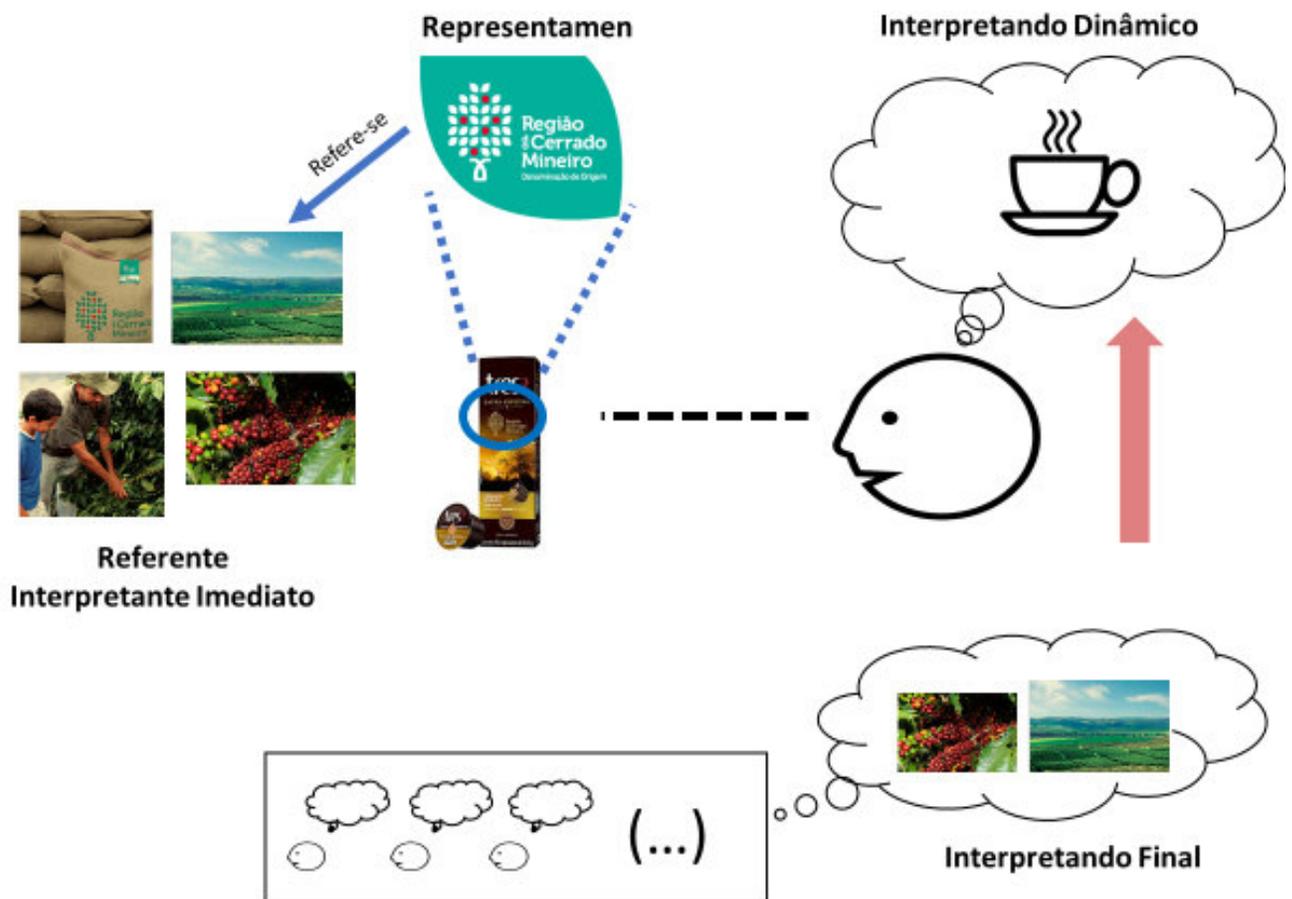
Fonte: O Autor (2020)

Consoante a Figura 1, a marca Coca-Cola (*representamen*) tem como objeto o refrigerante sabor cola, engarrafado nas suas diversas embalagens (referente), bem como a empresa que elabora o produto, mas tem potencialidade de inserir na mente do consumidor (intérprete) outros tipos de refrigerante (interpretando imediato), tal como o refrigerante sabor cola sem açúcar. Todavia, o consumidor em contato com a marca é remetido por um hábito coletivo (interpretando final) a representar o refrigerante de modo gelado, e, assim, o representa, mas com base nas suas próprias experiências e gostos (interpretando dinâmico), pois o representa também com a inserção da fruta limão e gelo.

Aplicando a teoria triádica a IG⁹, pode-se dizer que o *representamen* é o nome geográfico ou seu gentílico, podendo também ser, a imagem figurativa, mas não desassociada da origem geográfica (BRASIL, 1996, art. 179); o referente “é o local, o *terroir*, a cultura e a tradição, os fatores naturais e humanos que compõem a origem geográfica” (BRUCH; KRETSCHMANN, 2014); e o interpretando, assim como as marcas, é o conjunto de significados que a IG tem para um determinado indivíduo, e para um determinado público.

A Figura 2 demonstra como a IG pode ser compreendido por meio da teoria triádica:

Figura 2 – Teoria triádica aplicada às indicações geográficas.



Fonte: O Autor (2020)

⁹ Essa abordagem pode ser conferida em: BRUCH, Kelly Lissandra. KRETSCHMANN, Angela. A compreensão da indicação geográfica como um signo in M EZZARROBA, Orides et al (org.) **Propriedade intelectual - Coleção Conpedi**. Curitiba-PR: Clássica Editora, 2014

Na Figura 2, o intérprete, em contato com a sinal da IG (*representamen*), é remetido para a região em que o produto é produzido, associando as características territoriais e humanas da região que estão relacionadas ao produto. Deste modo, as características territoriais e humanas, bem como a própria área geográfica, assumem a função de referente e interpretando imediato do signo distintivo de origem. Por sua vez, a representação que o intérprete faz do signo distintivo não esgota o referente e o interpretando imediato, mas pode ser influenciada por opiniões e gostos do público consumidor da IG (interpretando final), bem como, por ser diferente destas (interpretando dinâmico) apesar de associada, pois também dependerá das experiências do próprio interprete.

Para explicar o processo de significação (distintividade), Pierce (2005) classifica o signo em categoria e tricotomias, apresentando a relação do signo consigo mesmo (1ª Tricotomia), do signo com o seu objeto (2ª Tricotomia) e do signo com o interpretante (3ª Tricotomia), conforme a Tabela 1:

Tabela 1 - Modos categóricos tricotômicos dos signos peirceanos.

Categorias	Tricotomias		
	1ª Tricotomia Relação ao signo	2ª Tricotomia Relação ao objeto	3ª Tricotomia Relação ao interpretante
Primeiridade -1	Quali-signo	Ícone	Rema
Secundidade -2	Sin-Signo	Índice	Dicente
Terceiridade -3	Legi-Signo	Símbolo	Argumento

Fonte: adaptado de DIAS (2013).

No que se refere às categorias, o que é nomeado como primariedade trata-se da percepção imediata e espontânea do que o signo representa. Na secundidade a percepção necessita de uma interação com o ambiente. E na terceiridade a percepção necessita de uma inteligibilidade para sintetizar as duas primeiras categorias (DIAS, 2013).

Na primeira tricotomia, o signo está relacionado à percepção, de modo que quem entra em contato com ele sabe que existe alguma coisa, e, a depender da natureza do signo, pode não saber do que se trata (Quali-signo), por exemplo uma pura impressão causada por uma cor ou por um cheiro; pode necessitar de uma percepção consciente para compreendê-lo, pois são variáveis a depender do ambiente que se encontram (sini-signos), por exemplo: branco, como cor da paz; e

pode ter sua significação determinada por uma convenção social, ou seja existe uma lei geral que lhe dar um significado (legi-signos), a exemplo da letra “E” em placa de trânsito que significa permitido estacionar (PIERCE, 2005; MARTINELLO; BRESSAN JÚNIOR, 2012).

As marca e a IG a depender da natureza do *representamen* pode assumir a forma de sin-signo ou de legi-signo, pois as suas significações não só dependem da experiência anterior do seu público para que possam ser compreendidas (sin-signo), mas a depender do grau de arbitrariedade do sinal, pode haver uma forte convenção social (interpretante final) que as relacionem com o seu referente.

Na segunda tricotomia o signo está relacionado ao seu objeto. Deste modo, o signo pode se referir ao seu objeto por similaridade (ícone), por exemplo: uma fotografia pode se parecer com a pessoa retratada ou apenas se parecer o suficiente para que essa pessoa seja identificada (MARTINS, 2015); pode se referir ao seu objeto de forma concreta (índice), estabelecendo uma relação de causa e efeito entre o objeto e o signo, exemplo: a fumaça imediatamente remete ao fogo que a produziu; pode se referir ao seu objeto por meio de uma convenção social (símbolo), por exemplo: a cruz para um cristão pode simbolizar a morte de Jesus, e ao mesmo tempo para um não cristão simbolizar a religião cristã (NICOLAU et al., 2010).

A IG pode ser classificada como um símbolo, pois a sua relação com o seu objeto, depende de uma convenção social (BRUCH, 2011). De igual modo, as marcas também são símbolos, pois, em regra, são totalmente arbitrárias em relação a seu objeto¹⁰, inexistindo relações de similaridade ou causa e efeito.

Por fim, na terceira tricotomia, em que o signo se relaciona com o interpretando, ele pode representar uma qualidade para o intérprete do seu objeto (rema); pode representar a descrição de uma interpretação sobre um fato (discissigno) ou representar o objeto como uma lei (MARTINS, 2015; PIERCE, 2005).

Conforme será apresentado nos tópicos 2.2.3.3 e 2.2.4.2, as IGs e as marcas possuem função jurídica qualitativa, portanto, podem ser classificadas como um signo Rema. Não seria possível classificar a marca como um discissigno, mas pode-se classificar dessa forma a IG, isso porque, o discissigno descreve um fato – o fato da associação do bem ao local. A marca não tem essa

¹⁰ Inclusive a LPI proíbe que as marcas sejam meramente descritivas, caso fosse permitido, poderia haver marcas que seriam classificadas como índice (BRASIL, 1996, art. 124, VI).

finalidade, mas a IG, por vezes a exerce. Ambas não podem ser classificadas como um argumento, pois não expressam uma lei geral.

Este trabalho apesar de adotar a concepção triádica, utilizando por consequência a terminologia de Pierce, utilizará também o termo saussuriano de “arbitrário” e seus derivados, por não haver um equivalente na terminologia pierciana, e em razão deste conceito estar associado ao processo sígmo.

2.1.1 A construção da distintividade

A distintividade do signo é a capacidade deste representar o seu objeto, indicando uma origem específica (BARBOSA, 2003). Para que um signo seja dotado de distintividade é necessário revestir-se de características próprias que evitem que seja confundido com outro signo (ALMEIDA, 1999).

Na perspectiva da semiótica, o processo de construção da distintividade envolve a convenção social, e o seu nível de significação é estabelecido pelo seu grau de arbitrariedade do signo (SAUSSURE, 2006) e pela forma que se relaciona com os seus elementos (PIERCE, 2005).

A distintividade é construída quando o intérprete tem seus interesses satisfeitos por meio do signo, reconhecendo-o como mediador confiável entre ele, sua expectativa e o objeto. Desse modo, ocorre uma fixação da relação entre signo e objeto na mente do intérprete, validando o signo (MORRIS, 1994).

Aumentando o número de pessoas com interesses satisfeitos pelo signo, o interpretante (convenção social) passa a ser formado (MORRIS, 1994). Isto conferirá distintividade ao signo, fazendo com que não seja confundido por outros.

A distintividade pode ser classificada em vários níveis: distintividade intrínseca ou absoluta – capacidade do signo ser distintivo em si mesmo; distintividade extrínseca – capacidade de ser distinguida quando comparada com outro signo (MACHADO, 2015; SCHMIDT, 2013); distintividade relativa – capacidade de ser distinguido de outro signo em razão da atividade econômica a que o signo se refere (BARBOSA, 2015), e por fim, distintividade adquirida - capacidade de um signo que *a priori* não seja distintivo passar a ter distintividade por meio do uso no mercado e circunstâncias de fato que assim comprovem (BEYRUTH, 2010).

O direito por meio de sua produção científica e jurisprudencial incorporou o conhecimento desenvolvido pela semiótica para verificar a distintividade entre signos marcários semelhantes. Assim, desenvolveu algumas teorias, as quais são: Teoria do *secondary meaning* (segundo significado), teoria da força da marca, teoria da distância e Teoria do *Tout Indivisible* (total indivisível).

Tendo em vista que essas teorias tomam como ponto de partida o código simbólico factualmente construído, possuindo uma vertente evidentemente semiótica, acredita-se que suas aplicações não devem ser reservadas apenas ao universo marcário, mas também às IGs, conforme abordado no tópico 4.4.5.

2.1.1.1 A distintividade como um segundo significado

O *secondary meaning* é um processo de modificação do significado de um signo, resultado de um processo linguístico e semiótico, em que uma expressão trasmuda o seu conteúdo, passando a adquirir um outro significado diferente do original¹¹ (CARVALHO, 2015).

Esse processo não é imediato, necessita de tempo para que o público perceba o signo com um significado singular, em face os diversos significados que pode possuir a depender do contexto que é utilizado. Isso ocorre em razão do uso prolongado deste signo no mercado, abrangendo uma extensa área geográfica, sempre associando-o a um produto ou serviço especificado, por meio de uma vasta publicidade e das relações empresariais (CARVALHO, 2015).

Em razão disso, esse fenômeno pode ocorrer tanto antes, quanto após o registro do signo no órgão competente, uma vez que não é o registro que confere significado ao signo, mas sim o seu contexto linguístico perante o público.

Embora isso seja um fato da vida real, o INPI não adere à teoria do *secondary meaning*, diferentemente da União Europeia, que por meio da Diretiva 2008/95/CE, de 22 de outubro de 2008, artigo 3.º, reconhece essa possibilidade (UNIÃO EUROPEIA, 2008). De forma semelhante,

¹¹Para o estudo da teoria do *secondary meaning* cf. BEYRUTH, Viviane Barbosa. **O “significado secundário” da marca: Quando a marca fraca se torna forte. Análise do instituto à luz da legislação e doutrina estrangeira.** 2010. 165 fl. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia de Inovação e Propriedade Intelectual, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2010; SCHMIDT, Lelio Denicoli. **A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância.** São Paulo: Saraiva, 2013; e CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. **Distintividade Marcária.** 228 fls. 2015. Dissertação (Mestrado em Direito - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo), São Paulo: PUCSP, 2015.

“nos Estados Unidos, por exemplo, prevê-se que o uso, continuado e exclusivo, durante os cinco anos anteriores ao pedido de registro da marca, prova que o sinal adquiriu *secondary meaning*” (AMARAL, 2017).

Fato importante a ser destacado é que o fenômeno do *secondary meaning* está diretamente relacionado ao conhecimento do público. O signo só adquire um sentido secundário ao seu original, em virtude do seu público. Sem o público não há significação ou ressignificação, tendo em vista que o público é o receptor da mensagem que o signo quer comunicar e assim ao receber a mensagem reconhece o signo como canal comunicativo. Em virtude disso, a percepção do público sobre um signo genérico passa ser a comprovação basilar de distintividade deste mesmo signo (BEYRUHT, 2010).

O fenômeno do *secondary meaning* ocorre com a exposição constante do público a uma associação do signo com um objeto que não lhe é originalmente próprio, fazendo com que este mesmo público desenvolva uma ligação cognitiva extremamente forte entre o signo, mesmo que genérico, e os produtos de uma única empresa, ainda que o mesmo possa ser utilizado para descrever os bens comercializados pela concorrência (ZAMPIERI, 2016; BARBOSA, 2011a).

Exemplo desse fenômeno pode-se observar o uso por mais de 100 anos da marca GRÊMIO¹², que fez com que o time se tornasse notoriamente conhecido por tal denominação, conferindo-lhe uma distintividade que intrinsecamente ela não possuía (SCHMIDT, 2013), ou ainda, a utilização da palavra “PORTO”, que originalmente na língua portuguesa refere-se a abrigo natural ou artificial para navios (AURÉLIO, 2020), mas que com o uso passou a ser utilizado para indicar uma cidade de Portugal, bem como, os vinhos elaborados nessa região, ou seja, o segundo significado atribuído a palavra “PORTO” deu origem a denominação origem “Porto” para vinhos.

Na relação entre marca e IG essa teoria pode ser utilizada para verificar se expressões que integram a IG e que são aparentemente comuns, tenham ganhado significado secundário, tornando-se distintiva; bem como, serve para verificar se a marca, ao utilizar elemento aparentemente comum de uma IG, o faz com aplicação semântica diferente desta.

2.1.1.2 A distintividade como força

¹² Registro no INPI de nº. 007190034. Classe NCL(7) 41 (BRASIL, 2020c).

A distintividade é por muitos considerada sinônimo de força (BEYRUTH, 2010). Este raciocínio é aplicado às marcas, considerando-se uma marca como forte quando esta possui forte proteção não só em relação aos produtos ou serviços, mas também no que se refere a sua forma visual ou auditiva (BEYRUTH, 2010)¹³.

A jurisprudência italiana recepciona essa teoria, conceituando a marca forte como aquela que tem um poder de individualização especial no mercado, porque são resultado de criação imaginativa na mente do consumidor e por possuir um conteúdo ideológico expressivo. Já as marcas fracas, são aquelas que podem ser facilmente confundidas pelo público, não possuindo uma proteção elevada (SUIGO, 2016; PIATTELLI, 2011?).

A força da marca pode ser medida a partir de vários aspectos, tais como: natureza da marca, segmento do mercado e percepção do consumidor (BEYRUTH, 2010).

A jurisprudência italiana foca-se apenas na natureza da marca, o que tem recebido várias críticas da doutrina, a qual alega que em um caso concreto, uma marca tida por sua natureza como fraca, pode ser considerada forte em razão da percepção do público (PIATTELLI, 2011?; PUSTERLA, 2015; SUIGO, 2016.)

Já a jurisprudência estadunidense tem considerado que a avaliação da força marcária também deverá ser realizada por meio da percepção do público alvo (BEYRUTH, 2010).

Este requisito (público alvo) informa que quanto maior é a impressão causada na consciência do público - ou seja, maior notoriedade tiver a marca -, maior será a sua força, e, conseqüentemente, mais distintiva será (BEYRUTH, 2010).

Assim, uma marca será forte quanto maior for a sua capacidade distintiva; e será mais distintiva, quanto maior a sua força. Conseqüentemente para se analisar o grau de distintividade de uma marca, deve-se analisar o grau de sua força.

Um exemplo de uma marca que poderia ser considerada fraca em razão dos seus elementos genéricos, mas que é uma marca forte em razão da percepção do seu público alvo, é marca “REDETV”¹⁴, que embora seja um termo genérico para designar organizações de transmissão de

¹³Cf. BEYRUTH, Viviane Barbosa. **O “significado secundário” da marca:** Quando a marca fraca se torna forte. Análise do instituto à luz da legislação e doutrina estrangeira. 2010. 165 fl. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia de Inovação e Propriedade Intelectual, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2010; SCHMIDT, Lelio Denicoli. **A distintividade das marcas:** *secondary meaning*, vulgarização e teoria da distância. São Paulo: Saraiva, 2013; SUIGO, Giulia. **Le nuove forme di contraffazione:** l’uso parodistico del marchio altrui. 2016. 137 fls. Tese (Curso di Laurea in Giurisprudenza - ScuoladiDiritto) - Università Carlo Cattaneo, 2016.

¹⁴ Registro de n. 821374150. Classe 38:10 (BRASIL, 2020c).

sinais de televisão, em virtude de seu uso empresarial, passou por um processo de “*secondary meaning*”, ganhando um significado perante o público, em que designa um canal específico de televisão (SCHMIDT, 2013).

Embora as IGs no Brasil não possam gozar da livre criatividade dos seus titulares, pois devem expressar o nome do território, há nomenclaturas de localidades, que em virtude de suas peculiaridades fazem com que esse signo tenha alto poder de diferenciação, tornando-o em um signo forte. Por exemplo, cita-se as indicações de procedência “MOSSORÓ” (IG201108) para melão, “CARIRI PERNAMBUCANO” (BR402012000005-5) para renda renascença; e “ABAÍRA” (BR402012000001-2) para aguardente tipo cachaça. Taís signos, diante de suas excentricidades, raramente serão utilizados fora de seu território para designar produtos e serviços, tendendo a ser incomum, e com isso, possuindo distintividade.

Por outro lado, existem nomes de territórios que possuem maior facilidade de generalização ou com baixo grau de individualização, por ser empregado em vários outros objetos além do território ou produto/serviço, portanto, com potencialidade de ser um signo fraco, como por exemplo, as IGs cujos nomes designam também nomes de santos da Igreja Católica: Vale do Submédio do São Francisco (IG200701), São Matheus (BR402015000011-8) e São Tiago (IG201104); bem como, as IGs que são compostas por expressões relacionadas à natureza ou a fatos históricos como: Vale dos Vinhedos (IG200002), Altos Montes (BR402012000002-0), Farroupilha (BR402014000006-9), entre outras.

Reitera-se que a força diferenciadora não deve ser medida apenas pelo nome, mas também pela especificidade do produto e serviço, bem como pela percepção do público alvo (BEYRUTH, 2010). Exemplo disso é a denominação de origem (DO) portuguesa “PORTO”, que apesar de ser uma palavra relativamente comum, possui alta distintividade, em virtude de se referir ao vinho que historicamente recebera esse termo e com qualidades peculiares da região e de sua forma de produção característica deste território, que possui um público especializado e localizado além das fronteiras do país que se encontra, sendo um signo forte, diferenciando a origem do produto no mercado.

A aplicação dessa teoria na relação entre marcas e IG, serve para identificar se a expressão que integra a IG, trata-se de um signo forte ou fraco, de tal modo que se uma marca venha a reproduzi-la tenha a potencialidade de confundir o consumidor ou levar a generalização da IG.

2.1.1.3 A distintividade como distância entre os signos

A Teoria da Distância não se originou do esforço acadêmico, mas sim da prática da jurisprudência alemã ao se deparar com problemas envolvendo confusão entre marcas. Provavelmente em razão disso a reflexão sobre ela encontra-se, ainda hoje, em maior parte, dentro das jurisprudências dos tribunais, com poucos trabalhos acadêmicos publicados (ZEBULUM, 2007).

O pressuposto dessa teoria é de que quando os consumidores estão habituados à coexistência de marcas semelhantes para os mesmos produtos ou afins no mercado, as novas marcas parecidas com as antigas não possuem potencialidade de causar confusão¹⁵ (ZEBULUM, 2007).

Assim, por meio dessa teoria, analisa-se a capacidade de distinguir do sinal sem ser associado ou confundido com outros sinais similares no mercado (CESÁRIO; CASTRO, 2014, p. 08). A distância a ser considerada não é a territorial, mas a distância que existe entre os signos em relação aos seus segmentos no mercado, de forma que, quanto mais distante forem, menor será a possibilidade de confusão ou associação (OLIVEIRA, 2011; MACHADO, 2015).

Portanto, a regra de ouro para análise de contrafação, anterioridade ou colidência é a de que a marca anterior só poderá ser protegida em relação à marca posterior, na mesma proporção (ou distância) na qual é também protegida para outras marcas semelhantes que atuem no mesmo seguimento (BARBOSA, 2012?). O método consiste em verificar a semelhança entre as marcas que estão em possível situação de confusão, bem como a aproximação destas, com outras marcas, no mesmo seguimento, que de certa forma mantém uma aproximação simbólica com as marcas em possível conflito (SCHMIDT, 2013).

A análise deve ser feita dessa forma, pois diante da pulverização de expressões semelhantes utilizadas para compor a imagem visual ou nominativa das marcas para determinado segmento, e do contínuo uso por diversas empresas que produzem o mesmo produto, o consumidor acaba se adaptando a tais expressões e não as utilizando para individualizar o que consome. Assim, a

¹⁵ Para tanto, cf. ZEBULUM, José Carlos. Introdução às Marcas. **Revista da Escola da Magistratura Regional Federal**, 2007. Rio de Janeiro: EMARF - TRF 2ª Região, 2007. Disponível em: <http://www.encurtador.com.br/lyHI9>. Acesso em: 23 de jan. 2020; SCHMIDT, Lelio Denicoli. **A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. São Paulo: Saraiva, 2013; CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato; CASTRO, Beatriz Vergaça. Teoria da Distância na Análise da Colidência entre Marcas. **Revista Brasileira de Direito Comercial**, Ano I – Nº 3, Fev-Mar 2015. Disponível: <http://bdjur.tjdft.jus.br/xmlui/handle/tjdft/31657>. Acesso em 22 de fev. 2020.

distinção feita pelo consumidor é realizada através de outros elementos que compõe o signo distintivo ou por meio de conjunto visual do signo (SCHMIDT, 2013).

Um exemplo disso é o mercado de vinhos, no qual várias marcas de vinícolas ou de vinhos utilizam como insígnia termos como “SAN”, “SÃO” ou “SANTO”: SAN FELIPE¹⁶, SAN GIROLAMO¹⁷, SANTO AMÉRICO¹⁸, SANTO EMÍLIO¹⁹ e VINHO SÃO JORGE²⁰.

Apesar de tais termos não terem diretamente qualquer relação linguística com vinho ou vinícola, é largamente utilizada neste seguimento de mercado, em razão de que durante a idade média, a produção expressiva de vinhos se dava nos mosteiros, fazendo com que haja uma relação evocativa entre esse produto e nomes de santo da Igreja Católica. Ocorre que tais termos, por estarem tão disseminados, possuem fragilidades em individualizar o produto.

É de difícil aplicação essa teoria exclusivamente entre IGs, pois a Instrução Normativa 095, de 28 de dezembro de 2018, do INPI, proíbe o registro de IG homônima, isto é, idênticas, “salvo quando houver diferenciação substancial no signo distintivo” (BRASIL, 2018, art. 4º, IV.). Mas é possível que possa a vir a ser aplicada, considerando, por exemplo, que temos a IP Vale do Submédio São Francisco já concedida para uva e manga e há um trabalho para o registro da IP Vale do São Francisco para vinhos. E seria possível imaginar que outros produtos viessem a usar este topônimo, pois o Vale do São Francisco é uma extensão de área relativamente grande e poderia abrigar outras IGs.

Entretanto, a teoria pode ser utilizada no conflito entre marca e IG, para se verificar se termos semelhantes entre esses dois signos, são usualmente empregados no mercado para um seguimento específico, e assim, ponderar se a marca está em conflito com a IG.

2.1.1.4 A distintividade como um todo indivisível

A teoria do *tout indivisible* também foi desenvolvida a partir da jurisprudência, de forma entrelaçada com a teoria da distância, possuindo pouquíssimos trabalhos acadêmicos no Brasil sobre a mesma. Aplica-se às marcas complexas, que são aquelas em que os elementos isolados

¹⁶ Registro no INPI nº 002458675 (BRASIL, 2020c).

¹⁷ Registro no INPI nº 814741592 (BRASIL, 2020c).

¹⁸ Registro no INPI nº 825334810 (BRASIL, 2020c).

¹⁹ Registro no INPI nº 900227362 (BRASIL, 2020c).

²⁰ Registro no INPI nº 821506005 (BRASIL, 2020c).

perdem sua singularidade e se mesclam para compor um todo unitário, formando uma nova identidade²¹ (SCHMIDT, 2013).

Para a teoria do *tout indivisible* havendo colisão entre marcas complexas, não se pode fragmentar a análise aos elementos individualizados que compõem a marca, “o exame de colidência deve ser feito à luz do elemento dominante que impregna a visão de conjunto” (SCHMIDT, 2013).

Exemplo de aplicação dessa teoria é o caso envolvendo as marcas SENSODYNE e SENSIKIN em que os titulares da primeira alegaram que a segunda imitava o termo “SENS”, e poderia, com isso, causar confusão aos consumidores, por atuarem no mesmo ramo com produtos semelhantes (PORTUGAL, 2012).

O Tribunal de Relação de Lisboa ao julgar o caso, entendeu que não havia confusão entre as marcas, pois analisando ambas em seu conjunto, constituíam enunciados semânticos diferentes, tendo em vista que o elemento dominante de ambas era diferente “ONDYNE” para a primeira marca, e “IKIN” para a segunda marca. De modo que, o termo “SENS” quando associado a tais elementos, não tinha condições de levar o consumidor a associação ou confusão (PORTUGAL, 2012).

Acredita-se que essa teoria pode ser utilizada para verificar se uma marca pode conflitar com uma IG, na medida em que haja uma semelhança ou associação entre o todo indivisível de cada signo.

2.1.2 O processo de mutação da significação das marcas e indicações geográficas

A mudança da significação de um signo está relacionada com o intérprete (interpretando imediato), que no caso das marcas e IGs tem como principal figura os consumidores, e com a convenção social (interpretando final).

O interpretando não só traduz o conteúdo do signo, mas amplia sua compreensão, de maneira que um signo passa a ser objeto de um outro signo, e assim, sucessivamente, de forma contínua e infinita; além do que, durante este processo, os signos se relacionam com outros signos derivados de outras expressões. Com isso durante este processo surge a possibilidade de por em crise o conteúdo do primeiro signo (ECO, 2000).

²¹ Uma abordagem dessa teoria é feita por SCHMIDT, Lelio Denicoli. **A distintividade das marcas: secondary meaning**, vulgarização e teoria da distância. São Paulo: Saraiva, 2013.

A marca e a IG estão dentro desse contexto de mutação de sentido, o que pode se dar com o *secondary meaning*, mas também por meio da generalização e regeneração.

A generalização²² é fenômeno por meio do qual o signo originalmente válido e registrado, ao longo do tempo, perde a sua distintividade se tornando genérico, caindo em uso comum ou descrevendo uma classe ou tipo de produto ou serviço (FRÓES, 2007; ZAMPIERI, 2016).

No Brasil há alguns exemplos de IGs que passaram pelo processo de generalização, tal como “Queijo Parmesão”, que é uma termo relativo a cidade de Parma, na Itália, que se tornou usual na linguagem coloquial e não é reconhecido por grande parte do público consumidor como indicativo da origem geográfica (LOCATELLI, 2008; BORDA, 2008). Semelhantemente há marcas que se generalizaram e são utilizadas pelo grande público para se referir a um tipo de produto, tal como as marcas BOM BRIL, CHICLETE e QBOA, respectivamente para lã de aço, goma de mascar e água sanitária.

Esse fenômeno ocorre em razão tanto da percepção do consumidor, que passa a identificar o signo como sinônimo de uma outra coisa diferente do seu sentido original, quanto pela utilização do signo por mais de uma agente econômico no mercado (BARBOSA, 2008; CARVALHO, 2015).

De uma forma mais específica, o signo pode se tornar generalizado em virtude do seu uso no mercado, em que seu titular o faz como sinônimo do produto; pelo fato do titular ser inerte no sentido de evitar que terceiros utilizem o signo ou de signos semelhantes; e também em virtude da excessiva notoriedade do signo, fazendo com que o consumidor associe-o ao produto (MORO, 2012; CARVALHO, 2015).

A generalização pode se dar em razão do tempo e do espaço.

No que se refere ao espaço, existe a possibilidade de um signo manter a sua distintividade em um país, mais tornar-se genérico em outro (SCHMIDT, 2018). Isso é bastante comum com IGs, principalmente devido aos processos de migração, em que imigrantes associam o nome geográfico de sua região de origem a um produto. Utilizando-se este mesmo nome para produtos semelhantes no país de destino, com o tempo a expressão torna-se comum neste país para descrever o produto.

²² Não há um consenso sobre a terminologia do conceito na doutrina. Fróes (2007) nomeia de degenerescência a perda de distintividade do signo. Barbosa (2008) utiliza o termo diluição e generalização como sinônimos, ambos para designar a perda de distintividade. Para Schmidt (2013, 2018) a degeneração é denominada de vulgarização ou degenerescência, sendo todos relacionados a perda de distintividade do signo. Amaral (2017) diz ser as palavras vulgarização, degeneração, degenerescência e generacidade sinônimas do mesmo fenômeno. Moro (2012) chama de degeneração quando a marca que se tornou incapaz de distinguir um produto de outros idênticos, semelhantes ou afins. Gonçalves (2003) emprega o termo generalização de forma ampla, para todos os casos de perda de distintividade. Segue-se este último doutrinador, diante da falta de consenso da doutrina.

No Brasil existe vários exemplos desse fenômeno, são exemplos as expressões champanhe e conhaque, que possuem fonética semelhante às IG francesas, Champagne e Cognac.

No que se refere ao tempo, destaca-se que o processo de generalização não é imediato, precisa de um longo lapso temporal, o que implica em fases intermediárias de generalização, em que o signo é utilizado de forma genérica pelo consumidor, mas não pelos concorrentes, a exemplo das marcas GILLETTE, XEROX, COTONETES, etc., podendo se falar em uma generalização incompleta (SCHMIDT, 2018).

Para se verificar se um signo tornou-se generalizado, é necessário observar a sua utilização, tendo em vista que o titular pode ter uma atitude ativa ou passiva na generalização. A atitude ativa, se dar quando o titular do signo busca por meio da publicidade confundir o signo com o produto. Já a atitude o passiva se dar quando o titular é inerte na proteção do signo, especialmente quando se trata de um produto novo, em que o titular da marca é o primeiro a introduzi-lo no mercado, de tal modo que a marca pode passar a ser identificada com o produto em si (MORO, 2012; CARVALHO, 2015).

Além disso, deve ser verificado se o termo foi dicionarizado, pois quando isso ocorre é porque a expressão passou a ser reconhecida pelo público em geral como um nome de um determinado tipo produto; ou se o termo se foi empregado em publicidade massiva para promoção e divulgação do produto, levando-o a uma notoriedade excessiva (MORO, 2012; CARVALHO, 2015).

Ressalta-se que é possível também que exista uma regeneração, ou seja, embora o signo esteja generalizado, o seu titular original continue a utilizá-lo no mercado, e tempos depois este signo readquira a sua distintividade. Exemplo desse fenômeno ocorreu no EUA com a marca SINGER. Ela foi declarada como genérica em 1896 por decisão judicial, por designar um tipo de produto. O titular, apesar disso, continuou a utilizar a marca, e com o tempo os seus concorrentes passaram a utilizar outras marcas para diferenciar os seus produtos, fazendo com que a marca SINGER voltasse a ter distintividade (SCHMIDT, 2013).

2.1.3 A possibilidade de confusão entre marcas e indicações geográficas

A representação visual e auditiva do signo (*representamen*) é o veículo que conecta o objeto (referente) com a representação mental produzida pelo intérprete (interpretando dinâmico),

portanto, está relacionado à percepção (MARTINELLO; BRESSAN JÚNIOR, 2012). Caso as representações visuais ou auditivas de dois ou mais signos sejam idênticas ou semelhantes, mesmo como objetos diferentes, podem conduzir o intérprete a confundir um signo com outro.

A depender do grau de similitude entre os *representamens* e da diversidade de interpretantes, podem existir três tipos de confusões: real, aparente e potencial (BARBOSA, 2011a, 2012?, 2015).

A confusão real é quando o intérprete troca um signo pelo outro, ou quando realiza uma associação entre os signos. Deste modo, pode-se falar em uma confusão efetiva (ou direta), quando não se podem reconhecer as distinções e diferenças dos signos, confundindo-os; e em uma confusão por associação, quando não há uma confusão efetiva, mas há uma conexão mental entre os dois signos por parte do interprete, mesmo este ciente da diferença, em razão da intensa relação simbólica entre os signos, fazendo com que o intérprete acredite que o objeto de um signo tem a mesma origem ou qualidade do outro (BARBOSA, 2011a, 2012?, 2015; CABRAL, MAZZOLA, 2015).

Um exemplo de confusão efetiva trata-se da expressão “BUDWEISER” que é utilizado como marca por uma cervejaria americana, e como IG da República Checa, também para a bebida cerveja (LOUCKS, 2012).

Cita-se como exemplo de confusão por associação a marca “*Costa Galleta Champaña*”, para biscoito, e a IG Champagne, para espumante. A inclusão do termo “*Champaña*” na marca faz direta referência a expressão Champagne, pois além de similares, possui o mesmo significado (interior, região de cultivo e pastoreio) o que pode levar o consumidor, que não possui experiência com a marca a acreditar, que os biscoitos são produzidos com vinhos espumantes oriundos da região de Champagne na França, ou que os próprios biscoitos sejam produzidos nessa região (URRUTIA, 2019).

A confusão aparente se dar quando os *representamem* dos signos são semelhantes, mas há neles algum elemento que confere distintividade suficiente em relação ao outro. A Instrução Normativa 95/2018 do INPI trata justamente disso quando dispõe que nomes geográficos semelhantes a uma IG já registrada, poderão compor uma nova IG, desde que possuam um diferencial substancial no signo distintivo (BRASIL, 2018a, art. 4º, IV).

Pode-se citar como exemplo de uma confusão aparente, o conflito entre a IG portuguesa “PORTO” para vinhos e a marca “OPORTOCAR”, para serviços relacionados a automóveis. A

expressão “CAR”, confere distintividade suficiente a marca, para que não seja confundida com a IG “PORTO” (PORTUGAL, 2017).

A confusão potencial se dar quando há uma semelhança entre os *representamens* dos signos, mas há uma diferenciação relacionada aos interpretantes. Ou seja, em abstrato os signos potencialmente colidem, devido as suas semelhanças, mas não há confusão na concretude da concorrência no mercado (BARBOSA, 2011a, 2012?, 2015).

Este tipo de confusão ocorre bastante com as marcas, que em razão do princípio da especialidade é permitido a convivência de marcas idênticas, desde que sejam empregadas em mercados distintos. Exemplo: a expressão “ELETROVALE” que se transmuda em marca para uma empresa no ramo de metalurgia²³, e para uma outra empresa no ramo de indústria de máquina.²⁴

Aplicando esse raciocínio ao conflito entre marca e IG, menciona-se como exemplo a denominação de origem brasileira “COSTA NEGRA”²⁵, para camarões marinhos, com registro concedido em 16/08/2011, e a marca brasileira “COSTA NEGRA”²⁶ para grão de café e café em pó, com registro concedido em 10/02/2015.

Ressalta-se ainda que o conflito entre marcas e IGs, a depender das peculiaridades do caso concreto, pode assumir outras dimensões, como por exemplo, o caso ocorrido na Espanha envolvendo a IG escocesa para whisky “SCOTCH WHISKY” e o pedido de registro da marca espanhola “GLEN DOWAN” para bebidas espirituosas. Embora aparentemente os dois termos não possuem nenhuma relação, pois detêm grafias e fonéticas totalmente diferentes, a expressão “GLEN” presente na marca é um termo nativo da Escócia e a expressão “Glens” (os vales escoceses) são famosos pela produção de bebida espirituosa, fazendo parte de várias marcas que se referem a produto que também utilizam a IG “Scotch Whisky”. Dessa forma, o pedido de registro de marca foi negado, por se considerar que a palavra “GLEN” seria um termo evocativo da Escócia (URRUTIA, 2019).

A análise da colidência dos signos - que se trata de comparar os signos para verificar se de fato há entre eles confusão - tomando como parâmetro a teoria triádica, deve ser feito em três dimensões: em relação ao *representamen*, em relação ao referente e em relação ao interpretante.

²³ Registro no INPI n. 827334320; Classe NCL(8) 06 (BRASIL, 2020c).

²⁴ Registro no INPI de n. 901315516; Classe NCL(9) 07 (BRASIL, 2020c).

²⁵ Registro no INPI de nº IG200907 (BRASIL, 2020a).

²⁶ Registro no INPI de nº. 904176266; Classe NCL(9) 30 (BRASIL, 2020c).

Aborda-se esses três tipos de análises, levando em consideração as técnicas desenvolvidas para se comparar os signos marcários, prevista tanto no Manual de Marcas (BRASIL, 2019a) quanto na doutrina de Copetti (2009).

No que se refere à comparação entre os signos relacionados ao *representamen*²⁷, dois tipos de análises podem ser realizados, de forma complementar: a análise detalhada e a análise em conjunto. A primeira consiste em verificar se os elementos do signo, considerados individualmente, que o compõe, possuem semelhança ou distinção. A segunda consiste em analisar a impressão geral do conjunto de elementos que compõem o signo. Nas duas análises, leva-se em consideração o campo visual, fonético e semântico do signo (BRASIL, 2019a; COPETTI, 2009).

O campo visual refere-se aos aspectos gráficos, devendo se verificar a identidade ou semelhança do sinal em razão das figuras, palavras, frases, desenhos, etiquetas ou qualquer outro meio de percepção visual. Dessa forma, haverá uma confusão visual, quando houver uma semelhança ortográfica ou figurativa, em razão da forma ou da combinação de cores (BRASIL, 2019a; COPETTI, 2009).

A análise do campo fonético corresponde à avaliação da pronúncia do nome que forma o signo. A pronúncia não precisa ser idêntica para que haja a confusão, basta ser parecida, o que contempla a pronúncia incorreta. Não se pode fazer a análise a partir dos elementos silábicos, mas da palavra como um todo, vez que o nome que compõe o signo trata-se de uma expressão contínua (BRASIL, 2019a; COPETTI, 2009). Exemplo disso, é o caso envolvendo a IG “TOSCANO” para azeite virgem de oliva, e a marca “TOSCORO”, para azeite de oliva extravirgem. Observa-se que a pronúncia das duas expressões é bastante semelhante, apesar de diferentes. Por esse e por outros motivos, o Tribunal Geral da União Europeia decidiu que o registro da marca deveria ser anulado (ALABRESE; TRENTIN, 2017; URRUTIA, 2019).

O campo semântico, refere-se aos sinais que evocam um conceito. Alguns signos embora possuam uma diferença gráfica ou fonética, podem evocar conceitos iguais. Por exemplo, uma marca figurativa, pode evocar o mesmo conceito de uma marca nominativa (COPETTI, 2009), seria o caso da marca nominativa “Cisne” e uma marca figurativa que representasse a ave “Cisne”.

A comparação dos signos levando em consideração o referente usa como critério a comparação entre os produtos e o serviço. A avaliação deve considerar o gênero ou tipo do produto,

²⁷ Cf.: COPETTI, Michele. **Crerios de comparao de marcas**, 2009. Disponvel em: http://www.camposdeceres.com.br/attachments/055_Criterios_comparacao_marcas_michele.pdf. Acesso em 06 de jan. 2020.

se são produtos complementares, se possuem a mesma finalidade e a mesma origem, a mesma matéria prima, os canais de comercialização e os meios publicitários (COPPETI, 2009).

Haverá confusão entre os signos, quando os sinais forem semelhantes e os produtos, apesar de diferentes, forem do mesmo gênero (COPPETI, 2009). Por exemplo: A IG Vale dos Vinhedos para vinhos e espumantes, e uma marca com o nome Vale dos Vinhedos para suco de uva. O consumidor pode associar que o suco de uva, possui a mesma qualidade dos vinhos que são produzidos no Vale dos Vinhedos. Um exemplo aplicado somente ao universo marcário, trata-se da convivência da marca nominativa “cisne” para arroz, com a marca figurativa de um “cisne” para sal.

Também haverá confusão quando semelhantes os sinais, mas os produtos forem um complementar de outro. O consumidor pode entender que os produtos fazem parte do mesmo processo de fabricação ou possuem a mesma origem empresarial (COPPETI, 2009). Exemplo hipotético: um xarope confeccionado à base de mel, ter como marca nominativa uma expressão semelhante a DO “ORTIGUERIA”²⁸ para mel de abelha.

A associação entre signos também pode se dar quando os produtos tiverem funções semelhantes (COPPETI, 2009), por exemplo, uma marca para óleo de cozinha que seja semelhante a uma IG referente a azeite; ou quando ambos forem produzidos pela mesma matéria prima (COPPETI, 2009). Por exemplo, uma marca para produtos que sejam fabricados com Capim dourado, semelhante a IP “REGIÃO DO JALAPÃO DO ESTADO DO TOCANTINS”²⁹, para artesanato em Capim Dourado.

Quanto aos canais de comunicação, pode haver uma confusão por parte dos consumidores, quanto aos produtos com marca e IG semelhantes sendo vendidos pelos mesmos produtos ou que ocupem as mesmas prateleiras dos supermercados. Também pode haver risco de confusão, quando compartilharem os mesmos meios publicitários, como revistas especializadas (COPPETI, 2009; SPIEGELER, 2016a).

Por fim, na análise de confusão levando em consideração o interpretando, deve-se considerar o público alvo, por ser este o responsável pela recepção, representação e mutação do signo. Dessa forma, deve-se analisar o grau de especialidade do público, para verificar se o mesmo consegue distinguir a IG da marca.

²⁸ Registro no INPI de número BR412013000002-0. Data do registro: 01/09/2015 (BRASIL, 2020a).

²⁹ Registro no INPI de número IG200902. Data do registro: 30/08/2011 (BRASIL, 2020ba).

Por exemplo, 57% dos consumidores de vinho no Distrito Federal, adquirem esse produto em razão da IG e apenas 33% em razão da marca (GLASS; CASTRO, 2009). Assim, esses 57% não confundiriam a marca com a IG, pois devido o seu grau de especialização, consegue diferenciá-las. Todavia, o mesmo não poderia ser aplicado ao caso dos consumidores de carne, que segundo pesquisa realizada por Brandão et al. (2012), sobre confiança e agregação de valor em carnes com IG, foi constatado que 65,4% dos entrevistados não havia consumido carne com IG, e dos 34,6% que já haviam, apenas 16,2% consumiram mais de 10 vezes.

2.1.4 Considerações sobre as marcas e as indicações geográficas serem signos distintivos.

A marca e a IG não podem ser resumidas apenas a uma expressão visual intangível aposta a um bem, com a finalidade principal de distingui-lo de outros no mercado. Elas são verdadeiros signos, contemplando além da expressão visual (*representamen*), o bem que busca individualizar (referente) e a representação mental (interpretando) gerada pelo consumidor, em razão da relação entre *representamen* e referente.

Apesar delas serem compostas por um referente e um interpretando desiguais, quando o *representamen* delas são semelhantes, podem conduzir o intérprete a confundir um signo com outro, visto que o *representamen* é o veículo que conecta o objeto (referente) com a representação mental produzida pelo intérprete (interpretando dinâmico).

Todavia, isso não significa que há efetivamente um risco de confusão por parte do intérprete, existem peculiaridades da relação interna dos elementos de cada signo, que podem propiciar ao intérprete uma significação diferente a do outro signo. Para se apurar essa diferença, pode-se buscar auxílio nas teorias, com fundamento na semiótica, que tem origem no universo marcário, embora, elas sozinhas não sejam suficientes para resolver o problema, pois as marcas e as IGs não são como os demais signos, possuem uma tutela jurídica própria, que disciplina a convivência de ambas no mercado.

2.2 MARCA E IG COMO INSTITUTOS DO DIREITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

A proteção jurídica das marcas e IGs, entre outros motivos, é resultado de diversas experiências, em que o uso indevido desses signos por terceiros causou algum tipo de prejuízo para os titulares originais.

Isso ocorreu não apenas do ponto de vista nacional, limitando-se aos territórios dos países, mas envolveu também o âmbito internacional, isto é, pessoas residentes em um país que se aproveitavam do prestígio de uma marca ou de uma IG de país diverso. Com isso, surgiram várias normas, desde legislações interna de cada nação, até tratados e acordos internacionais, que formam, hoje, o direito da propriedade intelectual relacionado a marca e a IG (BASSO, 2000; POLIDO, 2013).

Para se compreender do que se trata o direito da propriedade intelectual e a justificativa das marcas e IG serem seus institutos, é preciso antes compreender qual é o seu objeto e sua classificação, o que envolve a distinção entre coisa e bem.

O bem é tudo que pode ser valorado para além do preço, ou seja, é aquilo que representa a satisfação de alguém (ROCHA FILHO, 2017), alcançando qualquer objeto, seja ele corpóreo ou incorpóreo. “Coisa é o bem tangível, o objeto móvel ou imóvel materializado em sua existência” (FARIAS; ROSENVALD, 2012).

Dentro desse contexto, o bem intelectual³⁰ é a objetivação de uma criação intelectual em um meio tangível, possuindo finalidade econômica e que serve de elemento de diferenciação entre concorrentes (BARBOSA, 2009; PADILHA, 2012; BRUCH; AREAS; VIEIRA, 2018;).

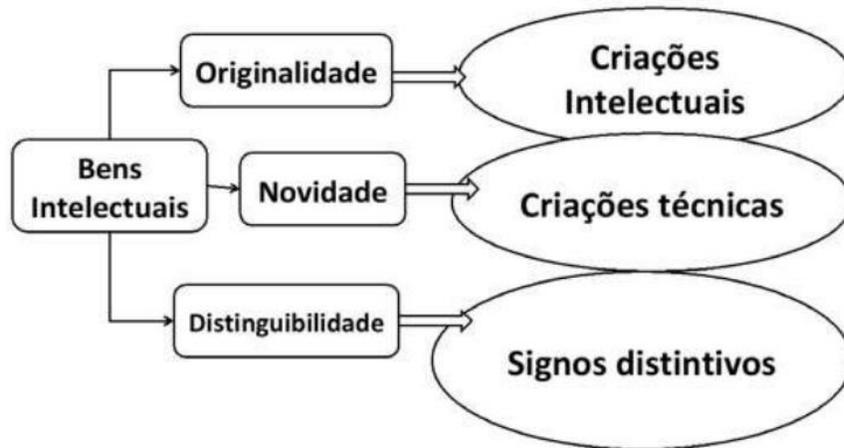
Fala-se em objetivação da criação intelectual em um meio intangível, porque a ideia, em si (subjetividade), não é passível de ser protegida juridicamente, o que se protege é a sua forma de expressão. Por outro lado, não é qualquer bem imaterial que é protegido, como os de natureza cultural, mas somente àqueles com características econômicas (BARBOSA, 2009), ou seja, aqueles suscetíveis de utilização no comércio, funcionando como elemento de diferenciação entre os concorrentes (BRUCH; AREAS; VIEIRA, 2018).

Quando se fala em direito da propriedade intelectual, refere-se ao conjunto de normas que incidem sobre o bem intelectual. Este pode ser classificado pelos seguintes critérios: originalidade – diferenciação relacionada ao autor; novidade – diferenciação relacionada ao tempo; e distinguibilidade – diferenciação relacionada ao objeto (BRUCH; AREAS; VIEIRA, 2018).

³⁰ Termos este que aqui é utilizado como sinônimo de bem imaterial, intangível ou incorpóreo.

A partir desses elementos é possível se definir as espécies dos direitos que formam a propriedade intelectual conforme demonstra a figura 3:

Figura 3 – Elementos diferenciadores da proteção da propriedade intelectual.



Fonte: (BRUCH; AREAS; VIEIRA, 2018).

O elemento da originalidade centra-se na figura do criador que é responsável pelas criações intelectuais únicas, e, portanto, originais. Exemplo de bens intelectuais quanto à originalidade são aqueles decorrentes dos direitos autorais e conexos, registro de programa de computador e conhecimento tradicionais (BRUCH; AREAS; VIEIRA, 2018).

A novidade como elemento de classificação dos bens intelectuais fundamenta-se no tempo, ou seja, é novo em relação ao que já se encontra no comércio, apresentando característica de novidade. São exemplos: patentes, desenho industrial, cultivares e topografia de circuitos integrados (BRUCH; AREAS; VIEIRA, 2018).

A distinguibilidade fundamenta-se nos signos distintivos. Isso quer dizer que determinado signo será considerado como um bem intelectual, quando, de acordo com a sua funcionalidade, possuir condição de caracterizar e de diferenciar bens no mercado. São os casos das marcas e IGs (BRUCH; AREAS; VIEIRA, 2018).

Verifica-se que, a partir desse critério, e, também, por possuírem caráter imaterial, serem frutos do intelecto humano e terem finalidade econômica, as marcas e as IGs são espécies de bens intelectuais.

Em razão disso, o raciocínio jurídico que é aplicado à propriedade intelectual, também deverá ser aplicado às marcas e às IGs. Isto quer dizer que a natureza jurídica da propriedade

intelectual, de algum modo, reverberará nesses institutos, assim como, a forma como se interpreta as suas normas.

2.2.1 Natureza jurídica da propriedade intelectual e sua reverberação nas marcas e indicações geográficas.³¹

Utiliza-se a expressão “natureza jurídica” para indicar a essência ou substância de um específico objeto jurídico (MARTINEZ, 2016) e a sua identificação é uma tarefa importante para a operacionalização do direito, pois a partir disso é possível saber quais princípios, técnicas de interpretação, entre outros, lhes são cabíveis (REYES-ZUMETA, 2010). Por exemplo: “se algo tem a natureza jurídica de contrato, sabe-se que os princípios jurídicos relativos aos contratos são aplicáveis” (MACHADO, 2007, p. 123).

O fato de um instituto ter a natureza jurídica semelhante ou idêntica a de outro, não significa que esteja despido de particularidades. A definição da natureza jurídica presta-se, apenas, para indicar as normas que, inicialmente, a ele podem ser aplicáveis, sem prejuízo de que possua outras normas jurídicas que lhe conferem especificidade (MACHADO, 2007).

Indagar a respeito da natureza jurídica de determinada figura, é cuidar de apontar em que categoria se enquadra, ressaltando as teorias explicativas de sua existência (GAGLIANO, 2017). É assim que a delimitação da natureza jurídica é formada por duas ideias centrais: a primeira é a busca da essência (definição); e a segunda, é a busca do posicionamento dentro da ordem jurídica (classificação) (PEREIRA, 2018).

O processo para se encontrar a natureza jurídica de um instituto do direito ou até de um ramo jurídico (como a propriedade intelectual), inicia-se com a identificação dos elementos que fazem parte de sua composição (essência), para, em seguida, compará-los ao conjunto mais próximo de figuras, a fim de encontrar semelhanças com alguma das figuras existentes dentro do universo do direito (classificação) (DELGADO, 2017).

³¹ Sobre o tema da natureza jurídica da propriedade intelectual, conferir: CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**, Volume I. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946; GUSMÃO, Jose Roberto d’Affonseca. **Natureza jurídica do direito de propriedade intelectual**. São Paulo, 39 fl. digitadas, 1990. (parte não publicada do livro “Acquisition dudoitsurla marque au Brésil, L’. Paris: LITEC, 1990); DURÁN, Dornato Cadenas. **Natureza jurídica de la propiedad intelectual**. 235 fs. 2002. Tese (Doutorado em Direito – Facultad de Derecho y Criminología), Universidade Autonoma de Nuevo Leon, 2003; e CORROZA, Hermenegildo Baylos. **Teoría de los derechos sobre creaciones espirituales: la "propiedad intelectual" y la "propiedad industrial", naturaleza jurídica y relaciones**. 1969. 439fls. Tese (Doutorado em direito) - Universidade de Madrid, 2015

Buscar-se-á nesse momento identificar a natureza jurídica dos direitos sobre os bens intelectuais. Ressalta-se que o termo “propriedade intelectual”, por si só, já revela a opção teórica por quem o utiliza, mas isso não quer dizer que seja de fato o consenso sobre a matéria.

2.2.1.1 A natureza jurídica da propriedade intelectual a partir de sua essência

A busca pela essência do direito é realizada por meio da identificação da substância nuclear tutelada pela norma, por exemplo: a essência do direito do trabalho é a relação de emprego; a do direito tributário, são os tributos; e a dos direitos, reais são as coisas.

Nesse sentido, Gusmão (1990) apresenta que a discussão da natureza jurídica da propriedade intelectual se dar em razão do objeto, da função e do conteúdo. As Tabelas 2, 3, 4 elaboradas a partir da metodologia deste autor e da sistematização realizada por diversos outros doutrinadores³², apresentam as principais teorias sobre a natureza jurídica da propriedade intelectual.

Tabela 2 – Teorias que determinam a natureza da propriedade intelectual em razão de seu objeto.

Referência	Natureza Jurídica	Justificativa	Principais Controvérsias
Gierke	Direito da personalidade	Os bens imateriais são uma manifestação da pessoa.	Os direitos sobre os bens imateriais não podem ser considerados como direito de personalidade, pois podem ser transferidos e extinguidos por vários modos.
Picard	Direitos Intelectuais	A propriedade só pode ser exercida sobre os bens materiais.	Aplica-se normas de direitos reais aos institutos da propriedade intelectual, a exemplo das marcas e patentes.
Kohler	Direitos sobre bens Imateriais	A criação intelectual tem autonomia em relação ao sujeito, podendo ser objeto de relações jurídicas	Todo direito é incorpóreo e não se materializa. A ideia é incorpórea e não é protegida pelo direito. Não possui um conceito objetivo sobre o que é bem imaterial.

³² CERQUEIRA, 1946; PIMENTEL, 1995; FURTADO, 1996; ALMEIDA, 1999; DURÁN, 2003; MIRANDA, 2003; REYES-ZUMETA, 2010; GONZÁLEZ, 2016; MATEO, 2017; ANAYA-QUINTERO; CRUZ-FINO, 2018.

Fonte: O Autor (2020)

As teorias da Tabela 2 procuram identificar a natureza do direito sobre os bens intelectuais comparando o objeto deste com de outras ramificações do direito. É assim que o classifica como direito da personalidade, direitos intelectuais e direitos imateriais. Todavia, embora os direitos sobre os bens intelectuais se aproximem em muitos sentidos desses outros apresentados, possuem peculiaridade própria, que não podem ser reduzidos aos mesmos.

Tabela 3 - Teorias que determinam a natureza da propriedade intelectual em razão de sua função.

Referência	Natureza Jurídica	Justificativa	Principais Controvérsias
Roubier	Direitos de clientela	Os direitos de propriedade intelectual conferem ao empresário uma certa posição no mercado para conquista de clientela.	A teoria não leva em conta o conteúdo do direito, apenas a sua consequência econômica.
Franceschelli	Direito de monopólio	Os direitos de propriedade intelectual são privilégios concedido pelo Estado para produção e venda, funcionando como instrumento de concorrência.	Certos direitos de propriedade intelectual, a exemplo das marcas e IGs, não são, necessariamente, objeto de produção ou venda, são sinais distintivos para diferenciar produtos ou serviços.
Ascensão	Direitos Exclusivos	Os direitos sobre os bens imateriais concedem um direito exclusivo apenas à proteção econômica da obra pelo criador.	Os direitos sobre bens imateriais abrangem um amplo conjunto de direitos para além da proteção econômica.

Fonte: o Autor (2020)

A tabela 3 busca definir a natureza do direito sobre os bens intelectuais buscando encontrar similaridade na função deste com a de outros institutos. Ocorre que vários institutos da propriedade intelectual possuem finalidades diferentes, que não permitem enclausurá-los em uma única função, porque, embora possa até possuir uma das funções apontadas pelas teorias, podem assumir funções para além destas.

Tabela 4 -Teorias que determinam a natureza da propriedade intelectual em razão de seu conteúdo.

Referência	Natureza Jurídica	Justificativa	Principais Controvérsias
Rotondi	Estabelecimento empresarial	Os bens imateriais são utilizados pela empresa na execução de sua atividade, portanto, faz parte do estabelecimento empresarial.	Existem bem imateriais que não fazem parte da empresa, a exemplo da IG.
Mazeaude & Mazeaude	Propriedade pura e simples	Os direitos sobre os bens intelectuais conferem o direito do titular usar, gozar e dispor a coisa.	Aplica-se o direito de propriedade indistintamente aos bens materiais e imateriais, não se verificando qualquer particularidade com referência aos bens incorpóreos. Os bens imateriais são insuscetíveis de posse
Troller	Propriedade Imaterial	Os direitos sobre os bens intelectuais se assemelham aos direitos sobre a propriedade, mas possuem diferenças.	Não há uma análise profunda sobre a diferença entre bens materiais e imateriais, e as consequências que ela pode gerar.

Fonte: O Autor (2020)

As teorias apresentadas na tabela 4 buscam identificar a natureza jurídica do direito sobre os bens intelectuais a partir do conteúdo do mesmo, mas com vista a sua qualificação. O ponto em comum dessas teorias, é que o qualificam como um direito de propriedade, a divergência se dar na tipologia da propriedade.

Além das teorias apresentadas existem outras de menor repercussão dentro do debate que envolve a matéria, são elas:

- **Teoria do contrato:** para qual existe entre o criador (sujeito ativo) e a sociedade (sujeito passivo) um contrato, cujo objeto é a proteção da criação intelectual em troca de sua divulgação (REYES-ZUMETA, 2010);

- **Teoria da hipoteca:** que entende que os direitos sobre os bens imateriais são análogos ao direito real de hipoteca, tendo em vista que conferem um poder imediato e *erga omnes* sobre o objeto (GONZÁLEZ, 2016);
- **Teoria personal-patrimonial:** defende que a propriedade intelectual é um direito real de natureza pessoal, haja vista possuir conteúdo de aspectos tanto pessoais, quanto patrimoniais (DURÁN, 2003);
- **Teoria da propriedade móvel:** Defende que a produção da obra intelectual é um bem material, portanto, semelhante aos bens móveis, pois podem ser transportados de um lugar a outro (DURÁN, 2003).
- **Teoria da propriedade especial ou sui generis:** A propriedade intelectual possui um conjunto de regras particulares, fundadas no direito exclusivo de reprodução, que a distingue dos demais tipos de propriedade (GUSMÃO, 1990; MATEO, 2017).
- **Teoria do privilégio cultural:** entende a cultura como tudo em que a humanidade participa na produção. Desta forma, os bens imateriais seriam bens culturais, portanto, não é uma produção individual, mas patrimônio da sociedade (DURÁN, 2003).

Percebe-se que o embate doutrinário sobre a natureza jurídica dos direitos sobre bens intelectuais, relacionado à sua essência, estão longe de ser pacificadas. Apesar disso, existe uma tendência no Brasil de atribuí-los a natureza de propriedade.

A Constituição Federal especificamente por meio do art. 5º, inciso XXIX, considera como propriedade as marcas e os signos distintivos em geral, bem como, por meio do referido inciso e dos de números XXVII e XXVIII, reconhece o direito de uso e exploração econômica - que são características da propriedade - ao direito autoral e as criações industriais (BRASIL, 1988).

A LPI por meio do art. 2º qualifica os institutos jurídicos que protegem os bens intelectuais (patentes de invenção e de modelo de utilidade, desenho industrial, marca e indicações geográficas) com propriedade industrial (BRASIL, 1996).

Além disso, várias outras legislações brasileiras ao se referir aos direitos sobre bens intelectuais utilizam o termo “propriedade”, inclusive o termo propriedade intelectual é o mais utilizado³³, exemplo disto encontra-se na Tabela 5.

³³ Na Lei nº 10.973/2004 o termo propriedade intelectual é citado 13 vezes.

Tabela 5 – Referência à propriedade Intelectual pela Legislação Brasileira.

LEI	MATÉRIA	ARTIGO	TEXTO
Lei 9610/1998	Direitos Autoras	Art. 7º, § 3º	No domínio das ciências, a proteção recairá sobre a forma literária ou artística, não abrangendo o seu conteúdo científico ou técnico, sem prejuízo dos direitos que protegem os demais campos da <u>propriedade imaterial</u> (BRASIL, 1998a).
Lei nº 9.609/ 1998	Programa de Computador	Ementa	Dispõe sobre a proteção da <u>propriedade intelectual</u> de programa de computador, sua comercialização no País, e dar outras providências (BRASIL, 1998b).
Código Civil	Relações Cíveis	Art. 1.269	Aquele que, trabalhando em matéria prima, obtiver espécie nova, <u>desta será proprietário</u> , se a matéria era sua, ainda que só em parte, e não puder restituir à forma anterior (BRASIL, 2002)
Lei nº 10.973/2004	Inovação	Art. 9º, § 3	A <u>propriedade intelectual</u> e a participação nos resultados referidas no § 2º serão asseguradas às partes contratantes, nos termos do contrato, podendo a ICT ceder ao parceiro privado a totalidade dos <u>direitos de propriedade intelectual</u> mediante compensação financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável (BRASIL, 2004).
LEI Nº 13.123/2015	Cultivares	Art. 2º	A proteção dos direitos relativos à <u>propriedade intelectual</u> referente a cultivar se efetua mediante a concessão de Certificado de Proteção de Cultivar (...) (BRASIL, 2015a).
Lei Complementar 123/2006	Micro e Pequena Empresa	Art. 65-A	§ 7º No portal da Redesim, no espaço destinado ao preenchimento de dados do Inova Simplex, deverá ser criado campo ou ícone para comunicação automática ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) do conteúdo inventivo do escopo da iniciativa empresarial, se houver, para fins de registro de marcas e patentes, sem prejuízo de o titular providenciar os registros de <u>propriedade intelectual e industrial diretamente</u> , de moto próprio, no INPI (BRASIL, 2006)

**Lei nº
9.456/1997**

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à **propriedade intelectual referente a cultivar** se efetua mediante a concessão de Certificado de Proteção de Cultivar, considerado bem móvel para todos os efeitos legais e única forma de proteção de cultivares e de direito que poderá obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa, no País (BRASIL, 1997).

**Lei nº
11.484/2007.**

Dispõe sobre os incentivos às indústrias de equipamentos para TV Digital e de componentes eletrônicos semicondutores e sobre a proteção à **propriedade intelectual** das topografias de circuitos integrados, instituindo o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores – PADIS e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para a TV Digital – PATVD; altera a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; e revoga o art. 26 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005 (BRASIL, 2007).

Fonte: O Autor (2020).

Na jurisprudência dos tribunais superiores o termo “propriedade intelectual” é frequentemente utilizado para designar os direitos sobre os bens intelectuais. Em uma busca na base de dados JusBrasil, em dezembro de 2019, utilizando-se o referido termo, encontrou-se 223 julgados do STF e 4.186 julgados do STJ que se utilizam-se dessa expressão (JUSBRASIL, 2019). Analisando alguns julgados, percebeu-se que a maioria utiliza o termo “direito da propriedade intelectual” para se referir a direitos como titularidade, uso, transferência, entre outros, relacionados a patentes, invenções, direitos autorais, marcas, cultivares e desenho industrial.

Abaixo cita-se um trecho de uma decisão do STJ, na década de 90, que demonstra claramente o posicionamento do judiciário brasileiro sobre o tema:

O direito sobre o nome comercial, segundo o entendimento hoje prevalente na doutrina e jurisprudência, **constitui uma propriedade, à semelhança do que ocorre com as marcas de fábricas e de comércio**, motivo pelo qual, em ações por violação de seu uso exclusivo, se aplica o lapso prescricional previsto no art. 178, § 10, inc. IX, do Código Civil (*grifo nosso* - BRASIL, 1991).

Gusmão (1990) informa que diversos doutrinadores nacionais (no total de 16), com reconhecimento nacional, entre as décadas de 40 e 90, já compreendiam que a natureza dos direitos sobre os bens intelectuais é de propriedade.³⁴

Atualmente não é diferente. Vários doutrinadores continuam afirmando que a natureza jurídica sobre os bens intelectuais é de propriedade (DINIZ, 2007; GONÇALVES, 2017; PEREIRA, 2017)³⁵. Inclusive, doutrinadores da área dos direitos reais vêm advogando a tese que em razão da complexidade da sociedade pós-moderna e dos princípios constitucionais, o conceito tradicional de propriedade deve ser desconsiderado, devendo adotar-se um conceito mais elástico, que não incida somente sobre a coisa (bem corpóreo), mas sobre os bens, que envolve tanto os bens materiais quanto os imateriais (FARIAS; ROSENVALD, 2012; RIZZARDO, 2014).

A justificativa para o posicionamento de que os direitos sobre os bens intelectuais tem natureza de propriedade, é de que o objeto de proteção não seria o elemento imaterial, mas o suporte tangível dos mesmos, que se assemelha com a coisa móvel, e, portanto, incidiria as faculdades que compõem a estrutura da propriedade, que são usar³⁶, fluir³⁷, dispor³⁸ e reivindicar³⁹ (ALMEIDA, 1999).

2.2.1.2 A natureza jurídica da propriedade intelectual a partir de sua classificação dentro do sistema do direito

No que tange à classificação, existe uma dificuldade inicial: não há consenso sobre quais critérios devem ser adotados para se enquadrar um instituto dentro de determinada categoria jurídica. Existe o critério do interesse (oriundo da tradição romana); o critério da titularidade (oriundo da idade moderna) (DELGADO, 2017), bem como, o critério da relação jurídica (OLIVEIRA NETO, 2007).

³⁴ Os doutrinadores citados são: Antônio Bento de Farias, Ribeiro dos Santos, Coelho Branco, Almeida Nogueira, Guilherme Fischer, Carvalho Mendonça, Clóvis Beviláquia, Teixeira de Freitas, Pontes de Miranda, Gama Cerqueira, Carlos Henrique de Carvalho Froes, Newton Silveira, José Carlos Tinoco Soares, Paulo Roberto Tavares Paes, Luiz Leonardos e José Roberto Gusmão.

³⁵ Embora, ainda existam àqueles que entendem que tais direitos não possuem natureza jurídica de propriedade, a exemplo de NADER (2016) e MONTEIRO (2012).

³⁶ Direito que o titular tem de acesso aos frutos naturais do bem.

³⁷ Direito da exploração econômica do bem.

³⁸ Direito de realizar alteração jurídica sobre o bem: vender, alugar, permutar, etc...

³⁹ Direito de excluir que terceiros utilize o bem.

Atualmente classifica-se o direito nas seguintes categorias: direito público, direito privado e direito transindividuais (FIORILLO, 2013).

Conforme o critério do interesse, “é direito público o que trata de relações e situações jurídicas em que o interesse público predomina, enquanto direito privado aquelas em que sobressai o interesse privado” (GUSMÃO, 2018), já os direitos transindividuais são aqueles cujos interesses transcendem a órbita individual do sujeito de direito (MARQUES, 2018).

A partir do critério da titularidade, considera-se direito público quando o titular do direito é o Estado, direito privado quando o titular é uma pessoa privada, e direitos transindividuais quando os titulares são pessoas indeterminadas ou determináveis em um mesmo contexto jurídico (GARCIA, 2015).

Por fim, com base no critério da relação jurídica, será considerado direito público quando a relação jurídica entre o Estado e o particular for de subordinação, ou seja, o Estado participa em posição superior, exercendo sua função de comando; já nos direitos privados, a relação jurídica é de “coordenação”, uma vez que as partes figuram em posição de igualdade (GARCIA, 2015).

Serão direitos transindividuais quando a relação jurídica for de subordinação, em que a coletividade ocupa posto superior em relação ao particular.

Levando esta discussão para a propriedade intelectual observa-se que existem aqueles que compreendem as criações intelectuais como de uso comum e público, cuja exploração é temporariamente concedida ao particular, portanto são bens públicos, de interesse público, cujo titular é o Estado, o que leva a ter natureza de direito público (RODRÍGUEZ, 2010). Pensamento semelhante aos dos partidários da teoria do monopólio, que acreditam que tais direitos pertencem ao Estado, de forma que a relação dos particulares em relação ao Estado no que se refere a estes bens é uma relação de subordinação, o que configuraria este direito como um direito público.

Em contrapartida, existem àqueles que entendem que a propriedade intelectual tem como titular os criadores, defendendo os seus interesses, o que levaria tais direitos a terem a natureza de direito privado. É o caso dos militantes das teorias da propriedade, sob a justificativa que o bem imaterial por ser obra de seu criador pertence unicamente ao mesmo.⁴⁰

⁴⁰ Isto é, para àqueles que defendem que a propriedade intelectual não se confunde com o direito fundamental à propriedade, sendo uma consequência desta. É o caso de PADILHA (2012) que apoiado nos ensinamentos de João Gama Cerqueira, entende que entende que “o direito de propriedade intelectual é um ‘direito privado subjetivo’, que não pode ser confundido com o direito à garantia constitucional de propriedade, que constitui um direito público subjetivo, reconhecido e assegurado por uma norma de direito público constitucional”.

Considerando ainda a propriedade intelectual com natureza de direito privado, existem aqueles que assim fazem sob a justificativa da relação jurídica, na qual se entende que a relação que envolve tais bens não inclui o Estado, mais uma relação entre pessoa privada e uma coletividade (REYES-ZUMETA, 2010).

Por fim, sem adentrar nestes critérios, o Acordo TRIPS (abreviação do termo em inglês: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), promulgado pelo Brasil em 30 de dezembro de 1994, em seu preâmbulo, reconhece que todos os direitos relacionados à propriedade intelectual, tem natureza de direito privado (BRASIL, 1994a).

2.2.2 A hermenêutica jurídica da propriedade intelectual e sua aplicação no direito das marcas e IG.

O termo “hermenêutica”, em seu sentido etimológico, possui o significado de interpretar, transmitir uma mensagem; e a partir da modernidade tem sido utilizado para designar uma ciência geral da interpretação (JOSGRILBERG, 2017; MIRANDA, 2016).

A hermenêutica jurídica, por consequência, é ciência auxiliar do direito, que busca sistematizar os processos de interpretação aplicáveis, para determinar o sentido e o alcance da norma jurídica (MAXIMILIANO, 2003).

Um dos seus postulados básicos é que a interpretação da norma jurídica não é de livre criatividade do intérprete, possui limites impostos pela lei – quando esta prevê preceitos a serem seguidos no momento da interpretação;⁴¹ pela doutrina – quando por meio da investigação científica se estabelece técnicas interpretativas; e pela jurisprudência – quando métodos de interpretação são desenvolvidos na própria prática do judiciário (FRANÇA, 1988).

Especialmente sobre os limites impostos pela lei, um destes são os princípios jurídicos, pois entre outras funções⁴², funcionam como vetor de orientação interpretativa (SOARES, 2019), haja vista ser um padrão que deve ser observado, independente de exigências políticas, econômicas ou sociais, mas porque é uma exigência de justiça (DWORKIN, 2002).

⁴¹ Por exemplo, a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006) prevê em seu Art. 4º: “Na interpretação desta Lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar.”

⁴² Os princípios têm função fundamentadora, interpretativa, supletiva, integrativa, supletiva, diretiva e limitativa (BONAVIDES, 2018).

A propriedade intelectual está inclusa dentro desse contexto, e por possuir princípios jurídicos, também possui uma hermenêutica própria, ou seja, possui diretrizes que devem auxiliar o intérprete na correta aplicação e integração de suas normas.

Esses princípios tratam-se do interesse social e do desenvolvimento econômico e tecnológico, previstos tanto na Constituição Federal⁴³, quanto na Lei de Propriedade Industrial⁴⁴. Além disso, a Constituição Federal submete a propriedade em geral ao princípio da função social⁴⁵, o que faz com que os direitos sobre os bens intelectuais também estejam submetidos a este princípio (BASSO, 2013).

Deste modo, esses princípios⁴⁶ devem ser considerados em todo processo hermenêutico que envolve a aplicação e a integração das normas atinentes à propriedade intelectual⁴⁷ (MELO, 2019), incluindo, os casos que envolvem lacuna jurídica, tal como, os possíveis conflitos entre IGs e marcas.

2.2.2.1 *Interesse social*

O interesse social é um termo jurídico indeterminado (CARVALHO, 2016), ou seja, trata-se de conceito, dentro do texto legal, que descreve de forma abstrata a hipótese positivada, não possuindo significado preciso em sua enunciação, apesar de pretender um pressuposto concreto, apoiado em um conceito de justiça (BARACHO, 2016). O termo jurídico indeterminado ganha maior significado quando aplicado ao caso concreto, o que contribui para a sua difícil compreensão.

⁴³ Art. 5º, XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País; (BRASIL, 1988)

⁴⁴ Art. 2º - A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante (...) (BRASIL, 1996).

⁴⁵ Art. 5º, XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; (BRASIL, 1988)

⁴⁶ Existe bastante discordância na teoria do direito para se identificar uma norma como princípio. Inclusive, Silva (2003) denuncia que há no Brasil uma espécie de “sincretismo metodológico”, em que há reunião de teorias incompatíveis como se compatíveis fossem sobre o assunto. Streck (2012) também denuncia o que ele nomeou de *pamprincipiologismo* – a utilização de uma argumentação jurídica para criar princípios que não positivado, a fim de driblar aquilo que ficou regrado pela produção democrática do direito, no âmbito da legislação. Neste trabalho classifica-se as referidas normas como princípio jurídico, tendo em vista que ordenam que algo seja realizado da forma mais ampla possível, dentro das possibilidades fáticas e jurídica (ALEXY, 2015).

⁴⁷ O que também é corroborado pela Lei de Propriedade Industrial, quando esta dispõe no seu art. 2º, quando este informa que “a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante (...)” (BRASIL, 1996)

Partindo do conceito de interesse social dentro direito administrativo, é possível delinear alguns traços que apontam para o seu significado.

No direito administrativo existe um instituto chamado de desapropriação⁴⁸, regulamentado pela Lei nº 4.132, de 10 de setembro de 1962, possuindo como uma das hipóteses de incidência o interesse social (BRASIL, 1962). Em razão disso, ao debruçarem sobre o assunto, alguns autores delimitam o sentido de interesse social aplicado à desapropriação.

Para Pietro (2018) o interesse social está relacionado às camadas mais pobres da população, concernente à melhoria nas condições de vida, distribuição de riqueza e atenuação das desigualdades na sociedade.

Figueredo, (2014) compreende que o interesse social no caso da desapropriação, não se refere ao interesse social da sociedade, mas se destina a atender interesses específicos de uma parcela da sociedade carente.

Meirelles (2016) entende que o interesse social é diferente do interesse da administração, onde este se refere aos interesses da própria Administração Pública, aqueles se referem aos interesses de uma coletividade.

Medauar (2018) faz a diferenciação entre interesse público e interesse social, ensinando que o interesse público está associado aos interesses da administração pública ou do Estado, e o interesse social está relacionado aos interesses da sociedade.

Percebe-se das interpretações apresentadas, que não há um consenso da definição. Mas convergindo as opiniões pode-se inferir que o interesse social é diferente do interesse público, geral ou do Estado, estando relacionado a uma coletividade ou com a sociedade como um todo.

Diante disso, o intérprete de normas referentes à propriedade intelectual, deve ter como pano de fundo de sua interpretação, a perspectiva de que a propriedade intelectual, embora em certa medida, discipline direitos privados, destina-se garantir, de forma última, a melhoria da sociedade.

Do ponto de vista jurídico as marcas possuem interesse social, em virtude de sua relação direta com a livre concorrência e com o direito do consumidor e dos impactos que podem causar sobre o mercado, o consumo e o consumidor (FIGUEREDO, N., 2014). Destacando-se que a marca

⁴⁸Desapropriação é o procedimento a administração pública, com base em necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, retira de seu dono a propriedade de certo bem, móvel ou imóvel, de forma compulsória, adquirindo-o para si em caráter originário, mediante justa e prévia indenização

que é usada de má-fé, causando confusão ao consumidor ou concorrência desleal, contraria o interesse social (BRASIL, 2014)⁴⁹

Igualmente, as IGs possuem elevando interesse social, em virtude de atribuir ao produto local credibilidade e agregação de valor, tendo a potencialidade de possibilitar, por meio do crescimento econômico, o desenvolvimento territorial (LOCATELLI, 2008).

2.2.2.2 *Desenvolvimento tecnológico e econômico*

São várias as teorias que buscam definir o que é o desenvolvimento e propõem um método para alcançá-lo, desde as mais clássicas (com grande ênfase no crescimento econômico), até as mais recentes, as quais enfatizam o desenvolvimento da pessoa humana (BRITO, 2017).⁵⁰

Apesar da Constituição Federal consagrá-lo como um direito fundamental, e, portanto, como um princípio jurídico, não indicou a sua opção teórica, deixando isto a cargo do poder executivo e do poder legislativo quando da elaboração e execução de políticas públicas (PEIXINHO; FERRARO; 2007).

Sen (2010) entende que o desenvolvimento não pode ser confundido com o crescimento econômico, mas deve ser compreendido como um processo de expansão de liberdades⁵¹, no qual o há contribuição do crescimento econômico⁵².

Pode-se aplicar a mesma regra aos avanços da tecnologia, haja vista que a Constituição não pretende estimular o desenvolvimento tecnológico em si, ao contrário, procura ressaltar as

⁴⁹ “A marca possui função social ou para auxiliar o consumidor e decidir corretamente e daí a necessidade de ser ele protegido contra a confusão danosa da hora da escolha. Essa função social está contida no art. 2º, da Lei 9279/96, com a expressão “interesse social”, inserida no art. 5º, XXIX, da CF..” (TJSP, AC 0191130-90.2011.8.26.0100, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Fortes Barbosa, 20 de fevereiro de 2014).

⁵⁰ As principais teorias são: escola clássica, escola marxista, escola neoclássica, teoria schumpeteriana e as teorias alternativas (ecodesenvolvimento, desenvolvimento local e desenvolvimento territorial) (BRITO, 2017).

⁵¹ A liberdade para Sen deve ser vista de forma mais ampla possível, não se reduzindo apenas as liberdades clássicas (liberdade de expressão, pensamento, locomoção, etc...), e relacionando-se com as possibilidades conferidas as pessoas serem o que elas quiserem, pois, somente tendo as condições para optarem, é que de fato terão liberdade (XAVIER, 2015).

⁵² Ele entende dessa forma, pois compreende que as liberdades individuais para serem alcançadas necessitam também de outros fatores determinantes, além do econômico, tais como tais como os serviços de educação e saúde, e os direitos civil.

necessidades nacionais, num campo considerado crucial para a sobrevivência de seu povo (BARBOSA, 2002a)⁵³.

Nessa perspectiva, haverá desenvolvimento quando ele refletir mudanças na qualidade de vida, como por exemplo: redução do analfabetismo, aumento da educação, atenuação da mortalidade infantil, distribuição equitativa de riquezas, entre outros (TAVARES, 2017).

Haverá crescimento econômico quando houver aumento da produção e acumulação de capital, bem como, haverá crescimento tecnológico com a criação e difusão de tecnologias, entretanto, quando esses “crescimentos” reverberarem na geração de suprimento das necessidades da sociedade e contribuição para o bem-estar social, ocorrerá o desenvolvimento (DERANI, 2009).

Portanto, a Constituição Federal, quando se refere ao desenvolvimento econômico e tecnológico, designa a possibilidade de os processos econômicos e tecnológicos contribuírem com a garantia de direitos fundamentais da população em geral.

Na medida em que são utilizadas em um processo competitivo saudável, tanto as marcas quanto as IGs criam condições para o desenvolvimento econômico e tecnológico, pois ao individualizar os produtos no mercado possibilitam a dinâmica da sociedade de consumo, e, desta forma, o fluxo econômico e o retorno dos valores investidos na produção do produto.

Daí porque a interpretação das normas aplicáveis a esses institutos deve levar em consideração soluções que abarquem a maior possibilidade de contribuir com o desenvolvimento do país. Em outras palavras, não se deve priorizar alternativa relacionadas ao direito privado ou coletivo, mas a opção por uma dessas ênfases, deve ser escolhida, porque melhor se adequa ao desenvolvimento nacional.

2.2.2.3 *Função social*

Os Direitos de Propriedade Intelectual foram idealizados para assegurar aos seus titulares a exclusividade de exploração durante um período determinado sobre um bem, o que possibilitaria o retorno com o investimento feito, portanto, com característica preponderantemente individualista (STEFANELLO, 2007).

⁵³ A propósito, este entendimento é contido no art. Art.218, § 2º, da Constituição Federal, que estipula: “A pesquisa tecnológica voltar-se-á predominantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional” (BRASIL, 1988).

Essa compreensão perdurou no Brasil até o advento da Constituição Federal de 1988 por meio da qual a propriedade passou a ser vista por outra ótica: deixou de ser apenas um prerrogativa individualista, para também ser voltada a outras pessoas, visando a uma harmonia entre todos os cidadãos numa sociedade, tanto sob o aspecto econômico quanto social (LOT JÚNIOR, 2009).

Com isso, atualmente, compreende-se que o direito de propriedade possui duas funções, da qual emana a justificativa para sua existência: pessoal, que visa garantir a realização individual do proprietário no exercício do seu direito; e função social, que busca garantir a existência e exercício do direito de propriedade em virtude do seu benefício social (BRUCH; DEWES, 2006)

A função social impõe ao proprietário uma obrigação em relação à coletividade que o impede de exercer seu direito de maneira que prejudique direitos de terceiros (STEFANELLO, 2007), mas também estabelece que o proprietário deve satisfazer funções econômicas e ambientais, tais como a geração de riqueza, satisfação de tributos, geração de oportunidades, não agressão ao meio ambiente, entre outros (CAMPOS, 2012).

A ideia central que permeia a função social é a harmonização entre os interesses públicos e privados, de forma que a propriedade não tenha utilidade apenas para o seu titular, mas também aos variados interesses da coletividade (GAIO, 2015).

Exemplo de aplicação de função social à propriedade intelectual é quando se impõe a licença compulsória para titulares de patentes, por não exploração do objeto no Brasil ou por exercer o direito de forma abusiva (BRASIL, 1996).

No caso das IGs, ocorrerá cumprimento da função social, quando as mesmas constituírem em um instrumento de desenvolvimento econômico, materializando as suas principais finalidades: melhor inserção do produto no mercado interno e externo; gerar incremento à renda da população local; agregar valor ao produto, gerar emprego e fixar a população (LOCATELLI, 2008).

A função social aplicada às marcas se dar quando a proteção da mesma não se limita apenas a assegurar direitos e interesses meramente individuais, mas a própria comunidade, por proteger o grande público, o consumidor, o tomador de serviços, o usuário, o povo em geral, que terá melhores elementos na aferição da origem do produto e do serviço prestado (BRASIL, 1990a). Ou seja, a marca cumpre a sua função social quando é efetivamente usada, pois distingue produto ou serviço, evitando confusões e associações indevidas no mercado de consumo (SCHMIDT, 2013).

Na interpretação das normas que envolve o conflito entre marca e IG, a função social deve ser o prisma por meio do qual se analisa as referidas normas e o caso em si, observando na

elaboração da solução a ser dada, se os institutos em conflitos estão efetivamente cumprindo com as suas funções sociais.

2.2.3 Princípios jurídicos dos signos distintivos

Os signos distintivos que possuem relevância para o direito são àqueles utilizados no mundo empresarial para diferenciar produtos, empresas e negócios, tratam-se das marcas, IGs, indicações de proveniência, nome empresarial, título de comercio e nome de domínio.

Parte da doutrina compreende que existem princípios gerais que são aplicados simultaneamente aos signos distintivos diante da similaridade entre eles, incluindo marcas e IGs, mas não há consenso sobre quais são esses princípios.⁵⁴

Por exemplo, Schmidt (2007) menciona que os princípios relacionados aos signos distintivos são: disponibilidade, interdependência, territorialidade, especialidade, afinidade, celebridade, distintividade, veracidade e anterioridade.

Por outra lado, Strasburg Júnior (2018) elege os princípios da veracidade e novidade como princípios comuns a marca e a IG. Já Costa (2010) entende ser os princípios da disponibilidade, anterioridade, especialidade e territorialidade.

Diante desse quadro, apresentar-se-ão os princípios que são mais citados como comuns aos signos distintivos, deixando para a seção destinada à discussão a análise sobre os princípios que podem ser aplicados concomitantemente no conflito entre marca e IG.

2.2.3.1 Princípio da disponibilidade

O princípio da disponibilidade determina que um signo deve estar disponível para que possa ser apropriado. Estar disponível significa que outra pessoa não se apropriou do sinal ou que o mesmo não pertence ao uso comum de todos (OLIVEIRA NETO, 2007; BRUCH et al., 2014).

⁵⁴ Cf.: BRUCH, Kelly Lissandra; DEWES, Homero. Fundamentos principiológicos para as indicações geográficas brasileiras. *Rev. Bras. Vític. Enol.*, n. 5, p. 88-95, 2013; SCHMIDT, Lélío Denicoli. Princípios aplicáveis aos sinais distintivos in: JABUR, Wilson Pinheiro; SANTOS, Manoel J. Pereira dos (Orgs.). **Propriedade intelectual: sinais distintivo e tutela judicial e administrativa**. São Paulo: Saraiva, 2007 e BRUCH, Kelly Lissandra et al. Indicações Geográficas e Outros Signos Distintivos: Aspectos Legais in: CERDAN, Claire Marie; BRUCH, Kelly Lissandra; SILVA, Aparecido Lima da. **Curso de propriedade intelectual & inovação no agronegócio: Módulo II, indicação geográfica/ Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento**; organização. – 2ª ed. – Brasília: MAPA, Florianópolis : SEAD/UFSC/FAPEU, 2013.

A partir desse conceito, verifica-se que o princípio da disponibilidade possui dois aspectos: um positivo e outro negativo (SCHMIDT, 2007).

O seu aspecto positivo consiste no reconhecimento do direito de preferência por quem tem o direito sobre o sinal. O aspecto negativo consiste na vedação de que alguém possa registrar para si um sinal que outro exerça o direito de uso (SCHMIDT, 2007).

Por exemplo: não se pode registrar marca quando for uma reprodução do nome empresarial ou título de estabelecimento (BRASIL, 1995, art. 124, V), bem como, quando for idêntica a outra previamente registrada para assinalar produto ou serviço idêntico ou afim.

Semelhantemente, não é possível registrar uma IG idêntica a outra para mesmo produto ou serviço (BRASIL, 2018a, art. 14, IV). Também não é possível registrar sinais que tenham caído em domínio público por se tornado genérico ou que pertençam a uma coletividade (BRUCH; DEWES, 2013).

Assim, nomes da fauna e flora brasileira, bem como, o nome comum ou descritivo de um determinado produto (tapioca) ou serviço (extensão rural) são sinais que não estão disponíveis, pois pertencem a toda a coletividade, por se tratar da designação genérica do referido bem (BRUCH; KRETSCHMANN, 2014).

Exceção a esse princípio são os nomes geográficos, que apesar da titularidade ser de todos que residem no território (MIRANDA, 1971), segundo a LPI podem ser utilizados tanto por uma pessoa privada, por meio da marca (BRASIL, 1996, art. 124, X), quanto por uma coletividade, através da IG.

Um exemplo real de aplicação desse princípio relacionado ao nome geográfico, trata-se do caso Lindóia. O Tribunal de Justiça de São Paulo, por meio da Apelação Cível no 215.846-1/1994, entendeu que o termo Lindóia não poderia ser propriedade exclusiva de uma única pessoa para identificar exploração de lavra de água, posto que pertenceria a todos aqueles que exploram o bem e estão estabelecidos na cidade Águas de Lindóia (BRASIL, 1994b).

2.2.3.2 Princípio da territorialidade

O princípio da territorialidade é aplicado a toda a propriedade industrial, não somente aos signos distintivos. No caso das marcas e IGs ele determina que um sinal tem sua proteção jurídica apenas no país que foi requerido o seu registro (BRUCH et al., 2014). Ou seja, esse princípio diz

respeito aos limites da proteção de um signo no território brasileiro (LIMA, 2015), de forma que um signo só tem proteção em um país se registrado no órgão competente daquele país (TOMAZET, 2017).

Esse princípio é resultado da soberania dos Estados, em que cada qual têm independência para disciplinar os fatos dentro do seu território, não podendo outro Estado intervir (MORGADO, 2018).

Assim, não há um sistema de proteção mundial dos signos distintivos, mas podem haver acordos bilaterais e até mesmo multilaterais que busquem uma harmonização ou que estabeleçam uma proteção desse modo (MORGADO, 2018).

Existem duas exceções ao princípio da territorialidade. A primeira trata-se da marca notoriamente conhecida, que goza de proteção independente do registro no INPI, justamente em razão de sua notoriedade (BARROS, 2018).

A segunda refere-se à aplicação do artigo 4º da Convenção Única de Paris (CUP), em que o INPI deve aceitar a data de prioridade das marcas oriundas dos países pertencentes à União de Paris. Isso quer dizer que para os estrangeiros que possuam marcas registrada no seu país de origem, ao solicitar o registro no Brasil, será levado em consideração a data do registro no seu país de origem (COPETTI, 2008).

O princípio de prioridade garante que o pedido depositado no país estrangeiro não será indeferido por fatos ocorridos entre a data do primeiro pedido no país de origem e a data de depósito no outro país signatário da CUP (BARBOSA, 2003).

Todavia, esse princípio não é aplicado sem restrição. É necessário que o depósito no Brasil, no caso das marcas, ocorra no máximo após 6 meses do primeiro pedido (COPPETI, 2008).

Exemplo de aplicação do princípio da territorialidade é a indicação de procedência (IP) brasileira “Vale dos Vinhedos” para vinhos, que teve seu registro no ano de 2002, e posteriormente teve o seu reconhecimento da União Europeia, como denominação de origem, por meio do registro realizado em 2012 (BRUCH; DEWES, 2013).

2.2.3.3 Princípio da distintividade

Para que uma marca ou uma IG tenha seu registro pelo INPI, é necessário que possuam capacidade distintiva, quer dizer, aptidão para distinguir um produto ou serviço de outros

semelhantes (VIAGEM, 2015).

A aptidão distintiva é condição *sine qua non* para que um sinal seja registrado como marca ou IG. Essa essencialidade decorre da própria função desses sinais: distinguir produtos e serviços, de modo que a ausência da capacidade de distinguir colide com a finalidade jurídica de proteção desses institutos (SILVA, 2009).

Existem expressões que não possuem capacidade distintiva por terem se tornado genéricas, comuns ou vulgares. Para esses tipos de expressões a LPI veda o registro como marca ou IG (BRASIL, 1996).

Por exemplo, o Poder Judiciário já decidiu que a expressão da expressão “DE LUXO” não pode ser registrada como marca, pois é um termo comum para designar qualidade superior de produto, não possuindo capacidade distintiva (SCHMIDT, 2007). No que pertine às IGs, o judiciário também entendeu que os termos “champanhe” e “conhaque”, são termos que, no Brasil, perderam a sua capacidade distintiva para designar uma localidade, sendo utilizado de forma genérica para identificar um tipo de produto, respectivamente, espumante e cachaça (BRASIL, 1975a⁵⁵, 1995⁵⁶).

2.2.3.4 Princípio da especialidade⁵⁷

O princípio da especialidade determina que “a exclusividade de um signo se esgota nas fronteiras do gênero de atividades que ele designa” (BARBOSA, 2003), de tal modo que ele não precisa ser novo em si, podendo ser idêntico ou semelhante a outro em uso, (CARVALHO, 2015) mas deve “constituir um sinal distintivo da individualidade do produto” (COPETTI, 2008).

Em outras palavras, de acordo com o princípio da especialidade, o sinal será protegido juridicamente apenas para produtos e serviços determinados, não tendo a sua proteção estendida para todo o mercado (MORO, 2003), o que implica dizer que dois signos semelhantes podem conviver no mercado quando designar produtos diferentes e for insuficiente de causar confusão, associação ou risco de erro ao consumidor (OLIVEIRA NETO, 2007; SCHNIDT, 2007).

⁵⁵ Refere-se ao caso champanhe.

⁵⁶ Refere-se ao caso conhaque.

⁵⁷ Para uma análise do princípio da especialidade cf. COPETTI, Michele. **Direito de Marcas: afinidade como exceção ao princípio da especialidade**. 196 fls. 2008. Dissertação (Mestrado em Direito - Universidade Federal de Santa Catarina), Florianópolis-SC: UFSC, 2008 e BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2.ed. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2003, p. 728-732.

Segundo Barbosa (2011a) a aplicação desse princípio deve ser feita da maneira mais restrita possível, dentro das finalidades de assinalação do signo, ou seja, apenas nos limites do mercado ao qual o signo é dedicado.

No momento da análise do pedido de registro de marca, a aplicação desse princípio pelo INPI é realizada a partir da Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice (NCL, na sigla em inglês)⁵⁸, que indica, de maneira geral, os segmentos aos quais, os produtos e serviços pertencem⁵⁹(ROSE, 2005).

Essa classificação é uma forma de facilitar o procedimento administrativo do INPI⁶⁰ para análise de colisão entre marcas, na medida em que verifica se marcas semelhantes estão registradas numa mesma classe (ST-SAUVEUR, 2003). Todavia, não pode ser considerado como uma regra absoluta, pois uma de suas classes pode tornar-se genéricas diante da complexidade do mercado, e não contemplar marcas, que no âmbito da concorrência, designem produtos e serviços que, apesar de análogos, sejam diferentes (BARBOSA, 2002; COPETTI, 2007; BRASIL, 2020e).

O princípio da especialidade também é utilizado pelo INPI como parâmetro para se verificar se há possibilidade de confusão entre marca e IG. O entendimento dessa autarquia parece ser que, não havendo afinidade mercadológica entre a marca e a IG, o registro da marca é permitido, mesmo que semelhante à IG (BARBOSA; DUPIM; PERALTA, 2016).

Exemplo disso é o nome geográfico “Canastra” que foi registrado em 2012 como Indicação de Procedência no INPI para o produto queijo⁶¹, e em 2016 foi deferido o pedido de registro de marca nominativa contendo a mesma expressão, para o produto cerveja.⁶²

2.2.3.5 Princípio da anterioridade

Segundo o princípio da anterioridade, quando dois sinais distintivos não podem conviver pacificamente deve sucumbir aquele que for mais recente (SCHMIDT, 2007), sendo aplicado

⁵⁸ Trata-se de um acordo multilateral administrado pela OMPI. Esta define a Classificação de Nice como uma classificação de mercadorias e serviços com o objetivo de registrar marcas (OMPI, 2020).

⁵⁹ A classificação NCL é estruturada por uma lista de classes, acompanhada de notas explicativas e de uma lista alfabética de produtos e de serviços. Os dados que encabeçam a classe descrevem, em linhas gerais, a natureza dos produtos ou serviços contidos em cada uma das 45 classes (34 de produtos e 11 de serviços). A lista alfabética contém cerca de 10.000 indicações relativas a produtos e 1.000 relativas a serviços (BRASIL, 2020e).

⁶⁰ Embora seja uma forma de facilitar o procedimento do INPI, a criação da classificação de Nice teve como objetivo auxiliar o pedido de marcas internacionais e fornecer-lhes reconhecimento internacional (ROSE, 2005).

⁶¹ Registro no INPI n. IG201002; Data de Registro: 13/03/2012 (BRASIL, 2020a).

⁶² Registro no INPI n. 910666962. Data de registro: 13/03/2012. Classe NCL(10) 32 (BRASIL, 2020c).

quando há conflito entre marca e outra expressão que assim não seja considerada (LIMA, 2015).⁶³

É por meio desse princípio que é protegido o direito de exclusividade do primeiro requerente de um determinado signo distintivo, impondo que os demais signos sejam diferentes (BRUCH et al. 2010).

Segundo Strasburg Júnior (2013) a verificação da anterioridade é diferente para a marca e IG, tendo em vista a diferença da natureza do registro destas. Enquanto nas marcas o registro é constitutivo de direito, nas IGs o registro é declaratório. Com isso, para as marcas a anterioridade é verificada com o registro e para as IGs a anterioridade é verificada com a comprovação de uso. Entretanto, deve-se ressaltar, que não há previsão legal para aplicação do princípio da anterioridade entre IGs no Brasil (BRUCH; DEWES, 2013).

No contexto do conflito entre marca e IG, a aplicação desse princípio poderia levar a duas situações, caso não seja trabalhada a distinguibilidade entre ambas: no caso de marcas ainda não registradas e conflitantes com IGs já reconhecidas, prevaleceria a IG; já para o caso de marcas anteriormente registrada poderia haver a prevalência da marca registrada em detrimento da IG.

Todavia, não existe no Brasil previsão legal para essa última hipótese, o que dificulta a aplicação desse princípio no conflito entre esses dois institutos. Inclusive, o INPI entende que quando há pedido de IG, o pedido anterior de registro de marca fica sobrestado até decisão final no procedimento de registro da IG (BARBOSA; DUPIM; PERALTA, 2016), o que demonstra que o princípio da anterioridade não é aplicado no conflito de registrabilidade entre os dois institutos.

2.2.3.6 Princípio da veracidade

O princípio da veracidade impõe às marcas e às IGs que sejam verdadeiras, proibindo o registro de sinal que descreva, induza ou indique características que o produto ou serviço a ser assinalado, efetivamente, não tem (MORGADO, 2018).

As IGs, obrigatoriamente, devem conter o nome geográfico da região que designa ou seu gentílico, sendo opcional a presença de uma representação gráfica (BRASIL, 1996, art. 179). Pelo princípio da veracidade nenhum dos dois sinais que formem a IG podem enganar o consumidor no que se refere a sua origem ou qualidade. Este é um dos motivos por meio do qual é proibido o registro de IG homônimas ou que tenham se tornado genéricas.

⁶³ Esse princípio é nomeado pela doutrina estrangeira como princípio da prioridade.

Já as marcas podem apresentar um conteúdo puramente fantástico, sem qualquer referência, direta ou indireta, às qualidades ou características do respectivo produto, o que não é permitido é enganar ou induzir a erro o consumidor (VIAGEM, 2015).

Exemplo de aplicação desse princípio é o caso do gentílico “Baianinho”. Uma empresa de Santa Catarina tentou registrá-la como marca para comercialização de tabaco, todavia o Estado da Bahia (o qual o gentílico “Baianinho se refere”) é uma região reconhecida por este produto. Assim, o INPI rejeitou o pedido, pois a marca não cumpria com o requisito da veracidade, induzindo o público consumidor a acreditar que a empresa tem origem no Estado Bahia, quando na verdade encontra-se em Santa Catarina (BRASIL, 2011a; GONÇALVES, 2019).

Ressalta-se que essa aplicação só acontece quando o local possui algum destaque com relação ao produto. Nesse caso, se fosse solicitado o registro do gentílico “Baianinho” como marca para o produto lápis, o pedido seria deferido pelo INPI, pois o Estado da Bahia não é conhecido pela produção desse bem.

2.3 REGIME JURÍDICO DAS MARCAS

O sistema de proteção de marcas no Brasil surgiu com o Decreto nº 2.682, de 23 de outubro de 1875. Antes disso, as legislações internas apenas citavam as marcas, mas não conferiam nenhuma proteção positiva (OLIVEIRA NETO, 2007).

Interessante notar que este decreto surgiu em razão de um conflito de marcas ocorrido no Estado da Bahia, em que a empresa Meuron & Cia, titular da marca “Rapé Areia Preta”, ajuizou processo contra a empresa Moreira & Cia, por esta utilizar a marca “Rapé Areia Parda”, para produto idêntico (COPETTI, 2008; OLIVEIRA NETO, 2007).

O judiciário, ao analisar o caso, concluiu que não poderia condenar o réu, em razão de inexistir embasamento legal para tanto. Com isso, surgiu uma insegurança entre os comerciantes que os levaram a abrir uma representação no Poder Legislativo. A representação foi acolhida, e deste modo, surgiu a primeira legislação no Brasil que regulamentava as marcas (COPETTI, 2008).

Após este decreto, outras 11 legislações foram promulgadas disciplinando as marcas. Atualmente este instituto é disciplinado por meio da LPI.

2.3.1 Conceito jurídico

A LPI não apresenta um conceito propriamente dito de marca, apenas informa os requisitos básicos para seu registro: tem que ser um signo distintivo, visualmente perceptível e não incluso nas proibições legais (BRASIL, 1996, art. 122).

Por signo distintivo, compreende-se o sinal com a capacidade de simbolizar produtos e serviços no mercado (COELHO, 2012; MARTINS, 2014; FAZZIO JÚNIOR, 2016; TOMAZETTE, 2017), bem como, a capacidade de indicar uma origem empresarial (BARBOSA, 2008).

A exigência de que o signo seja visualmente perceptível, significa que a LPI não permite o registro de marcas não tradicionais, tais como marcas sonoras, táteis, gestuais, de movimento, entre outras, mas apenas de sinais nominativos ou figurativos (MORO, 2002; OLIVEIRA NETO, 2007; BARBAS, 2016).

As proibições legais que impedem que um signo seja considerado como marca, em síntese, são: a) símbolos públicos de uso oficial; b) sinal contrário a moral e aos bons costumes; c) sinal que ofenda a honra ou a imagem de alguém; d) signo que atente contra direitos fundamentais; e) signo que induza a falsa natureza, origem ou qualidade do produto; f) signo adotado oficialmente para garantir padrão de qualquer gênero ou natureza; g) sinal que possa falsamente induzir uma IG (BRASIL, 1996, art. 124; OLIVEIRA NETO, 2007).

Em complemento da definição legal é necessário se compreender a marca como um bem intelectual de natureza semiológica (BEEBE, 2004; BARBOSA, 2008). O que significa dizer que ela é signo composta por três elementos: o sinal (*representamen*), o produto (referente) e elemento subjetivo (interpretando) (MORO, 2003).

O sinal é a expressão visual intangível materializando-se no produto comercializado. O produto é o objeto tangível no qual o sinal é timbrado. O elemento subjetivo é o efeito psicológico causado no consumidor em razão da união sinal e o produto (MORO, 2003).

Assim, levando em consideração os requisitos legais e a semiótica, a marca pode ser definida como um signo formado por sinal figurativo ou nominativo aposto a um bem, com a finalidade principal de distingui-lo de outros no mercado, em razão da origem empresarial ou para certificar a qualidade de um produto ou serviço, por meio da representação mental construída através do conjunto sinal-bem (CERQUEIRA, 1946; MORO, 2003; OLIVEIRA NETO, 2007; BARBOSA, 2008, 2015).

2.3.2 Tipos de marca

As marcas podem ser classificadas de diversas formas, em razão da sua origem, titularidade, função, uso, distintividade, forma, notoriedade, entre outros (COPETTI, 2008; CARVALHO, 2015). Neste tópico, será abordada a tipologia adotado pela LPI por meio do art. 123, que adotou o critério da finalidade do uso, dividindo-as em marca de produto, serviço, coletiva e de certificação (BRASIL, 1996; MORO, 2003). Também será abordado os conceitos previstos nos artigos 125 e 126 da LPI para a marca de alto renome e notoriamente conhecida (BRASIL, 1996).

As marcas de produtos ou serviços são signos de uso individual, em que as primeiras são utilizadas para distinguir um bem oriundo de uma atividade, em face de outros que lhe sejam análogos, e as segundas, são utilizada para distinguir a prestação de uma atividade em relação a outras existentes (COPETTI, 2008).

A marca coletiva é aquela que tem como finalidade indicar ao consumidor que o produto ou serviço provém de membros de uma determinada entidade coletiva, podendo assumir outras finalidades, desde que presentes em seu regulamento de utilização (BARBOSA, 2013; SOUZA; GOES; LOCATELLI, 2017). Ou seja, a marca coletiva é aquela utilizada por um empresário ou produtor filiado à entidade titular da marca (BARBOSA, P., 2011; BRUCH; VIEIRA; BARBOSA, 2015).

Esclarece-se que somente pessoa jurídica (pública ou privada) pode representar a coletividade e solicitar o registro da marca, estando vedado à pessoa física fazer o pedido (FARIA, 2011; BARBOSA; PERALTA; FERNANDES, 2013), fazendo com que os membros da coletividade não sejam os proprietários da marca, mas sim, a entidade representativa (ALMEIDA, 1999; ARAGON, 2013; BARBOSA, P., 2013).

Mas todos os membros da entidade representativa possuem o direito de utilizar a marca coletiva, desde que cumpram as determinações do regulamento de utilização, o qual pode, inclusive, assumir a forma de um regulamento de conformidade (BARBOSA, P., 2011; CASTRO; GIRALDI, 2018).

A utilização da marca coletiva não exclui o direito do produtor membro da entidade representativa de utilizar uma marca individual, pois esta cumpre a função de diferenciar um produtor de outro dentro da coletividade, e por vezes é feito para promover uma ideia de qualidade do produto ou do serviço (FARIA, 2011; BARBOSA; PERALTA; FERNANDES, 2013).

Fato importante a ser destacado é que as marcas coletivas não apresentam limitações geográficas, o que permite que empresas associadas com sedes em localidades diferentes utilizem o mesmo sinal (ARAGON, 2013).

A marca de certificação, segundo a própria LPI é “aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada” (BRASIL, 1996, art. 123, II).

Tem como obrigatoriedade para aquisição do registro o depósito de documentação em que deve estar discriminado as características dos produtos ou serviços que podem ser certificados, bem como as medidas de controles (BRASIL, 1996, art. 148, I e II; UZCÁTEGUI, 2004).

É a partir desse documento que poderá ser definido quem poderá utilizar a marca. Aqueles que desejam utilizá-las devem atender aos requisitos estabelecidos no documento depositado no INPI, juntamente com o pedido de registro (UZCÁTEGUI, 2004; BARBOSA, P., 2011).

Diferentemente da marca coletiva, para fazer uso da marca de certificação não é necessário está filiado a um órgão representativo, basta ter a autorização do titular do direito. Além disso, o titular pode ser uma pessoa física ou pessoa jurídica, desde que comprove a capacidade técnica para certificar o produto ou serviço (BARBOSA; PERALTA; FERNANDES, 2013).

Característica particular da marca de certificação é que o titular não pode ter interesse comercial no produto ou serviço a ser certificado. Isto ocorre para evitar que o titular da marca interfira no processo para se beneficiar, bem como, para garantir a sua imparcialidade (ARAGÃO, 2013; BARBOSA; PERALTA, 2017).

Necessário esclarecer que a marca de certificação não se trata de selos que garante que o produto está dentro das conformidades legais ou que obedece a certa prática agrícola. Diferente desses, as marcas de certificação não tem somente a função qualificadora, mas também função distintiva, na medida que certifica “a existência de uma determinada qualidade ou característica presente em determinado produto ou serviço que foi objeto de certificação, diante de outro que não passou pelo mesmo processo” (BARBOSA; PERALTA; FERNANDES, 2013).

A marca de alto renome, conforme o art. 125 da LPI trata-se da marca que é registrada e amplamente conhecida, não apenas pelo público consumidor de determinado serviço, mas pelo público em geral, possuindo proteção em todos os ramos de atividade empresarial (BRASIL, 1996; MORO, 2003; OLIVEIRA NETO, 2007).

Por fim, a marca notoriamente conhecida, segundo o art. 126 da LPI, é aquela amplamente conhecida pelo público consumidor para certa classe do produto ou serviço, tendo como característica ser uma exceção ao princípio da territorialidade, não precisando ser registrada para se oferecer oposição à uma marca que solicite o pedido de registro (BRASIL, 1996; MORO, 2003; OLIVEIRA NETO, 2007).

2.3.3 Funções jurídica das marcas⁶⁴

As marcas possuem diversas funções jurídicas e nem todas estão previstas de forma expressa na LPI⁶⁵, a grande parte são oriundas da reflexão doutrinária, mas não há uma uniformidade de opiniões sobre isso.

Entre os doutrinadores consultados, verificou-se um consenso de que as marcas possuem uma função distintiva, de qualidade e a função de publicidade (GONÇALVES, 2003; MORO, 2003; OLIVEIRA NETO, 2007; COPETTI, 2008; BEYRUTH, 2009; SILVA, 2009; MORGADO, 2018), as quais serão abordadas neste subcapítulo.

Necessário esclarecer que a função distintiva é comum a todas as marcas, pois se trata de uma função essencial ao signo marcário. Todavia, podem existir marcas que não possuam a função de qualidade e/ou informação, mas não há impedimentos legais para que as funções que não estejam presentes, venham a ser desenvolvidas (GONLALVES, 2003; MORO, 2003).

2.3.3.1 Função distintiva

A função distintiva refere-se à capacidade da marca diferenciar produto e serviço no mercado de outros que lhes são idênticos ou análogos, em razão da origem empresarial ou da fonte produtiva (SILVA, 2009; VIAGEM, 2015; MORGADO, 2018).

⁶⁴ Para aprofundamento sobre o tema cf. VIAGEM, Salomão António Muressama. Função distintiva da marca: alargamento ou redução do seu significado?. **Revista Electrónica de Direito. RED**, v. 17, n. 3, p. 189-206, 2015. Disponível em: https://cije.up.pt/client/files/000000001/8_604.pdf. Acesso em 15 de jan. 2020; MACHADO, Alexandre Fragoso. **O uso da marca e sua integridade**. São Paulo: Bookstart, 2015, p. 76-82; MORGADO, Mônica Christina Rodrigues. **O uso da marca registrada – caducidade do registro**. 2018. 398f. Tese. (Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2018, p. 74-101.

⁶⁵ A única função que possui previsão expressa na LPI é a função distintiva que está inclusa no próprio conceito legal de marca (COPETTI, 2008)

Existe o questionamento de que atualmente a marca não possui essa função, pelo fato de empresas poderem fazer parte de um mesmo grupo econômico, realizarem fusões e incorporações, e ceder ou licenciar as marcas, tornando bastante difícil para o consumidor médio ter segurança quanto à origem empresarial da mercadoria adquirida (BEEBE, 2004; SCHMIDT, 2013; BARROS, 2018).

Todavia apesar de não indicar a origem como no passado, isso não significa que não mais existe a função distintiva para marca. É necessário entender que o consumidor pode desconhecer o nome do empresário que utiliza a marca, porém, confia que, seja quem for o fornecedor, o produto será sempre o mesmo (GONÇALVES, 2003; BREIER Y KREIGER *apud* BEYRUTH, 2009).

Além disso, pode-se dizer que atualmente a marca não representa, necessariamente, a garantia de uma origem empresarial, mas sim a garantia de uma origem pessoal - pessoa a quem se atribui o ônus pelo uso não enganoso dos produtos ou serviços marcados (GONÇALVES, 2003).

A marca está necessariamente ligada a um sujeito (titular) que se encontra vinculado ao ônus do seu uso não enganoso, sob pena de perda do direito, e em razão disso, deve tudo fazer para impedir um uso mercadológico enganoso, suscetível de induzir o público em erro sobre os produtos ou serviços que adquiriu. Assim, a função distintiva da marca, com base na origem, é de indicar esse sujeito, que assume perante os consumidores o uso não enganoso da marca (PINHAL, 2014).

2.3.3.2 *Função de qualidade*

A função de qualidade trata-se da possibilidade do consumidor identificar por meio do signo macário as características do produto ou serviço que deseja, sem precisar testá-lo. Isso se dar em razão do reconhecimento do consumidor, por meio de uma experiência anterior com marca ou por meio da reputação que ela construiu no mercado (MORO, 2002; GONÇALVES, 2003; BARBOSA, 2007; BEYRUTH, 2009; MORGADO, 2018).

Essa função não pode ser associada apenas com a possibilidade da marca proporcionar ao consumidor uma informação acerca de uma boa qualidade do produto, pois a marca também pode informar uma qualidade ruim. Tudo dependerá da experiência do consumidor com a marca (BEYRUTH, 2009).

Portanto, a função de qualidade da marca não é uma função de garantia, mas resulta da confiança e expectativa, por parte do consumidor, que o agente econômico que colocou o bem no mercado não modificará a integridade do produto (BARBOSA, 2007).

A relevância jurídica dessa função reside no fato de que por meio dela a marca pode se tornar mais distintiva, pois se informar uma boa qualidade, tende a criar um reconhecimento positivo na mente do público, que distinguirá os produtos por ela assinalados, de outros que lhes são semelhantes (MORGADO, 2018).

2.3.3.3 Função de publicidade

A função publicitária não se refere ao fato de a marca ser utilizada como um meio de publicidade, até porque ela é o meio através do qual a publicidade se desenvolve (GONÇALVES, 2003; MORGADO, 2018).

Por função publicitária refere-se à capacidade que algumas marcas possuem de atrair e manter, por si mesma, consumidores (OLIVEIRA NETO, 2007).

A marca terá força publicitária quando deixar de ser apenas um sinal distintivo de uma mercadoria ou serviço e passar a ter força de venda (YAMAZAKI, 2013).

Alguns produtos e serviços são escolhidos pelo consumidor muito mais em função da imagem da marca construída no mercado, do que em função de critérios objetivos de apreciação (GONÇALVES, 2003).

Segundo Silva (2009) o magnetismo da marca baseia-se na excelência dos produtos ou serviços que assinala; no sinal distintivo em si mesmo; na associação da marca a pessoas, personagens, símbolos famosos ou outras marcas de excepcional reputação, bem como, por meio da publicidade na expansão do conteúdo da marca.

Destaca-se que existe uma relação de complementariedade entre função distintiva e função de publicidade, uma vez que função distintiva garante a identidade dos produtos e serviços, enquanto a função publicitária surge quanto à função distintiva se consuma por meio de uma satisfação por parte do consumidor (YAMAZAKI, 2013).

2.3.4 Natureza jurídica

A discussão sobre a natureza jurídica da marca, é um reflexo da discussão da natureza jurídica da propriedade intelectual. Muitas das naturezas que são sugeridas às marcas tratam-se das naturezas que são conferidas à propriedade intelectual.⁶⁶

A Tabela 6, elaborada a partir da sistematização de OLIVEIRA NETO (2007), MORO (2003) e GONÇALVES (2003) sintetizam a discussão existente.

Tabela 6 - Natureza jurídica das marcas.

DOCTRINADOR	NATUREZA JURÍDICA	CONTROVÉRSIA
Di Franco	Direito de Personalidade	O direito sobre a marca não pode ser considerado como direito de personalidade, pois pode ser transferido e extinguido por vários modos
Caselli	Direito do autor	A marca não necessariamente é resultado de um trabalho intelectual, não sendo exigido originalidade em sua elaboração
Picard e Kohler	Direito Intelectual	Aplica-se normas de direitos reais sobre os direitos de marcas
Renouard	Concessão de Privilégio	A marca é objeto de direitos exclusivos
Roubier	Direito de Clientela	A clientela não pode ser assegurada por um direito, e o seu desvio é permitido por lei, desde que não culmine em concorrência desleal
Franceschelli	Direito de Monopólio	O elemento econômico não pode ser determinante na natureza jurídica de um direito

⁶⁶ Para tanto Cf. MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Direito de marcas**: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003; GONÇALVES, Luís M. Couto. **Direito de marcas**. Coimbra: Almedina, 2003 e OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório de. **Manual de direito das marcas**: aquisição da propriedade, posse, direito de precedência ao registro e proteção contra a fraude e a concorrência desleal. São Paulo: Editora Pílares, 2007.

Cerqueira e Ladesma	Direito de Propriedade	Somente coisas podem ser objeto de direito de propriedade
Gusmão	Propriedade <i>Sui Generes</i>	Não se estabelece de forma objetiva qual o tipo de propriedade

Fonte: O Autor (2020)

Schmidt (2018) entende que a natureza da marca varia, conforme seu *status* jurídico. Por exemplo: marcas registradas possuem natureza de direito de propriedade; marcas não registradas, mas em uso pela empresa, possuem natureza de estabelecimento empresarial; as marcas de fato possuem natureza de direito pessoal.

Para as marcas registradas, a natureza de propriedade é latente, tendo em vista que a marca possui as mesmas faculdades desta: usar, fruir, dispor e reivindicar (FARIAS; ROSENVALD, 2012), além do que, a proteção ampla às marcas só é conferida por meio do registro, o que também ocorre com a propriedade.

Isso está disposto na LPI, quando menciona que a proteção aos direitos sobre a marca só será conferida por meio de registro, e que a partir deste é conferido ao titular o uso exclusivo em todo território nacional (BRASIL, 1996, art. 129).

No art. 130 da mesma Lei, existem previsões relacionadas à faculdade de fruir, dispor e reivindicar a marca, quando preceitua que “ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de: I - ceder seu registro ou pedido de registro; II - licenciar seu uso; III - zelar pela sua integridade material ou reputação” (BRASIL, 1996).

Ressalta-se que a marca como propriedade possui uma característica peculiar que a diferencia das propriedades em geral. Trata-se da possibilidade de aplicação do princípio da especialidade, que inexistente para propriedades sobre bens móveis ou imóveis (BARBOSA, 2005).

A natureza jurídica da marca no que se refere a sua classificação dentro do sistema do direito, é de direito privado (CERQUEIRA, 1946; MASSINELLI, 2014), pois não há uma relação jurídica de sobreposição do Estado ou de uma coletividade em relação ao particular, e sim uma relação de paridade: se a marca obedece aos requisitos legais, ela tem validade *erga omnes* (contra todos) (AIRES, 2011). Muito menos o interesse protegido em relação à marca é coletivo ou público, pelo contrário, é o interesse do particular em ter os seus produtos conhecidos por meio de uma

marca que lhe indique. Também, a titularidade da marca não pertence a uma pessoa pública, nem mesmo a uma coletividade, ela é exclusiva de seu proprietário.

Ressalta-se que o titular de uma marca pode utilizá-la como bem desejar, para produto ou serviço que escolher, para produto que fabrica ou para outra pessoa, pode licenciá-la ou ceder totalmente a sua titularidade.

Mesmo nos casos em que a marca seja coletiva, tratar-se-á de direito privado, tendo em vista que não pertencerá à coletividade de forma difusa, mas a uma pessoa que representa a coletividade (ALMEIDA, 1999; MELO, 2019).

2.3.5 Titularidade

O titular é o sujeito que possui o direito reconhecido por lei (PIMENTEL apud COPPETI (2008, p. 38). “No campo da propriedade intelectual, a titularidade é a ligação entre o autor e sua obra” (COLLODA, 2013).

Os titulares da marca podem ser qualquer pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, tendo em vista que todos pode solicitar o registro da marca (BRASIL, 1996, art. 128). Inclusive os menores de 18 anos, desde que devidamente representado ou assistido, a depender do caso. Também pode haver a cotitularidade de marca⁶⁷, isto é, duas ou mais pessoas podem ser titulares de uma mesma marca (BRASIL, 2019a).

Especialmente sobre as marcas de certificação, a LPI exige que o titular não tenha interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado (BRASIL, 1996, art. 128, § 3º).

2.3.6 Formas de aquisição e extinção de direito

A aquisição de direitos relacionados à marca pode ser classificada em dois tipos: aquisição originária e derivada. A primeira refere-se ao modo que se adquire o primitivo direito sobre a marca, já a segunda trata das formas em que se adquire o direito posterior ao registro (MARQUES, 2014).

⁶⁷ O Protocolo de Madri, que entrou em vigor no Brasil em 02 de outubro de 2019, foi o responsável de inserir essa possibilidade no procedimento do registro marcário do país (BRASIL, 2019e).

A aquisição originária em vários sistemas internacionais pode ser tanto por meio do uso como do registro (MARQUES, 2014). No Brasil a aquisição se dar apenas pelo registro. O uso garante apenas a preferência ao registro da marca.

Esse direito de preferência refere-se à possibilidade de uma pessoa que usa a marca de boa-fé e sem registro, há pelo menos 6 meses, reivindicar o direito de registro face a um terceiro que tenha solicitado o registro para marca idêntica ou semelhante e para produtos iguais ou afins. Esse direito só pode ser arguido antes que o pedido de marca tenha se tornado efetivamente registro (BRASIL, 1996; BARBOSA, 2005; OLIVEIRA NETO, 2007).

A aquisição derivada ocorre por meio da transferência da titularidade da marca, que se dar de diversas formas: através de cessão realizada por seu titular; e no caso de empresas, quando houver cisão, fusão, incorporação, sucessão legítima ou testamentária, e falência (BRASIL, 2019a).

O direito sobre a marca extingue-se: pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia, pela caducidade, no caso de titular que reside no exterior, quando este não constituir procurador que o represente no Brasil (BRASIL, 1996) ou por meio de determinação judicial.

Especialmente no que se refere à marca de certificação e coletiva, os direitos extinguir-se-ão também quando a entidade titular deixar de existir, e no caso específico da marca coletiva, quando esta passar a ser utilizada em condições diversas daquelas previstas no regulamento de utilização (SOUZA; GOES; LOCATELLI, 2017).

2.3.7 Direitos conferidos pelo registro

O registro confere vários direitos ao titular da marca, o primeiro e mais significativo é direito de propriedade, que possibilita todas as faculdades de usar, fruir, dispor e reivindicar a marca (MARCHADO, 2013).

Assim, o registro assegura o uso exclusivo da marca em todo território nacional, incluindo o território onde o titular não execute as suas atividades (BRASIL, 1996, art. 129).

O titular do registro poderá ceder ou licenciar sua marca a outrem, exceto quando tratar-se de uma marca coletiva. Possui também o direito de proteger a sua integridade material ou reputação, impedindo que terceiros usem (em qualquer meio) ou registrem marca semelhante ou idêntica para produtos ou serviços análogos (BRASIL, 1996, arts. 130 e 124, XIX).

Além disso, pode contar com uma proteção penal, relacionada a condutas consideradas como crime contra o registro marcário, são elas: a) reproduzir, sem autorização do titular, no todo

ou em parte, marca registrada, ou imitá-la de modo que possa induzir confusão; b) alterar a marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado; c) importar, exportar, vender, oferecer ou expor à venda, ocultar ou ter em estoque: produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem (BRASIL, 1996, arts. 189 e 190).

2.3.8 Formas de solução de conflitos entre marcas

Existem várias formas de solucionar o conflito entre marcas (CABRAL; MAZZOLA, 2015). No Brasil o STJ não adota um método específico para análise da confusão e deixa a cargo da doutrina trabalhar o tema (GUIMARÃES, 2015). É assim que se destacam, nacionalmente, as propostas de João Gama Cerqueira, Denis Barbosa e o Teste 360°, os quais estão sucintamente descritos a seguir.

2.3.8.1 Proposta de João Gama Cerqueira

Para litígios envolvendo avaliação de conflito entre marcas, os operadores da propriedade intelectual no Brasil costumam recorrer à doutrina clássica de João da Gama Cerqueira (BARROSO; PIERI; 2015).

Este doutrinador, em seu livro *Tratado da Propriedade Industrial* propõe como método para avaliar a confusão o seguinte:

- (i) as marcas não devem ser confrontadas e comparadas, mas apreciadas sucessivamente, a fim de se verificar se a impressão causada por uma recorda a impressão deixada pela outra; (ii) as marcas devem ser apreciadas, tendo-se em vista não as suas diferenças, mas as suas semelhanças; (iii) e, finalmente, deve-se decidir pela impressão de conjunto das marcas e não pelos seus detalhes (CERQUEIRA, 1946).

Segundo essa proposta, a análise do conflito entre marcas deve-se levar em conta o aspecto visual do signo, de forma que, deve-se verificar a semelhança entre os elementos que compõem as marcas e se o encadeamento dos mesmos forma uma impressão semelhante.

2.3.8.2 Proposta de Denis Borges Barbosa

Denis Borges Barbosa ao realizar um estudo sobre a possibilidade do patrocínio como marca em face de outra marca registrada (BARBOSA, 2008) e sobre confusão e a associação em matéria de marcas (BARBOSA, 2011a) estabelece alguns critérios cumulativos para a coexistência de duas marcas semelhantes que versem sobre um mesmo ramo:

Os requisitos são: a) a existência de distinção suficiente entre as marcas; b) as atividades devem ser diversas e inconfundíveis pelo público; c) que haja comprovação de existência de boa-fé da segunda requerente ao registro da marca homônima para a mesma classe.

2.3.8.3 Teste 360°

O chamado “Teste 360°” foi sintetizado por Cabral e Mazzola (2015) em um artigo publicado inicialmente na Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, no qual os autores compilam precedentes judiciais brasileiros nas últimas duas décadas anteriores ao ano de 2015, permeados pela orientação doutrinária e estudo de direito comparado.

Segundo os autores a jurisprudência do Brasil vem utilizando vários critérios, muitas vezes isolados, para avaliar se duas marcas estão em uma situação real de conflito, mas que quando analisados em conjunto, revelam uma trilha de critério bastante semelhante ao utilizado por outras jurisdições (CABRAL e MAZZOLA; 2015).

Os critérios são: grau de distintividade intrínseca das marcas; grau de semelhança das marcas; legitimidade e fama do suposto infrator; tempo de convivência das marcas no mercado; espécies dos produtos em cotejo; especialização do público alvo; diluição.

Embora os autores recomendem que tais critérios sejam aplicados segundo a hierarquia formulada, advertem “nenhum desses elementos deve necessariamente se sobrepor aos demais, sendo certo que o resultado da avaliação de um critério isoladamente não confirma nem elimina a colidência das marcas em exames” (CABRAL e MAZZOLA; 2015, p. 139), de modo que o grau de relevância de cada item do teste deve ser estabelecido pelo examinador diante do caso concreto.

2.4 REGIME JURÍDICO DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

A experiência do Brasil com as IGs é bastante recente e é classificada por Bruch e Barbosa (2013) em quatro períodos: o primeiro trata-se do Brasil colônia até o ano de 1996 antes da publicação da LPI, os demais períodos se deram a partir da internacionalização do acordo TRIPS por meio da LPI.

No primeiro período, não havia uma proteção positiva da IG. Em verdade, não havia sequer uma compreensão jurídica da IG. Nas diversas leis que regulamentava a propriedade intelectual, a proteção se dava por meio da repressão às falsas indicações de procedência, no âmbito da concorrência desleal, e também o por meio da CUP e Tratado de Madrid (BRUCH; BARBOSA, 2013; CERDAN et al. 2014).

O segundo período, compreendido entre 1996 a 2002, caracteriza-se: pela criação de vários atos normativos pelo INPI para regulamentar a matéria, o que mais tarde foi compilado em um único documento; pela publicação do Decreto nº 4.062, de 21 de dezembro de 2001, que declarou “Cachaça”, “Brasil” e a expressão “Cachaça do Brasil” termos protegidos como IG, sendo estas as primeiras IGs do Brasil; e pelas primeiras solicitações de registros de IG, tanto nacionais como estrangeiras (LOCATELLI, 2008; BRUCH; BARBOSA, 2013).

O terceiro período que vai de 2002 a 2007 possui como característica o despertar do Brasil para as IGs, em que estas passaram a ser divulgadas e promovidas como uma política pública de desenvolvimento (BRUCH; BARBOSA, 2013; SANTIAGO et al., 2019).

O quarto período, que se inicia em 2008 até a atualidade, tem como marca o aumento significativo de pedidos de registro de IGs (BRUCH; BARBOSA, 2013), bem como, a publicação de materiais acadêmicos sobre o assunto e a Instrução Normativa n.º 95, de 28 de dezembro de 2018 – IN n.º 95/2018, revogou a normativa anterior e trouxe diversas inovações, como a possibilidade de modificação de uma IG registrada (CABRAL; PALOMINO, 2019).

Após um pouco mais de duas décadas de publicação da LPI, atualmente existem vários trabalhos acadêmicos e profissionais, que integram o conhecimento geral da IG no Brasil, além de iniciativas de órgãos públicos e privados para promoção da IG.

2.4.1 Terminologia, tipos e conceito jurídico

Não existe um consenso sobre o conceito jurídico e a terminologia adotada pelos tratados internacionais e legislações de cada país sobre as IGs (STRASBURG JÚNIOR, 2013). São vários os termos: IG, denominação de origem, indicação de procedência e indicação de proveniência. E cada um deles pode, muitas vezes, não serem tratados como sinônimos e serem combinados entre si. Por exemplo, há quem diga que IG é mais que uma indicação de procedência (IP) e menos que uma denominação de origem (DO), ou que a indicação de procedência é a mesma coisa que uma IG (ROCHA FILHO, 2017).

Dos países membros do Acordo TRIPS, até o ano de 2008, 42 países e ainda a União Europeia utilizam os termos IG e denominação de origem; 16 países acrescentaram a IG uma indicação de proveniência ou indicação de procedência sem conceituar IG, que é o caso Brasil; 10 países utilizam apenas a definição de denominação de origem; e, 38 países utilizam apenas a terminologia de IG (REIS, 2015).

A CUP utiliza o termo indicação de procedência e denominação de origem, não dando nenhuma definição. Semelhantemente ocorre com o Acordo de Madri (1891) que trata o tema com a terminologia “indicação de proveniência”, mas não dar nenhuma significação a mesma.

O Acordo de Lisboa, por sua vez, utiliza o termo “denominação de origem”, sendo o primeiro tratado internacional a realizar a definição do conceito, nos seguintes termos: “a denominação geográfica de um país, região ou localidade que serve para designar um produto dele originário, cuja qualidade ou caracteres são devidos exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluindo fatores naturais e fatores humanos” (OMPI, 1958, art. 2, (1)).

A maior inovação se dar com o Acordo TRIPS, que utiliza o termo “IG” e o define como “indicações que identifiquem 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” (BRASIL, 1994a, art. 22, 1.).

No contexto nacional o Código de Propriedade Industrial (1945) refere-se à indicação de proveniência, definindo-a como “designação de nome de cidade, localidade, região ou país, que sejam notoriamente conhecidos como o lugar de extração, produção ou fabricação das mercadorias ou produtos” (BRASIL, 1945, art. 100), utilizando conceito bastante semelhante ao da indicação

de procedência da LPI. Inclusive o CPI também utiliza este último termo, mas faz como sinônimo da indicação de proveniência (BRASIL, 1945, art. 103).

A Lei de Propriedade Industrial utiliza o termo, sem conceituá-lo, “indicação geográfica” como gênero, dos quais a “denominação de origem” e a “indicação de procedência” são espécie (BRASIL, 1996, art. 176).

Conforme a LPI, a indicação de procedência é “o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço” (BRASIL, 1996, art.177). Já a denominação de origem é “nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos” (BRASIL, 1996, art. 178).

A nota distintiva entre os dois institutos encontra-se em seus atributos nucleares: enquanto a indicação de procedência centra-se na notoriedade; a denominação de origem centra-se na relação entre as características e qualidades e os fatores naturais e humanos. O ponto em comum de ambas é que devem ser formadas por um nome geográfico, os quais podem ser o nome de uma localidade, nome de uma cidade ou vilarejo, ou qualquer tipo de delimitação geográfica, topônimo ou mesmo gentílico (LOCATELLI, 2008; CUNHA, 2011; STRASBURG JÚNIOR, 2013; MOREIRA, 2018; GONÇALVES, 2019).

O INPI conceitua a IG como “um ativo de propriedade industrial que busca distinguir, por meio de um sinal, a origem geográfica de um determinado produto ou serviço” (BRASIL, 2020b, p.10). A partir desse conceito e em razão do disposto no art. 179 da LPI, tem-se entendido que é possível registrar como IG, juntamente com o nome geográfico ou seu gentílico, representações geográficas do território (por exemplo, mapas, desenhos, cartografias, entre outros) e representações gráficas ou figurativas associados a elementos que aludem ao lugar de origem ou ao produto ou serviço que a IG visa a assinalar, bem como representações gráficas de outras naturezas de escolha do requerente (BRASIL, 2020b)

Um esclarecimento é necessário: não é possível registrar como IG apenas o elemento figurativo, uma vez que a proteção conferida por lei recai sobre o nome geográfico, e se estende à representação da IG. Assim, o registro da representação visual, prescinde do nome geográfico (BRASIL, 2020b).

Doutrinariamente a IG é compreendida como sendo um nome geográfico que distingue produtos e serviços de outros semelhantes ou afins, em razão de características, essencialmente naturais e humanas, relacionadas a origem geográfica (BRUCH; KRETSCHMANN, 2014).

Dos conceitos expostos, percebe-se que a IG não é um mero sinal apostado a um produto ou serviço com finalidade de diferenciá-lo no mercado com base na origem geográfica. Para além disso, trata-se da utilização do nome geográfico, podendo estar associado às representações visuais, com a finalidade de transmitir uma informação do produto ou serviço (ROCHA FILHO, 2017), relacionada às características geográficas e ao patrimônio cultural de um território (MOREIRA, 2018).

2.4.2 Requisitos de registrabilidade

Para que um signo seja registrado como IG, é necessário que cumpra alguns requisitos previstos na LPI e na normativa 095/2018 do INPI, são eles: o sinal ter natureza de nome geográfico, constituir-se um termo suscetível de registro, possuir elementos caracterizadores da IG e ser depositado o caderno de especificações técnicas (CET).

O nome geográfico para fins de registro como IG é entendido pelo INPI como “o nome usado comumente para se referir a um lugar em particular, a uma feição ou a uma área com identidade reconhecida na superfície terrestre” (BRASIL, 2018s, §3º art. 2º). Tendo em vista que o gentílico de um nome geográfico possui essas mesmas características, também se admite o seu registro como IG.

Entretanto, de acordo com o Manual de Indicações Geográficas do INPI, não são todos os nomes geográficos ou os seus gentílicos que podem ser registrados como IG (BRASIL, 2020b). Segundo o art. 4º da IN 95/2018, não são registrados como IG:

(...)

I - nome geográfico ou seu gentílico que houver se tornado de uso comum, designando produto ou serviço;

II - nome de uma variedade vegetal, cultivada ou não, que esteja registrada como cultivar, ou que seja de uso corrente ou existente no território brasileiro na data do pedido;

III - nome de uma raça animal que seja de uso corrente ou existente no território brasileiro na data do pedido;

IV - homônimo à IG já registrada no Brasil para assinalar produto ou serviço idêntico ou afim, salvo quando houver diferenciação substancial no signo distintivo (BRASIL, 2018a, art. 4º, insc. I a IV).

Destaca-se que caso o nome geográfico ou o seu gentílico seja suscetível de causar confusão ou de reproduzir e imitar um dos termos expressos na citação supra, o seu registro também não será permitido (BRASIL, 2018a, art. 4º *caput*).

Soma-se a necessidade do depósito do CET, ou seja documento que consta a delimitação da área geográfica a qual o signo irá se referir (comprovada por meio de documento oficial), o nome geográfico a ser utilizado como IG, a regulamentação de uso, bem como, no caso da DO, a descrição das características do produto e serviço objeto da IG; e no caso de IP, o processo de obtenção do produto ou elaboração do serviço (BRASIL, 2018a, art. 7º). Pode constar também no CET a origem da matéria-prima, forma e local de embalagem, exigência de cumprimento às normas ambientais, padrões de qualidade, e toda ou qualquer variável relevante para a produção do bem (LOCATELLI; CARLS, 2015).

É por meio do CET que é definido “o mecanismo de controle sobre os produtores ou prestadores de serviços que tenham o direito ao uso da IG, bem como sobre o produto ou serviço por ela distinguido” (BRASIL, 2018a, art. 7º, II, f);

Existem critérios específicos relacionados a IP e a DO no tocante a registrabilidade.

Em se tratando de IP, faz-se necessário que se comprove, por meio de diversas fontes, que o nome geográfico se tornou conhecido, como centro de extração, produção ou fabricação do produto ou de prestação do serviço assinalado (BRASIL, 2018a).

No que se refere à DO, basta comprovar, por meio de estudos técnicos que as qualidades ou características do produto ou serviço objeto da IG são decorrentes das peculiaridades do meio geográfico, isto é, dos fatores naturais e humanos (BRASIL, 2020b)

Ademais, existe ainda, os requisitos formais de procedimento, os quais são: comprovante de pagamento das taxas, comprovação da legitimidade do requerente, e se for o caso, procurações (BRASIL, 2018a, art. 7º).

2.4.3 Funções⁶⁸

⁶⁸ Para um estudo sobre as funções da IG cf. CUNHA, Camila Biral Vieira da. **Indicações Geográficas: regulamentação nacional e compromissos internacionais**. 2011. 264 f. Dissertação (mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011, p. 45-57.

As funções da IG podem ser classificadas em dois tipos: essenciais e potenciais. As funções essenciais são comuns a toda e qualquer IG e decorre de elementos inerentes a sua própria natureza. Ou seja, as funções essenciais tratam da função de origem, distintividade e qualidade, e são consequências da tipicidade e do *terroir*. Por outro lado, as funções potenciais não são uma consequência direta do instituto, mas depende de fatores externos.

A tipicidade está relacionada a um conjunto de atributos, de naturezas diversas, que formam a identidade do bem, fazendo com que tenha a propriedade de distinção de sua categoria em relação a produtos similares ou comparáveis (CASABIACA et al., 2013).

Esse conjunto de atributos forma uma “unidade cujas características são distinguidas e identificadas por uma comunidade a partir de um saber coletivamente partilhado” (NIEDERLE; AGUIAR, 2012).

A grande característica da tipicidade é que o pertencimento de um produto a um tipo depende do reconhecimento de um grupo humano que tem como referência os saberes relacionados aos processos de obtenção desse bem, construídos ao longo do tempo em um determinado território (CASABIACA et al., 2013).

O *terroir*, por sua vez, é tradicionalmente conhecido como o conjunto de características físicas de um território que está relacionado com o produto, tais como os fatores geográficos, aspectos climáticos, morfológicos e composições de solos e subsolo, entre outros. Mas o *terroir* contempla também a relação dos atores pertencentes ao território, a história e cultura (MALAFAIA; AZEVEDO; BARCELLOS, 2011).

O *terroir* pode ser definido como:

Um espaço limitado, onde uma comunidade humana construiu no curso da história um saber intelectual coletivo de produção, fundado em um sistema de interações entre um meio físico e biológico e um conjunto de fatores humanos, no qual os itinerários sociotécnicos construídos revelam um originalidade, conferem uma tipicidade e aferem uma reputação para um produto originário deste *terroir* (CASABIACA et al, 2013, p. 207).

Em síntese, o *terroir* é um espaço sobre o qual se desenvolve um saber coletivo das interações entre meio físico e biológico, que conferem características distintivas aos produtos originários desse espaço (Organização Internacional do Vinho, 2010).

A funções de origem, qualidade e distintividade da IG funcionam de maneira simbiótica, pois na medida que a IG indica a origem geográfica do produto, ela qualifica o produto e o torna distinto dos demais. Isso se dar justamente por conta da tipicidade e do *terroir*.

As funções potenciais tratam-se da econômica-social e da proteção ao patrimônio cultural. Essas funções dependem de vários fatores, principalmente relacionados aos aspectos de gestão e políticas, estratégias comerciais e engajamento dos produtores locais (BRUCH et al., 2010).

Segundo Cerdan et al. (2014), baseado em experiências de IGs estrangeiras, os fatores de sucesso de uma IG são:

Uma organização de produtores e de agentes territoriais, sensibilizada e preparada (capacitação) para promover e proteger o seu produto; produto(s) com reputação e/ou características valorizadas nos mercados - os consumidores serão capazes de reconhecer essa diferença; potencial de coordenação na cadeia produtiva (incluindo se possível os diferentes elos da cadeia); apoio financeiro e técnico nas fases iniciais de reconhecimento e implantação da iniciativa e no manejo das IG; Uma promoção nacional do conceito de IG; uma organização das leis de fiscalização em nível federal e estadual, bem como estudos no sentido de preservar a tipicidade dos produtos; políticas públicas voltadas para o reconhecimento e manutenção das IG (CERDAN et al., 2014, p. 53).

Esses fatores são relevantes tanto para o desenvolvimento econômico-social, quanto para a proteção do patrimônio cultural. Por exemplo, sem uma coordenação dos agentes envolvidos com a cadeia produtiva, possibilitando a fiscalização e o controle de qualidade, bem como, sem o envolvimento sólido dos produtores, utilizando-se dos fatores naturais e do saber coletivo para elaborar o produto ou prestar o serviço, conforme previsto no CET, o bem poderá ter incoformidade de característica e qualidade, o que não o tornará distintivo no mercado, e, conseqüentemente, não possibilitará agregação de valor. Por outro lado, se o CET é um dos meios que a IG preserva o patrimônio cultural (vez que o saber fazer é documentando e fiscalizado), e não há uma obediência do mesmo por parte dos produtores, não há como dizer que a função de proteção ao patrimônio cultural está sendo exercida.

2.4.3.1 Função de origem

A função de origem da IG não está relacionada à procedência empresarial, como nas marcas, e sim com a origem geográfica. A própria IG é cunhada pelo nome do território que designa ou por seu gentílico, consumando esta função (CUNHA, 2011).

A função de origem trata-se de relacionar o produto ou serviço objeto da IG com um território político-geográfico, reconhecido oficialmente, justamente em razão da exploração desse produto ou da prestação desse serviço, ou de suas características territoriais (REIS, 2013).

Nesse caso, embora o nome geográfico possua outras significações (por ser resultado de um processo histórico-cultural), ele confere a IG a função de origem, na medida que representa para o público o território em que o bem timbrado pela IG foi produzido.

2.4.3.2 Função de qualidade

A função qualitativa indica que o produto ou serviço possui qualidades peculiares. Esta qualidade não é subjetiva, garantida pelos produtores por meio do marketing, mas é objetiva, na medida que é reconhecida pelo mercado consumidor durante longos anos de experiência e por meio de normas e controles de produção (CUNHA, 2011)

A função qualitativa não se trata de uma expectativa, mas sim de uma garantia (ALMEIDA, 2008). Não somente pelas normas previstas na regulamentação de uso, mas por conta da tipicidade e do *terroir*, que imanescentes ao produto conferem-lhe os atributos por meio do qual a sua qualidade é latente.

Dos saberes que compõe a tipicidade, três estão relacionados à qualidade da IG: a) o saber produzir – relacionado ao conhecimento dos produtores locais orientados para obtenção de produtos típicos do território; b) o saber avaliar – trata-se da avaliação mobilizada através de testes projetados e configurados pela coletividade a fim de garantir a tipicidade do produto; e c) saber apreciar – supõe as habilidades dos consumidores finais familiarizados com o produto, que produzem aprendizados de natureza experimental, possíveis de atestar a tipicidade e o *terroir* do produto (CASABIACA et al, 2013).

Quanto ao *terroir*, que confere característica peculiares, é impossível de separá-lo do bem, principalmente quando se refere aos aspectos físicos, atribuindo características específicas, delineado a sua qualidade.

2.4.3.3 *Função de distintividade*

A função de distintividade se dar em razão da função de procedência e da função de qualidade, na medida que o público consumidor vincula os produtos timbrados por uma IG através da procedência ou características territoriais a ele imante (BEZERRA et al., 2019). Na presença de um determinado produto com IG, o consumidor não apenas vê um produto originário de certo local, com um certo número de características, mas acima de tudo, vê um produto com um nível superior de qualidade, com produção estritamente controlada em estágios (ALMEIDA, 2008).

Um exemplo da função distintiva da IG, pode ser a estratégia adotada pela empresa Pernod Ricard, que trabalha com a fabricação e comercialização de vinhos e outras bebidas espirituosas. Em alguns países asiáticos não existe a definição para Whiskey e essa palavra é utilizada para designar bebida destiladas de cana de açúcar, e não de grãos como originalmente é o Whiskey. Assim, para diferenciar o Whiskey de outras bebidas que recebe o mesmo nome, a empresa utiliza da IG “Kentucky Bourbon Whisky”, de forma que, os consumidores ao se depararem com a bebida com a referida IG, a diferencia de outras que contém o termo Whisky, justamente em razão de sua qualidade e origem (RODESCH, 2003).

Estratégia semelhante é também utilizada pela referida empresa para diferenciar no mercado o produto original daquele falsificado ou com marca que induz ao erro, apesar de registrada. Havendo cópias ou imitação da marca comercializada pela Pernod Ricard, a IG é utilizada para diferenciar o produto original daqueles que buscam se beneficiar da fama deste ou para distinguir de outros produtos que possuem marca semelhante. O consumidor ao perceber que no produto consta a IG mencionada, sabe que se trata de um produto original (RODESCH, 2003).

2.4.3.4 *A função econômica e social*

A função econômica e social se dar em razão da possibilidade de a IG promover um desenvolvimento do território. Isso ocorre por meio da potencialidade que a IG possui de inserir o produto no mercado nacional e internacional, agregando maior valor ao mesmo, possibilitando um incremento a renda dos produtores locais, que pode ser estendido a toda comunidade, o que gera novos empregos e promove a fixação da população na zona rural, além de estimular o desenvolvimento de atividades lucrativas indiretas (LOCATTELI, 2008; COSTA, 2014).

2.4.3.5 Função de proteção ao patrimônio cultural

Função de proteção ao patrimônio cultural se dar em razão da IG ser um sinal distintivo que agrega características, não apenas físicas do território, mas sociais e humanas, construídas ao longo do tempo, relacionadas aos diversos saberes de uma coletividade (MOREIRA, 2018).

A Constituição Federal, por meio do art. 216, define o patrimônio cultural como “os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira” (BRASIL, 1988). São exemplos desses bens: as formas de expressão; os modos de criar, fazer e viver; as criações científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

Embora seja o IPHAN o responsável por realizar a proteção do patrimônio cultural brasileiro, por meio do tombamento, registro e inventário (IPHAN, 2020), a IG, em certa medida também realiza essa função no tocante ao nome geográfico e aos saberes coletivos relacionados ao produto e serviços de uma região. Isso porque, a IG por si só protege o topônimo⁶⁹, evitando que pessoas não residentes no território utilize-o como marca; por meio do CET os saberes coletivos são documentados; e através dos mecanismos de controle de qualidade, há uma fiscalização que garante que produtores sigam o referido caderno.

A propósito, atualmente dentro do direito da propriedade intelectual discute-se qual a melhor forma de proteção dos conhecimentos tradicionais, que fazem parte do patrimônio cultural. Três alternativas são levantadas: por meio de patentes, por meio de um sistema próprio, e por meio das IGs. Fávero (2010) e Cunha (2011) defendem que a proteção por meio da IGs possibilitaria uma proteção jurídica efetiva, justamente pelos motivos apresentados no parágrafo anterior.

2.4.3 Natureza Jurídica e titularidade

⁶⁹ Os topônimos por serem nomes geográficos contém significados com base em relações estabelecidas historicamente sobre o território, podendo, inclusive, o nome geográfico ser considerado como patrimônio cultural imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), quando a população lhe atribui significados culturais, vinculados a sua história (MOREIRA, 2018). Assim, a IG, ao proteger o nome geográfico que possui valor histórico e social, está também protegendo, o patrimônio cultural imaterial.

Diversas teorias foram defendidas ao longo dos anos sobre a natureza jurídica das IGs, especialmente sobre a denominação de origem (LEITE, 2016). Muitas delas são reflexo da discussão sobre a natureza jurídica da propriedade intelectual.⁷⁰

Almeida (1999) realizou uma sistematização detalhada de várias as teorias sobre a natureza jurídica da denominação de origem, que pode ser aplicada às IGs, o que foi reverberada em vários trabalhos nacionais (CUNHA, 2011; FREITAS, 2012; COLLODA, 2013; ROCHA FILHO, 2017).

A Tabela 7 apresenta essa sistematização, com a controvérsia existente sobre o tema.

Tabela 7 – Natureza jurídica das indicações geográficas.

DOCTRINADOR	NATUREZA JURÍDICA	CONTROVÉRSIA
Plaisant e Jacq	Direito de participação numa sociedade pública	Possui lacunas sobre a constituição de uma eventual sociedade.
David	Direito mobiliário	A IG não se confunde com o <i>corpus mechanicum</i> .
Vivez	Direito assessorio de um direito de propriedade sobre uma coisa móvel.	Se os adquirentes sucessivos do produto adquirem a propriedade do referido suporte material, eles não têm a faculdade de reproduzir a IG.
Não definido	Direito Imobiliário	No caso de alienação de parte do território, o novo adquirente pode não realizar a cultura da IG, e, com isso, não ter direito de utilizá-la.
Malapas	Direito real e institucional	Atribui ao fim social da IG a proteção do consumidor.
Auby e Plaisant	Direito de monopólio	A indicação geográfica não é, objeto de produção ou venda.

⁷⁰ Para tanto Cf. ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de. **Denominação de Origem e Marca**. Coimbra: Coimbra Editora, 1999.

Aubouin	Marca de certificação	A IG é diferente da marca de certificação, porque esta tem por finalidade defender interesse geral e só depois o interesse do produtor, e na IG a hierarquia é inversa.
Matter	Direito de Propriedade	O titular não pode exercer todos os direitos de propriedade, tal como penhor.

Fonte: O Autor (2020)

A LPI de forma objetiva resolve a discussão enquadrando as IGs como um direito de propriedade sobre um bem móvel, uma vez que considera a propriedade industrial desta forma, ao estabelecer que “consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial” (BRASIL, 1996, art. 5º).

A IG é um direito de propriedade diferente dos demais, tanto é, que alguns doutrinadores ensinam que se trata de uma propriedade *sui generes* (CUNHA, 2011). Isso porque os titulares⁷¹ desse direito têm uma significativa restrição no exercício pleno da propriedade, em virtude das peculiares da IG, resultante da integração entre pessoas, conhecimento e espaço (COLLODA, 2013).

A IG não atribui aos seus titulares à plenitude das faculdades relacionada à propriedade. Os titulares têm direito ao uso, a exploração econômica e de reivindicar o bem, caso utilizado por terceiros. Todavia, sobre o direito de dispor o bem, ou seja, vender, alugar, permutar, entre outros, possui algumas limitações.

O direito à IG não pode ser transferido isoladamente (ALMEIDA, 1999), pois se a IG for utilizada fora de seu território perderá as suas características essenciais (BRUCH, 2011). Assim, a transferência de titularidade se dar com a alienação do solo, mas só se efetivará se a exploração do bem conforme o CET (LOCATELLI, 2008; COLLODA, 2013)

Na eventual hipótese do produtor de uma região que tem o direito oficialmente reconhecido de uso da IG deixar de elaborar o produto conforme o regulamento, ou passar a produzi-lo em outra região, perderá o seu direito ao uso da IG (LOCATELLI, 2008).

⁷¹ Para um estudo sobre a titularidade da IG cf. COLLODA, Andresa. **A titularidade das indicações geográficas no Brasil: um estudo comparado a partir das IGs de vinhos finos e espumantes**. 2013. 147 fls. Dissertação (Mestrado) – Universidade de Caxias do Sul, Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, 2013.

Essa limitação se dar em razão de que produto da região que a IG designa é fruto de um conhecimento coletivo, formado por uma comunidade durante anos de trabalho e dedicação, podendo ainda se juntar a isso características naturais do território, que dão ao produto uma tipicidade única. Assim, não é possível uma pessoa que não é pertencente ao território, produzir em território diferente e sem o conhecimento tradicional, o bem idêntico ao da IG.

Outra peculiaridade da IG, enquanto propriedade, é que ela não acarreta uma copropriedade e em nada se assemelha a uma relação jurídica típica de condomínio. Cada titular tem o seu próprio direito de propriedade sobre a IG (CUNHA, 2011).

Além da natureza de propriedade, faz-se necessário anotar que a IG também possui natureza de patrimônio cultural, pois é um reflexo dos saberes coletivos de uma região, bem como, pelo fato de ser, necessariamente, formada por um nome geográfico, que é fruto de uma produção cultural (MOREIRA, 2018).

O nome geográfico não apenas identifica ou localiza uma região no espaço, mas também a significa (ZAMARIANO, 2012), por ser um reflexo da cultura e da atuação de determinado grupo social (SOUZA, 2014), fazendo, assim, parte do patrimônio cultural imaterial de uma determinada localidade (MOREIRA, 2018).

Quando se nomeia algo ou alguém, o faz a partir de motivações, referenciais, sentimentos e significados pré-estabelecidos. O mesmo ocorre com os nomes geográficos, que muitas vezes são verdadeiras definições do local que designa (MOREIRA, 2018).

A humanidade ao criar um nome geográfico estabelece algumas relações. A primeira é consigo própria na medida em que precisa conhecer a realidade que a circunda e utilizar o seu conhecimento, de forma sintética, para individualizar um local; depois, estabelece uma relação com os seus interlocutores, pois, por meio do nome geográfico, transmite, esse conhecimento (ZAMARIANO, 2012).

No momento da nomeação dos lugares geográficos, “o sujeito que nomeia vai instituir, em seu discurso nomeador, as circunstâncias históricas e as ideologias que permeiam suas culturas, seus processos identitários, suas circunstâncias” (FAGGION; MISTURINI, 2014, p. 150)

Uma vez estabelecido, o nome geográfico pode revelar aspectos de uma cultura específica, e com isso, partes da memória de sua população, que, às vezes, estabelece um vínculo afetivo com tal nome (FAGGION; MISTURINI, 2014)

Ananias e Zamariano (2014) realizaram pesquisa sobre os nomes dos municípios do Estado do Paraná e identificou que 54% dos municípios a origem dos nomes era antro-cultural, ou seja, estão relacionados à cultura, à história e à sociedade como um todo de cada município; e 45% estão relacionados a natureza geomorfológica.

“O estudo aprofundado dos nomes geográficos de uma determinada região pode revelar informações sobre o contexto histórico, cultural e social desta região e de seus habitantes” (MOREIRA, 2018, p. 50). Em virtude disso existem pesquisas⁷² que buscam resgatar o contexto histórico-social-cultural de uma região, através do estudo dos nomes geográficos. Por exemplo, Souza e Menezes (2011) realizaram pesquisa para identificar a estrutura histórico-geográfica dos geônimos do município de Cabo Frio, localizado no estado do Rio de Janeiro, e por meio desta pesquisa constatou a ocupação espacial e política portuguesa na região e a segregação indígena.

Ressalta-se que nem todos os nomes geográficos podem ser considerados como patrimônio imaterial. O IPHAN entende que só podem ser protegido os locais, por meio do livro de registro de lugares, em que a população lhe atribui importantes significados culturais, relacionados a sua história, mitologia e identidade cultural (MOREIRA, 2018).

O fato de a IG ser um elemento representativo do patrimônio cultural de uma localidade, e também ser formada por um bem imaterial que compõem esse patrimônio cultural (o nome geográfico), criando um vínculo entre representação e o bem material, faz com que ela transcenda seu caráter industrial, para ter também uma natureza de patrimônio cultural.

Essa dimensão da natureza jurídica da IG faz com que ela difira dos demais direitos da propriedade intelectual, especialmente no que se refere a titularidade, que é múltipla e o vínculo, que é com o território, não podendo se afirmar, como faz Cunha (2011), que a IG tem natureza idêntica às marcas e demais signos distintivos.

No tocante à classificação da IG dentro do sistema do direito, ou seja, a classificação dela como direito público, privado ou transindividual, é preciso antes compreender quem são os titulares da IG.

⁷² MELO, Pedro Antonio Gomes de. Toponímia Indígena: um estudo lexical dos nomes de municípios alagoanos de étimo tupi. **VEREDAS FAVIP – Revista Eletrônica de Ciências** - V. 6, n. 1 – janeiro a junho de 2013; MATOS, Heloisa Reis Curvelo. **Análise toponímica de 81 nomes de bairros de São Luís/MA**. 2014. 347f. – Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Ceará, Departamento de Letras Vernáculas, Programa de Pós-graduação em Linguística, Fortaleza (CE), 2014; TAVARES, Marilze. A toponímia das localidades Rurais do município de Dourados (MS). **Revista do GEL**, São Paulo, v. 12, n. 2, p. 164-191, 2015.

A LPI é clara ao informar que os titulares da IG são múltiplos, quando prediz: “o uso da IG é restrito aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local (...) (BRASIL, 1996, art. 182).

Ademais, a Instrução Normativa N° 095/2018 do INPI esclarece que qualquer produtor da área delimitada, desde que cumpram as disposições do CET e estejam sujeitos ao controle definido, podem fazer uso da IG, mesmo que não esteja vinculado à associação representativa (BRASIL, 2018a, at. 6°).

Portanto, trata-se de um direito de titularidade, via de regra, coletivo das pessoas de um determinado território, que produz o bem conforme o CET. (STRASBURG JÚNIOR, 2013; COLLODA, 2013), não sendo, portanto, de titularidade da instituição representativa da coletividade.

Ressalta-se que entre os possíveis titulares não é preciso haver vínculos contratuais ou convergência de interesses, pois para que um dos titulares usufrua do seu direito, não é preciso de autorização dos demais. É assim que cada um dos titulares tem a faculdade de usar a IG sem que os demais possam em razão disso se opor e apenas um único indivíduo exercer o seu direito de reivindicação, no sentido de impedir que terceiros se apropriem da IG (BARBOSA, 2014).

É possível ainda que apenas um único indivíduo exerça o direito de uso da IG, quando não houver demais pessoas que sejam produtoras e cumpra o CET da localidade (BRASIL, 2018a, art. 5°). Isto não quer dizer, que neste caso, a IG seja um direito individual, haja vista que surgindo outros produtores, residentes na localidade, que satisfaçam os requisitos legais, terão direito ao uso da IG (CUNHA, 2011).

Assim, nos termos da LPI e da IN n° 095/2018 do INPI não é possível dizer que os direitos sobre IG tratam-se de um direito público, uma vez que seu titular não é o Estado, mas uma coletividade. Consequentemente não há uma relação jurídica de sobreposição entre o Estado e os particulares, para que fosse considerado como um direito público.

Além disso, para que os direitos sobre a IG fossem tidos como um direito público, a própria IG teria que ser considerada como um bem público, o que não é possível, tendo em vista que esse, nos termos do Código Civil, são aqueles de domínio nacional pertencente às pessoas de direito público (BRASIL, 2002, art. 99), já a IG pertence a uma coletividade.

Ainda que se considere que a IG também tem natureza de patrimônio cultural, isso não significa que possuirá natureza de direito público, uma vez que o detentor ou titular do patrimônio

cultural não é o Estado, este é apenas o responsável pelo seu fomento e proteção (ALEXANDRINO, 2009). O bem cultural é de titularidade coletiva, são “de todos e (de) cada um, de cada um e de todos”, possuindo natureza de direito transindividual (SOUSA, OLIVEIRA, AZEVEDO NETTO, 2014, p. 104).

Aqueles que advogam que a IG trata-se de um direito público, argumentam que as seguintes características do bem público estão presentes na IG: são bens que se encontram fora do comércio por ser de uso comum; por estarem destinados ao fomento da riqueza nacional, pertencerem ao Estado; precisam de prévia autorização do Estado para sua exploração (DÍAZ, 2019).

Entretanto a regulamentação da IG no Brasil não permite que tenha tais características. Um bem de uso comum é aquele que por determinação legal ou por sua própria natureza, pode ser utilizado por todos em igualdade de condições, sem necessidade de consentimento individualizado por parte da Administração, são exemplos: as ruas, praças, estradas, águas do mar, rios navegáveis, ilhas oceânicas (PIETRO, 2018). A IG é de uso de uma coletividade delimitada por uma área geográfica, portanto, não tem como ter a potencialidade de ser utilizado por todos.

Embora a IG esteja destinada ao fomento do crescimento econômico nacional, isso não implica dizer que pertence ao Estado, pois outros direitos da propriedade intelectual também têm essa finalidade, como as patentes, e nem por isso são considerados como um bem público.

A IG independe da autorização do Estado para sua utilização. O papel do Estado é conferir uma maior proteção a IG, atribuindo direito de exclusividade aos seus titulares por meio do registro (COLLODA, 2013).

Também não é possível colocar a IG na seara dos direitos privados, pois não tutela interesses individuais, ao contrário, protege interesse coletivos, bem como, a relação jurídica que envolve a IG não deriva da avença entre pessoas, mas sim do vínculo que o indivíduo tem com o território.

Justamente pelo fato de a IG possuir pluralidade de titulares, conseqüentemente proteger interesses que extrapolam a órbita individual, ter como caracterização uma vinculação ao território e não à pessoa, bem como, possuir natureza de patrimônio cultural, é que ela pode ser classificada como um direito transindividual.

O Código do Consumidor preceitua que os direitos transindividuais possuem três ramificações: direito difuso, direitos individuais homogêneos e direito coletivo (BRASIL, 1990b, art. 81). Faz-se mister identificar em qual dessas ramificações pode a IG ser colocada. Mas antes

é preciso definir três elementos, no contexto dos direitos transindividuais, que são necessários a esses três ramos: divisibilidade do objeto, titularidade e vínculo jurídico.

O objeto pode ser indivisível ou divisível. Terá a primeira característica quando a “satisfação de um só implica a de todos, e a lesão de apenas um constitui lesão de todos” (FIORILLO, 2013, p.35). Terá a segunda característica quando for possível individualizar a lesão ou a satisfação.

O objeto da IG é indivisível, pois, conforme apresentado, é possível que apenas um dos titulares exerça o seu direito de uso a IG, bem como, a lesão contra esse direito de uso, por exemplo, imitação da IG em outros produtos, prejudica todos os titulares.

A titularidade pode ser determinada, indeterminada ou determinável. No contexto da IG, a sua titularidade é determinável, tendo em vista ser possível identificar os residentes-produtores da localidade delimitada pela IG.

O vínculo jurídico pode ser por circunstância de fato ou de direito. Será de circunstância de fato quando inexistir uma relação jurídica entre os titulares, por exemplo: pessoas que respiram um ar poluído. A vinculação entre as pessoas não se dar em razão de um negócio jurídico pré-existente, mas sim, por conta delas terem participado do mesmo fato. Será de direito, quando houver um negócio jurídico pré-existente entre os titulares (por exemplo: relação entre associado de uma determinada associação, pelos acionistas de uma sociedade empresária) ou quando existir um vínculo que une os titulares contra uma parte contrária (FERNANDES, 2018).

Os direitos relacionados à IG estão relacionados tanto a um vínculo de fato e quanto de direito. O vínculo de fato se dar em razão dos titulares da IG pertencerem ao mesmo território e produzirem o mesmo produto com o mesmo saber coletivo. O vínculo de direito se dar quando os titulares obedecem ao CET que possibilitou o registro da IG no INPI (ALMEIDA, 1999).

Quando um produtor aceita os termos do CET, que é a documentação dos saberes culturais, é gerado um vínculo entre ele e os titulares da IG, na medida em que se obriga a produzir o bem segundo procedimento regulamentado. Caso não obedeça, o vínculo é cindido e ocorre a perda do direito de uso da IG para aquele produto. Todavia, o direito prévio de uso permanece, mas só é concretizado desde que volte a produzir o bem conforme o CET.

O vínculo de direito não implica em um vínculo contratual entre os titulares, pois não há uma convergência de interesses que gera o direito, mas apenas a efetivação do direito pré-existente por meio do cumprimento das normas previstas no CET.

Ressalta-se que o vínculo jurídico também pode existir em relação a danos causados por um terceiro. Trata-se da hipótese de alguém replicar a IG em produtos não produzidos na área demarcada por esta, realizando um ato de concorrência desleal. Este fato pode ensejar em desvalorização do produto, bem como, contribuir com a generalização da IG, o que prejudicaria os seus titulares. Deste modo, a ofensa a IG gera um vínculo entre todos os produtores, tendo em vista que o dano é comum. De igual modo, a ação de um dos titulares para conter a prática abusiva, beneficia de igual modo os demais titulares.

Feito este esclarecimento, é possível agora alocar a IG dentro de uma das ramificações dos direitos transindividuais (direito difuso, individual homogêneo e direito coletivo).

O direito difuso é o direito transindividual que tem um objeto indivisível, titularidade indeterminada e interligada por circunstâncias de fato. Exemplo: o direito de todos não serem expostos à propaganda enganosa e abusiva veiculada pela televisão, rádio, jornais, revistas, painéis publicitários (GASTALDI, 2014).

A IG não pode ser considerada um direito difuso, porque embora possua um objeto indivisível, a sua titularidade não é indeterminada, mas determinável, bem como, o vínculo entre os seus titulares não é só de direito, mas também de fato.

Os direitos individuais homogêneos são caracterizados pelos titulares serem determinados, o objeto ser divisível e o vínculo decorrer de uma situação fática. Exemplo deste direito é a violação ao direito de consumo, quando várias pessoas adquirem algum produto específico, que apresenta o mesmo defeito de fabricação (GASTALDI, 2014).

A IG também não tem natureza de direito individual homogêneo, tendo em vista a indivisibilidade do seu objeto e do vínculo entre as partes ser de direito e não somente de uma circunstância de fato.

Os direitos coletivos são aqueles que possuem objeto indivisível, titularidade determinada ou determinável, vinculados entre si por uma relação de direito. Exemplos desses direitos são àqueles referentes aos moradores de um mesmo condomínio ou os direitos dos alunos de certa escola de terem a mesma qualidade de ensino em determinado curso (GASTALDI, 2014).

Essa modalidade do direito que mais se aproxima da IG, pois compartilham das seguintes características: objeto indivisível, titular determinável e vínculo jurídico de direito. Entretanto, a IG possui a peculiaridade, de também possuir um vínculo jurídico de fato.

A tabela 8 faz uma comparação entre a IG, os direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos.

Tabela 8 – Comparação entre os direitos transindividuais e a IG.

CARACTERÍSTICAS	DIREITOS DIFUSOS	DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS	DIREITOS COLETIVO	IG
Objeto	Indivisível	Divisível	Indivisível	Indivisível
Titular	Indeterminado	Determinado ou determináveis	Determinado ou determináveis	Determinado ou determináveis
Vínculo	Circunstância de direito	Circunstância de fato	Circunstância de Direito	Circunstância de Direito e de fato

Fonte: O Autor (2020)

Em razão das características do direito coletivo e da IG serem semelhantes, e de não haver outra classificação dentro do direito transindividual - que abarque o objeto indivisível, o titular determinado ou determináveis e o vínculos em razão de circunstancia de direito e fato - considera-se que a natureza da IG, quanto a sua classificação dentro do sistema do direito, é de direito coletivo. A propósito, esse é o entendimento de Almeida (1990), Gonçalves (2019) e Melo (2019).

2.4.4 Formas de aquisição e reconhecimento de direito

A partir da leitura da leitura do art. 182 da LPI em conjunto do art. 6º da Instrução Normativa Nº 095/2018 do INPI, depreende-se que a aquisição do direito ao uso da IG não se dar em razão do registro, mas sim, em virtude do vínculo com a região delimitada e da produção do bem conforme o CET (BRASIL, 1996, 2018).

Semelhantemente à IG como um instituto jurídico não nasce do registro, mas do conhecimento do local como origem da atividade econômica (BARBOSA, 2003), tanto é que o registro tem natureza apenas declarativa e não constitutiva (BRASIL, 2018a, art. 1º).

Quando o INPI reconhece uma IG, isso significa que ele está afirmando que a região delimitada por ela possui reputação notória ou produtos com características específicas em razão

do seu território. Este reconhecimento legitima uma situação fática pré-existente, concedendo aos seus titulares o direito de uso exclusivo a IG (COLLODA, 2013).

Ressalta-se que a IG não é protegida apenas pelo registro, pois a LPI em suas disposições preliminares dispõe que a proteção aos direitos industriais, se dará, entre outras medidas, por meio da repressão às falsas IGs (BRASIL, 1996, art. 2º, IV), tanto é que considera-se crime a utilização de uma falsa IG, independente desta estar registrada (BRASIL, 1996, art. 192, 193 e 194, LPI). Deste modo, o registro concede uma maior proteção à IG, ao atribuir a exclusividade de uso para os seus titulares.

Além disso, o registro é um instrumento por meio do qual os titulares da IG podem comprovar o seu direito face à utilização indevida por terceiros; contribui para se evitar que o nome geográfico se generalize; dar maior segurança ao consumidor quanto à origem e qualidade do produto, pois é necessário estabelecer um regulamentação de uso, e com isso, dar mais credibilidade ao nome geográfico (LOCATTELI, 2008).

Outra forma de reconhecimento da IG no Brasil é por meio de Decreto. A única experiência Brasileira quanto a isso foi Decreto 4.602 de 2001, em que se reconheceram os termos “cachaça”, “Brasil” e “cachaça do Brasil” como uma IG (BRASIL, 2001).

Esse Decreto foi uma inovação no âmbito jurídico pátrio, pois essa modalidade não está prevista na LPI, apenas no Acordo TRIPS. Inclusive a inovação não se dar apenas quanto a sua forma, mas também quanto ao objeto, vez que a LPI protege apenas nomes geográficos, e o decreto, protegeu também termo referente ao produto.

2.5 O TRATAMENTO NORMATIVO SOBRE O TEMA DA COLISÃO ENTRE IG E MARCAS⁷³

O desenvolvimento do direito da propriedade intelectual no plano internacional se deu durante e em decorrência dos movimentos das grandes transformações tecnológicas e industriais nos séculos XVIII e XIX. Nesse período surgiram tanto os primeiros tratados internacionais de

⁷³ Para um estudo sobre os tratados internacionais que normatizam a convivência entre IG e Marca, cf. BRUCH, Kelly Lissandra. **Signos distintivos de origem: entre o velho e o novo mundo vitivinícola**. 2011. 277 fls. Tese (Doutorado em Direito) - Programa de Pós-graduação em Direito, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2011.

caráter multilateral, como houve um aperfeiçoamento das legislações doméstica dos Estados⁷⁴ (POLIDO, 2013).

As marcas já possuíam uma proteção jurídica interna na maioria dos países ocidentais, tendo em vista que desde a idade média havia a tradição de protegê-las, o que na época se dava por meio das corporações de ofício (POLIDO, 2013). Semelhantemente, às IGs também possuíam uma proteção interna, na qual a primeira intervenção estatal ocorreu em 1756, em Portugal para proteger a denominação “Porto” para vinhos (BRUCH, 2013).

No Brasil a primeira regulamentação das marcas se deu em 23 de outubro 1875, por meio do Decreto nº 2.682. Este mesmo decreto fez referência à procedência do produto, mas não como uma IG. No tocante a esta, a proteção ocorreu apenas com a internacionalização da CUP no território nacional (COPETTI; BRUCH, 2010).

Ressalta-se que a CUP foi o primeiro Tratado que buscou promover uma proteção internacional e harmonizar as legislações internas de cada Estado, pois até então haviam leis esparsas em cada país e acordos bilaterais (BASSO, 2000).

Em todas as legislações do Brasil sobre a propriedade intelectual posteriores à CUP houve previsões sobre a IG, embora a proteção se desse por meio da concorrência desleal (BRUCH; BARBOSA, 2013).

É a partir do Acordo TRIPS que a legislação Brasileira, por meio da atual Lei de Propriedade Industrial, veio conferir uma proteção positiva às IGs. Inclusive, é a partir da LPI que o INPI elabora instruções normativas sobre o registro das IGs e atualiza as normativas sobre as marcas.

Registra-se que antes disso o Brasil havia ratificado o Acordo de Madrid para a Repressão das Falsas Indicações de Proveniência nas Mercadorias (1891), mas não providenciou a sua tradução para o português (COPETTI; BRUCH, 2010). Outros tratados multilaterais surgiram no

⁷⁴ Para um estudo do desenvolvimento do direito internacional da propriedade intelectual cf. BASSO, Maristela. **O direito internacional da propriedade intelectual**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000; POLIDO, Fabrício Bertini Pasquot. **Direito internacional da propriedade intelectual: fundamentos, princípios e desafios**. Rio de Janeiro: RENOVAR, 2013.

âmbito internacional regulando as marcas⁷⁵, mas não apresentaram nada em específico no que se refere à relação entre marcas e IGs.⁷⁶

Para fins deste trabalho analisam-se os documentos normativos já citados até então, não só por fazer parte do ordenamento jurídico do país, mas também, por ter normas que regulamentam a convivência entre IG e marca. Também se analisa o Acordo de Lisboa (1958), por ser este considerado como um dos mais ricos no que concerne à IG, embora o Brasil não seja seu signatário (CUNHA, 2011), bem como, o Acordo de Associação entre o MERCOSUL e a União Europeia que trata da temática do conflito entre marca e IG, mas ainda será apreciado pelo Congresso Nacional para fins de ratificação pelo Brasil (BRASIL, 2019b).

2.5.1 Convenção da União de Paris

A Convenção da União de Paris, firmada em 20 de março de 1883, consiste no primeiro tratado multilateral sobre a proteção da propriedade industrial, tendo sido objeto de revisões ao longo do tempo.

Seu propósito foi harmonizar a legislação dos países membros, estabelecendo princípios básicos que deveriam ser observados por todos os signatários (AZEVEDO FILHO, 2016) e por muito tempo foi o principal instrumento internacional sobre o tema (GROSS; LOCATELLI, 2012).

Através do artigo 1 (2)⁷⁷ estabelece que as marcas, bem como, as indicações de proveniências e as denominações de origem são partes da propriedade industrial, e com isso, é considerada como o primeiro acordo multilateral que regulamenta às IGs (LOCATELLI, 2008).

Todavia, em seus artigos subsequentes não regula o instituto de denominação de origem de forma direta, normatiza apenas as indicações de proveniências⁷⁸ (PORTO, 2007), bem como não dispõem diretamente sobre a convivência destes signos com as marcas.

⁷⁵Acordo e Protocolo de Madri (1891); Acordo de Nice Relativo à Classificação Internacional dos Produtos e Serviços aos Quais se Aplicam as Marcas de Fábrica ou de Comércio (1957); Tratado de Direito de Marcas (1994); Tratado de Singapura (1996).

⁷⁶ Entretanto, atualmente ter surgido Acordos Internacionais preocupado com a temática, à exemplo Acordo de Associação entre o MERCOSUL e a União Europeia.

⁷⁷ Art. 1º (2) A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de procedência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal (BRASIL, 1975b).

⁷⁸Para Almeida (1999) e Freitas Junior (2012) a CUP tratou as denominações de origem e indicações de proveniência como sinônimos.

Vários são os princípios estabelecidos pela CUP⁷⁹. O de maior contribuição para este estudo trata-se do princípio do tratamento nacional, para o qual a proteção conferida por um Estado signatário aos seus nacionais deve ser igualmente estendida aos nacionais dos demais Estados signatários (POLIDO, 2013). Esse direito é estendido também para aqueles que estão domiciliados ou têm seu estabelecimento industrial ou comercial sobre o território de um dos Estados da União (BRUCH, 2016).

Com isso, supera-se o clássico princípio da reciprocidade (MORO, 2003), para o qual um Estado só concede direitos aos nacionais de outros Estados, quando há uma correspondência semelhante ou igual por parte destes (PORTO, 2010). Ou seja, o Estado signatário não poderá realizar discriminações relacionados à direitos e obrigações, em matéria de propriedade intelectual, para nacionais de outros Estados contratantes, independente destes oferecerem os mesmos direitos e obrigações aos seus nacionais e aos estrangeiros (BRUCH, 2016).

O Brasil como signatário da CUP deve dispensar, portanto, mesmo tratamento que confere a convivência entre as marcas e IGs nacionais, a possíveis conflitos que certamente haverá entre marcas nacionais e IG internacionais, ou vice-versa.

Ao regulamentar as marcas, a CUP estabelece que para se determinar se uma marca pode ser protegida devem ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato⁸⁰. Ou seja, para a CUP a análise não deve ser apenas formal, isto é, atentar-se apenas aos requisitos legais, mas se deve atentar também para circunstâncias, que embora não prevista em lei, pode levar ou não a sua proteção. Exemplo disso é o fenômeno semiótico do significado secundário: caso uma marca que contenha elementos genéricos, comprove a sua distintividade, deve ser protegida (BARBOSA, 2011a).

Por consequência, ao se realizar o registro de marcas, o Brasil também deve levar em consideração as circunstâncias de fato, quando elas foram semelhantes ou idênticas às outras marcas. Deve-se ponderar se em circunstância reais, existirá possibilidade de confusão ou de generalização da IG.

⁷⁹ Por exemplo: princípio do tratamento unionista, princípio da territorialidade, princípio da prioridade...

⁸⁰ Art. 6º quinquies B, C. - (1) Para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca (BRASIL, 1975b).

No que se refere às IGs e denominação de origem, a CUP não define o seu significado e confere apenas uma proteção negativa, por meio da repressão à concorrência desleal, prevista em seu art. 10 (LOCATELLI, 2008).

Basta que um produto seja caracterizado falsamente com um nome geográfico (conhecido ou não), ou que quando não se cite o nome geográfico, mas indiretamente, através de qualquer indicação, induza a pessoa acreditar que o produto se origina de uma determinada região, sem ser. Deste modo, será considerado pela CUP como um ato de concorrência desleal (PORTO, 2007).

Ressalta-se que esta proteção se dar em razão do consumidor, e não dar concorrência. É assim que a CUP não proíbe a utilização de nomes geográficos em produtos originários de região diversa, desde que informada à verdadeira origem do produto (LOCATELLI, 2008).

2.5.2 Acordo de Madrid para a repressão das falsas indicações de proveniência nas mercadorias

O Acordo de Madrid, celebrado em 1891 e internalizado no Brasil em 1896, por meio da Lei 37.642 e do Decreto nº 2.380, é o primeiro de caráter plurilateral específico sobre a repressão à falsa indicação de proveniência (BRUCH, 2011).

A sua elaboração decorreu da insatisfação por parte da França e da Grã-Bretanha com a redação do artigo 10 da CUP, o qual, segundo esses países, confere uma proteção apenas à falsa indicação de proveniência, não abarcando outras hipóteses, fazendo com que a proteção seja insuficiente (BORDA, 2003).

É assim que o Acordo de Madri se caracteriza pelo intuito de combater não somente as falsas IGs, mas também as enganosas (COLLODA, 2013).

A falsa indicação de proveniência é aquela que não corresponde à realidade, já a indicação de proveniência enganosa é aquela que embora corresponda à realidade, engana o público consumidor (LOCATELLI, 2008). É o caso de lugares homônimos em que produtores podem aproveitar a notoriedade de uma área geográfica para estimular o consumo de produtos originários de outra área com o mesmo nome, mas sem a mesma reputação (REIS, 2015).

O Acordo ainda prevê hipótese da falsa indicação de proveniência indireta, para qual a indicação indireta de um país ou parte de uma região nele situado, é suficiente para caracterizar a

falsidade. Este conceito engloba também o uso de indicações que não sejam nomes geográficos, mas que podem induzir em erro sobre a origem geográfica do produto (ALMEIDA, 1999).

O termo indicação de proveniência deve ser entendido no sentido mais amplo da expressão, compreendendo qualquer tipo de indicação de um lugar, seja qual for a forma utilizada para isso (CUNHA, 2011). Tanto que é, que o art. 3º bis⁸¹, combate o uso de indicações de proveniência falsa ou enganosa por quaisquer meios publicitários (anúncios, lista de vinhos, cartas ou papéis de comercio, etc.) (BRASIL, 1975b). Por consequência, inserem-se as marcas dentro desse contexto, no sentido que também pode ser um instrumento indicação de proveniência.

O acordo propõe dois tipos de medidas repressivas: a apreensão de ofício no ato da importação do produto que indique uma falsa indicação⁸²; e a proibição do emprego em relação à venda, exposição ou oferta de qualquer indicação passível de confundir o público quanto à proveniência do produto⁸³ (PORTO, 2007).

Existem duas exceções a essas medidas, trata-se do endereço do comerciante e da indicação de proveniência genérica (BRUCH, 2011).

A primeira está relacionada à possibilidade de o comerciante colocar sobre a embalagem do produto, seu endereço e localidade, desde que fique claro a sua verdadeira localidade, de modo a não implicar em nenhuma dúvida acerca da procedência⁸⁴.

A segunda refere-se à possibilidade de os tribunais de cada Estado determinarem as indicações de proveniências de caráter genérico, cujas disposições do acordo não são aplicáveis⁸⁵. Entretanto, não se pode aplicar essa exceção aos produtos vinícolas.

⁸¹ Art. 3º bis Os países que se aplica o presente Acordo obrigam-se igualmente a proibir o emprego, em relação a venda, exposição à venda ou oferta de produtos, de quaisquer indicações com o carácter de publicidade susceptíveis de enganar o público quanto à proveniência dos produtos, por meio de sua inclusão nas insígnias, anúncios, faturas, listas de vinhos, cartas ou papéis de comércio ou em qualquer outra comunicação comercial (OMPI, 1891 – *tradução livre*).

⁸² Art. 2º (1) A apreensão far-se-á por iniciativa da Administração das alfândegas, que avisará imediatamente o interessado, pessoal física ou moral, para lhe permitir regularize, se o desejar, a apreensão feita previamente; todavia, o Ministério Público ou qualquer outra autoridade competente poderá promover a apreensão, quer a pedido da parte lesada, quer oficiosamente; o processo seguirá então os seus termos (OMPI, 1891 - *tradução livre*).

⁸³ Art. 3º bis, op. cit.

⁸⁴ Art. 3º As presentes disposições não obstam a que o vendedor indique o seu nome ou endereço nos seus produtos proveniente de um país diferente da indicação precisa, em caráter visíveis, do país ou do lugar de fabrico ou de produção ou de outra indicação suficiente para evitar qualquer erro acerca da verdadeira origem das mercadorias (OMPI, 1891 – *tradução livre*).

⁸⁵ Art. 4º Aos tribunais de cada país cumpre decidir quais as denominações a que, em virtude de seu caráter genérico, não se aplicam as disposições do presente Acordo, mas denominações regionais de proveniência dos produtos vinícolas não ficam compreendidas nas exceções neste artigo (OMPI, 1891 - *tradução livre*).

O Brasil embora signatário deste acordo, no julgamento envolvendo a utilização dos termos “Chamapanhe, Chamapanha e Champagne” para vinhos espumantes nacionais, não observou essa previsão do Acordo de Madrid (BRUCH, 2011).

O Acordo possui algumas fragilidades: não define claramente o que são produtos vinícolas (trata-se apenas do vinho ou de qualquer produto derivado do vinho?); não deixa claro se os tribunais podem exercer a sua competência quando a denominação geográfica falsa contém nome verdadeiro de lugar, ou quando se utiliza expressões como tipo ou espécie; e não pode ser aplicado aos produtos que possuem uma falsa indicação de proveniência em que seja indicado um país que não é parte do Acordo (ALMEIDA, 1999).

Para Almeida (1999, p.175) ele é insuficiente para a proteção das IGs, tanto pelas fragilidades expostas, quanto porque ele não foi elaborado para este fim.

Discorda-se desse posicionamento. É necessário observar que na época em que foi celebrado, não havia, além da CUP, nenhum outro acordo multilateral que regulasse a matéria, servindo, na época como mecanismo de proteção.

As dúvidas e lacunas foram discutidas e, em partes, supridas nas tratativas posteriores. Atualmente, apesar de existir um sistema internacional de proteção a IG mais completo por meio do Acordo TRIPS, bem como, os Estados possuem uma legislação interna mais especializada, o Acordo de Madri, pode ser aplicado se forma supletiva. Inclusive, o Acordo de Lisboa o reconhece como uma forma de proteção às denominações de origem.⁸⁶

2.5.3 Acordo de Lisboa

Apesar da CUP e do Acordo de Madrid representarem avanços na proteção internacional das IGs, estes não satisfazem os países que possuem larga tradição no uso dos signos distintivos de origem, tendo em vista que realizam a proteção apenas por meio da concorrência desleal e não tratam expressamente das denominações de origens (ALMEIDA, 1999; PORTO, 2007).

⁸⁶ Conforme o seu art. 4º As disposições do presente acordo não excluem de modo algum a proteção já existente a favor das denominações de origem em cada um dos países da União Particular, em virtude de outros instrumentos internacionais, tais como a Convenção de Paris para a proteção da propriedade industrial de 20 de Março de 1883 e o Acordo de Madrid de 14 de Abril de 1891 relativo à repressão das indicações de proveniência falsas ou falaciosas, revistos em último lugar em Lisboa, a 31 de Outubro de 1958, ou em virtude da legislação nacional ou da jurisprudência (OMPI, 1891).

Resultado de uma iniciativa francesa, o Acordo de Lisboa amplia a proteção prevista na CUP e no Acordo de Madri, estabelecendo uma proteção positiva das IGs, na forma da denominação de origem, e cria um sistema internacional de registro para este instituto (BRUCH, 2011). Este acordo não é assinado pelo Brasil.

Em razão de ser considerado o mais específico acordo em matéria de denominações de origem (CUNHA, 2011,) apresenta-se os seus principais pontos.

O Acordo não se aplica a todas as formas de denominações geográficas, mas apenas àquelas relacionadas à qualidade e a características de um produto decorrente do meio geográfico, incluindo fatores naturais e humanos⁸⁷. Portanto, o seu objeto de proteção é a denominação de origem (CUNHA, 2011).

A proteção é conferida somente as denominações de origem que sejam reconhecidas e protegidas em seu país de origem e registradas na Oficina Internacional da OMPI (LOCATELLI, 2008).

Os Estados signatários devem proibir em seus territórios qualquer utilização de termo que se confunda como a denominação de origem, ainda que se indique a verdadeira origem do produto ou que se utilize de expressões como: tipo, gênero, imitação, etc. (OMPI, 1958, art. 3°).

Caso um dos países signatários proteja uma denominação de origem de outro país signatário, não poderá considerá-la genérica enquanto estiver protegida no país de origem (OMPI, 1958, art. 6°).

O fato de um Estado ter aderido ao Acordo de Lisboa, não significa que deve proteger automaticamente as denominações de origem dos demais Estados signatários, é concedido o direito de recusar a proteção, mas deve-se noticiar a recusa a Oficina Internacional da OMPI (OMPI, 1958, art. 2° e 5°). Também é conferido ao país que protegerá a DO de outro, conceder que seus produtores locais a utilizem temporariamente, a fim de evitar prejuízo a terceiros (OMPI, 1958, art. 5 e 6).

Apesar de inovar na proteção das IGs, notadamente no que se refere a criação de um registro internacional, o Acordo de Lisboa não possui muita relevância internacionalmente, por contar com poucos países membros (LOCATELLI, 2008).

⁸⁷ ARTIGO 2.º 1) Entende-se por denominação de origem, no sentido do presente Acordo, a denominação geográfica de um país, região ou localidade que serve para designar um produto dele originário cuja qualidade ou caracteres são devidos exclusiva ou essencialmente no meio geográfico, incluindo os factores naturais e os factores humanos (OMPI, 1958).

A falta de interesse dos países, dentre eles o Brasil, em aderir ao acordo se dar em virtude de não ter uma tradição no emprego comercial da DO, ao contrário da maioria dos países que ratificaram o acordo, bem como, por ser necessário modificar a legislação interna (FREITAS, 2012, p. 71), e, especialmente no Brasil, por possuir uma significativa quantidade de IGs europeias que são consideradas como nomes genéricos para designação de produtos (CUNHA, 2011).

2.5.4 Acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio (TRIPS).

O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, conhecido no Brasil como TRIPS, é um anexo, estabelecido na Rodada do Uruguai em 1994, do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT) (MORO, 2003).

Após a segunda guerra mundial foi necessário reconstrução e a consolidação da economia mundial. O GATT, criado em 1947, representou uma das ações para que isso ocorresse, vez que se tornou a base institucional para diversas rodadas de negociações sobre comércio, culminando na criação da Organização Mundial do Comércio (OMC) (BARBOSA, 2005; BRUCH, 2011).

Tendo em vista que no fim dos anos 70 a contrafação de marca era prática assustadora, prejudicando principalmente os países industrializados, bem como, o sistema de proteção internacional era frágil e existia uma falta de harmonização na regulamentação dos direitos relacionados à propriedade intelectual entre os países, o que dificultava o comércio internacional, nas rodadas de discussões do GATT surgiu a discussão sobre o tema, o que culminou na elaboração do acordo TRIPS, na rodada Uruguai, em 15 de abril de 1994 (BASSO, 2000).

O acordo TRIPS representa o consenso entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, centrado em valores sociais relevantes, como o desenvolvimento tecnológico (POLIDO, 2013).

Conforme o seu preâmbulo, possui o objetivo de reduzir distorções e obstáculos ao comércio internacional, promovendo uma proteção eficaz e adequada dos direitos de propriedade intelectual (BRASIL, 1994a).

O Brasil é signatário do TRIPS e o incorporou em seu ordenamento jurídico por meio do Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Em razão disso, teve que adaptar o seu ordenamento jurídico interno, criando a Lei de Propriedade Industrial (SOBRINHO; D'OLIVEIRA, 2014).

Os signatários do Acordo ao implementar em sua legislação interna a proteção dos direitos da propriedade intelectual com base na disposição do TRIPS, não são obrigados a promoverem

uma proteção mais ampla do que a prevista no acordo (BRASIL, 1994a, art. 1º). Os Estados podem e devem interpretar livremente esses parâmetros à luz dos interesses nacionais, considerando como um padrão mínimo de proteção (MATOS; LA ROVERE, 2017).

Disso se compreende que o não atendimento ou a implementação inadequada da internacionalização do acordo não resulta em um direito subjetivo para a parte privada, pois o titular da norma são os Estados (BARBOSA, 2003; ROCHA, 2011), até porque o acordo demanda uma lei interna, porém não se configura como lei interna (BARBOSA, 2005).

Ainda, nesse documento normativo há uma regulamentação sobre a relação entre as IGs e marcas, que pode ser norteadora quanto à superação de conflito entre esses signos. Para isso, é necessário analisar tanto os seus princípios quanto as normas substanciais sobre o tema.

2.5.4.1 Princípios jurídicos do Acordo TRIPS

Os princípios jurídicos norteadores do TRIPS estão previstos de forma explícita nos artigos de 1 a 8. Desses, os que merecem destaque em relação à proteção dos signos distintivos são o princípio do tratamento nacional e o princípio da nação mais favorecida (BRUCH, 2011).

O princípio do tratamento nacional determina que cada membro do Acordo TRIPS concederá aos nacionais dos demais Estados membros tratamento não menos favorável que o outorgado a seus próprios (BRASIL, 1994a, art. 3).⁸⁸ Assim, “um país membro que tenha uma legislação interna altamente protetiva não poderá exigir de seu semelhante legislação de igual teor para conferir reciprocidade e proteção da propriedade intelectual” (FREITAS, 2012), mas deve conceder ao cidadãos dos Estados signatários do acordo, os mesmos direitos que concede aos seus cidadãos.

Ressalta-se que a proteção conferida pelo princípio do tratamento nacional não se resume apenas a concessão, mas também com relação à garantia da sua manutenção e defesa (BRASIL, 1994a, art. 3º).

O princípio da nação mais favorecida estabelece que “toda vantagem, favorecimento, privilégio ou imunidade que um Membro conceda aos nacionais de qualquer outro país será outorgada imediata e incondicionalmente aos nacionais de todos os demais Membros” (BRASIL, 1994, art. 4º).

⁸⁸ Este princípio já estava previsto na Convenção da União de Paris, desde a sua versão original.

Necessário salientar que as obrigações decorrentes destes dois princípios não se aplicam aos procedimentos previstos em acordo multilaterais concluídos sob a égide da OMPI sobre o tema da propriedade intelectual (BASSO, 2000).

2.5.4.2 Normas substantivas do TRIPS sobre a relação das marcas com as indicações geográficas.

O TRIPS ao regulamentar a proteção das IGs estabelece a relação destas com as marcas.

O Acordo TRIPS dispõe de duas formas de proteção para IG: um regime geral (BRASIL, 1994a, art. 22 e 24) e outro especial (BRASIL, 1994a, art. 23), este aplicado aos vinhos e destilados (BASSO, 2000). O tipo de proteção determinará a possibilidade de convivência entre marcas e indicações geográfica.

O regime geral se aplica a todas as IGs que venham a ser protegidas com base no TRIPS.

O item 3, do art. 22 estabelece a obrigatoriedade de o Estado membro recusar ou invalidar o registro de marca quando esta for uma réplica da IG de outro Estado ou a conter. Inclusive dispõe que essa recusa pode ser *ex officio*, podendo também ser a pedido da parte interessada. Mas a recusa só pode ser realizada caso a marca possa induzir o público em erro quanto à origem do produto (BRASIL, 1994a).

Assim, a possibilidade de levar o público ao engano é o elemento central para se definir a convivência entre marcas e indicações geográfica nos termos do TRIPS, de tal modo, que “o uso, em uma marca, de uma IG que não induza o público em erro, quanto a sua verdadeira origem, não infringe o direito conferido pelo TRIPS” (BRUCH, 2011, p. 222), ou seja, a marca e a IG podem conviver, usando o mesmo topônimo, se não induzir o público em erro quanto à sua verdadeira origem (COLLODA, 2012).

Locatelli (2008) critica essa previsão, advogando que o critério de indução ao consumidor em erro, para solucionar conflitos entre marcas e IGs, parece não ser a melhor opção, tendo em vista que com isso uma marca poderia se aproveitar da notoriedade de uma IG, desde que ressaltasse a verdadeira origem do produto, além de propiciar que a IG torne-se genérica. Denuncia também, que esse dispositivo se preocupa apenas com a proteção ao consumidor, esquecendo-se dos titulares de direitos relativos a IGs.

No tocante ao regime especial, a sua disciplina é diferente. Nele, conforme o art. 23, não é permitido o uso de uma IG que identifique um vinho ou um destilado em produtos de igual gênero, mesmo quando a verdadeira origem esteja indicada (BRASIL, 1994a).

Também é proibido que seja utilizada como marca a IG traduzida ou a acompanhada de expressões, tais como espécie, tipo, estilo, imitação ou outras similares.

No regime especial, não há a necessidade de o signo induzir o público em erro para que o uso dessa indicação seja proibido como ocorre no regime geral; nem há a necessidade de que esse uso se constitua em um ato de concorrência desleal (BRUCH, 2011).

A primeira exceção encontra-se no item 4 do art. 24, que desobriga o Estado membro de impedir que utilizem IGs de outro Estado membro, notadamente para vinhos e destilados, quando um de seus nacionais ou domiciliados a utiliza, de forma continuada, pela mesma pessoa e para os mesmos bens por, no mínimo, 10 anos antes de 15 de abril de 1994 ou, de boa-fé, antes dessa data (BRASIL, 1994a).

A segunda exceção é conhecida como “cláusula do avô” ou dos “pecados passados” (CARRAU, 2006), prevista no item 5, do art. 24, disciplinando que não se pode negar habilitação e validade do registro, nem o direito ao uso de uma marca, quando de boa-fé tiver sido solicitada, registrada, ou obtido os seus direitos mediante o uso, nas seguintes hipóteses: antes da data de incorporação do Acordo TRIPS no ordenamento jurídico do Estado Membro; ou antes que a IG estivesse protegida no seu país de origem (BRASIL, 1994a).

Os titulares das IGs têm o prazo de cinco anos após o conhecimento do uso irregular da marca ou do seu registro, para solicitar aplicação da norma do TRIPS (BRASIL, 1994a, art. 24, 7).

Esclarece-se que o item 5, do art. 24 ao permitir um direito de uso ou validade de registro de marca semelhante à IG, não confere a está um direito de exclusividade e só será possível caso não induza o consumidor ao erro ou não se configure como um ato de concorrência desleal (BRUCH, 2011).

Bruch (2011) destaca que um dos problemas gerados por esta cláusula é que a comprovação da boa-fé para invalidade da marca nem sempre é possível, pois em diversos Estados ela é presumida, sendo obrigatória a comprovação da má-fé, que por vezes não é factível.

A terceira exceção trata-se da possibilidade de a IG perder a sua distintividade, tornando-se genérica.

O item 6, do art. 24 não obriga a proteção de uma IG que válida em outro Estado Membro, tenha se generalizado, por meio de termo habitual em linguagem corrente, utilizada para mesmo bens e serviços dentro do Estado Membro (BRASIL, 1994a). “Nesse sentido, quaisquer IGs que tenham se generalizado não gozam proteção do TRIPS” (LOCATELLI, 2008).

Todavia, no que se refere às IGs pertinentes a vinhos e destilados, esta desobrigação aplica-se somente quando o topônimo da IG se torna comum para designar um tipo de uva.

A quarta exceção refere-se à possibilidade de uma pessoa utilizar o seu nome ou de seu predecessor no negócio, em operações comerciais, mesmo que seja semelhante ou idêntico a uma IG, não sendo permitido caso induza o consumidor ao erro (BRASIL, 1994a, art. 24, 8).

A quinta e última exceção, trata de três hipóteses na qual o Estado membro não é obrigado a proteger: IGs que não estejam protegidas; que tenham deixado de estar protegidas ou que tenham caído em desuso no seu país de origem.

2.5.5 Lei de Propriedade Industrial

A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, conhecida como Lei de Propriedade Industrial (LPI) é o instrumento normativo de maior importância no Brasil no que se refere à disciplina de marcas e das IGs. Uma das motivações para a sua criação foi justamente realizar uma adequação da legislação interna do Brasil ao TRIPS (COLLODA, 2012).

Esta lei dispõe sobre os sinais que não podem ser registrados como marca, seja por motivos absolutos (características intrínsecas do sinal), seja por motivos relativos (sinais tecnicamente registráveis por suas características intrínsecas, porém colidentes com direitos anteriores de terceiros) (CNI, 2013).

Neste aspecto há em seu texto algumas previsões, sobre as possibilidades de o nome geográfico constituir, no todo ou em parte, marca registrada, as quais podem ser utilizadas para evitar ou resolver conflitos entre IGs e marca.⁸⁹

A regulamentação trata dos seguintes casos: a) marca semelhante a IG preexistente; b) marca que induza a falsa indicação de origem; c) marca semelhante a um nome geográfico generalizado; d) marca semelhante a um nome geográfico desconhecido; e) marcas com nome

⁸⁹ Para tanto, cf. GONÇALVES, Marcos Fabrício Welge. **Propriedade Industrial e Proteção dos nomes geográficos: indicação geográfica, indicação de procedência e denominações de origem.** Curitiba: Juruá Editora, 2007, p. 260-272.

geográfico conhecido.

Ressalta-se que a referida lei também disciplina a repressão a concorrência desleal, instituto que é utilizado para resolver o problema em análise, melhor estudo no tópico 2.6.

2.5.5.1 *Marca semelhante à IG preexistente*

A composição da marca é disciplinada de forma negativa e taxativa pelo art. 124, IX, o qual estabelece que “não são registráveis como marca (...): IG, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir IG” (BRASIL, 1996).

Portanto, os topônimos que constituem IGs estão expressamente vedados de serem registrados como marca⁹⁰, mas isso não impede o registro de uma marca que contenha a imitação desde topônimo, haja vista que a LPI proíbe apenas a imitação que falsamente venha induzir a uma IG.

Por exemplo, a marca “PAMPA PISCINAS”⁹¹ contém o topônimo “pampa” da Indicação de Procedência “Região Pampa Gaúcho Campanha Meridional”⁹² para carne bovina, portanto, há uma imitação parcial da referida IG, mas que não impediu que a marca fosse registrada, tendo em vista a inconceptibilidade de confusão.

A LPI também veda o sinal que possa falsamente induzir uma IG. O sinal pode ser qualquer caractere, imagem ou nome, que de alguma forma se relacione com a IG (BRASIL, 1996, art. 179).

Sabe-se que a imagem, assim como nome, pode remeter diretamente para uma localidade e/ou produtor. É assim que a imagem da Torre Eiffel simboliza Paris e as Pirâmides, o Egito.

Por conta disso a LPI busca proteger também a imagem ou figura que compõe o signo da IG, de tal modo, que havendo imitação do elemento figurativo da IG, a marca também não poderá ser registrada (BRASIL, 1996, art. 180).

A Indicação de Procedência “PARATY”⁹³, registrada em 2007, possui em seu logotipo a representação do centro histórico da referida cidade, conforme Figura 4:

⁹⁰ Ressalta-se que embora a LPI proibida de forma genérica a utilização de topônimos de indicação geográfica como marca, o INPI tem excepcionado esta regra por meio dos princípios da especialidade (BARBOSA; PERALTA; DUPIM, 2019).

⁹¹ Registro no INPI de nº 904055124. Data de prioridade: 14/09/2011. Classe: NCL(9) 19. (BRASIL, 2020c).

⁹² Registro no INPI de nº IG990001. Data de registro: 12/12/2006 (BRASIL, 2020a).

⁹³ Registro no INPI de nº IG200602. Data de registro: 10/07/2007 (BRASIL, 2020a).

Figura 4 – Indicação de procedência Paraty



Fonte: BRASIL (2020).

Empresas alocadas na referida cidade costumam utilizar de representação semelhante em suas marcas. O INPI já teve a oportunidade de apreciar pedido com essa peculiaridade, deferindo-os, conforme Tabela 9:

Tabela 9 – Marcas mista com figura semelhante a IG Paraty.

LOGOTIPO	DETALHES DA MARCA
	<p>Nº do Processo: 901001384 Data de Concessão: 03/04/2012 Classe: NCL(9) 43</p>
	<p>Nº do Processo: 915111721 Data de concessão: 04/06/2019 Classe: NCL(11) 43</p>

Fonte: O Autor (2020)

As marcas da Tabela 9, embora reproduzam parte da figura da IP Paraty, o faz com suficiência distintiva, além disso, os titulares da marca são residentes na região. Esse fato faz com que não haja possibilidade de induzir o consumidor ao engano.

Observa-se que o INPI não aplicou a literalidade da norma, mas a excepcionou, certamente por motivos relacionados à especialidade, pelo fato de os titulares fazerem parte do território ao qual a IP pertence e/ou por não serem suscetível de causar confusão.

Todavia, pode existir outras possibilidades de que uma marca possa imitar uma IG no tocante ao seu elemento figurativo, induzindo o público ao erro, especialmente quando a marca pertencer a uma localidade diversa da IG. Nessa situação, conforme a combinação do art. 124, IX com o art. 179, a marca não pode ser registrada.

2.5.5.2 Marca que induza à falsa indicação de origem

Não se registra como marca “o sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço que a marca se destina” (BRASIL, 1996, art. 124, X).

Observa-se que não há proibição para a utilização do nome geográfico como marca, o que se proíbe é a falsa indicação quanto à origem ou procedência (GONÇALVES, 2007).

Episódio interessante que ilustra essa proibição foi o caso da marca “Bainaninho”, para tabaco, cuja empresa titular estava situada no Estado de Santa Catarina. O INPI indeferiu o pedido, o que foi confirmado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), em razão ser o Estado da Bahia um grande e conhecido centro produtor de fumo, e a requerente estar situado em Estado diverso, o que possibilitaria a confusão por parte do consumidor em razão da falsa indicação de procedência do produto (BRASIL, 2011a).

2.5.5.3 Marca semelhante a uma IG contendo nome geográfico genérico

A LPI por meio do art. 180 estabelece que “quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou serviço, não será considerado IG” (BRASIL, 1996).

Esta hipótese trata-se da generalização do nome geográfico, em que perde o seu caráter distintivo, deixando de designar um local, confundindo-se por um produto ou serviço. Ou seja, “aquelas denominações que caíram em uso comum, pelo fato de não indicarem ao consumidor a ideia de um vínculo entre produto/serviço e a sua origem geográfica, não goza de proteção legal” (LOCATELLI, 2008).

Nesta situação, o nome geográfico não poderá ser reconhecido como IG.

Por outro lado, para que o nome geográfico generalizado possa figurar como elemento de marca, dependerá da forma que será empregado, ou seja, se o nome geográfico for considerado um

sinal genérico, comum ou vulgar, sem capacidade distintiva, a marca não poderá ser registrada em razão do impeditivo legal; todavia, se sua utilização na marca conferir a esta distintividade, a mesma poderá ter seu registro deferido (BRASIL, 1996, art. 124, VI).

Exemplos de nomes geográficos generalizados são: “água de colônia”, cuja origem é de Koln (Colônia, cidade Alemã), cerveja Pilsen (Pilsen é cidade da república Tcheca), e cerveja Munchen (Munchen é Munique, outra cidade alemã), entre tantos outros (BARBOSA, P.,2011).

2.5.5.4 Marca semelhante ao nome geográfico desconhecido

O nome geográfico desconhecido é aquele que não possui elevado prestígio, especialmente por não representar uma região que se tornou conhecida como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.

Nessa situação é possível que nome geográfico possa compor elemento de marca deste que componha caráter distintivo (GONÇALVES, 2007), tendo em vista que o art. 181 da LPI estabelece que “o nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem poderá servir de elemento característico de marca para produto ou serviço, desde que não induza falsa procedência” (BRASIL, 1996).

Ponto interessante desse artigo é que ele ao prevê que “o nome geográfico (...) poderá servir de elemento de marca” (BRASIL, 1996, art. 181), transmite à ideia de que a permissão é apenas para que a marca contenha ou integre aos seus elementos, o nome geográfico. Ou seja, a marca não pode ser idêntica ao nome geográfico, até porque, não existem outros dispositivos na LPI que permita isso.

Outro ponto a se destacar, é que a marca que contenha o nome geográfico desconhecido, não pode induzir o consumidor ao erro conforme o art. 124, IX, e nem mesmo à uma falsa procedência, conforme o art. 181.

2.5.6 Resoluções do INPI

O INPI é uma autarquia federal, ao qual a LPI incumbiu de executar normas relacionadas à propriedade industrial. Especialmente sobre as IGs a LPI é clara ao informar que possui a competência para estabelecer as condições de registro (BRASIL, 1996).

É assim, sob a luz da LPI, que o INPI no que se refere ao registro das marcas e IGs, regulamenta requisitos e procedimentos.

No tocante às IGs, menciona-se a Instrução Normativa 95/2018, que estabelece condições de registro para IG. Essa norma estabelece critérios mais objetivos para se evitar conflitos entre IG e outros signos, do que aqueles previstos na LPI, todavia, tais previsões não contemplam as marcas (BRASIL, 2018a).

Quanto a essas, várias são as resoluções. De todas, a resolução PR nº 249, de 09 de setembro de 2019, institui a 3ª Edição do Manual de marcas, o qual é o documento oficial do INPI de interpretação da LPI, consolidando diretrizes e procedimentos de análise de marcas, com a finalidade de servir referência para examinadores, procuradores e usuários em geral (BRASIL, 2019a)⁹⁴, e, portanto, demonstrando o entendimento dessa autarquia sobre a relação entre IG e marcas.

Entende-se que o Manual de Marcas silencia sobre a hipótese de a marca ser formada por elemento de IG para produtos totalmente diferentes, regulamentando apenas quando os produtos forem semelhantes.

Nesse caso, a interpretação constante no Manual de Marcas do INPI, do inciso IX do art. 124 da LPI, é que o pedido de marca que reproduza ou imite uma IG, para produtos semelhantes dessa, quando os requerentes forem da mesma região, deve ser indeferido. Caso, os requerentes sejam de uma região distinta da IG, o entendido com fundamento no inciso X do art. 124 da LPI, é que o pedido de registro de marca também seja indeferido, por induzir a uma falsa proveniência (BRASIL, 2019a).

Havendo pedidos de registro de marca contendo IGs pendentes de decisão, o Manual de Marcas disciplina que deve ser sobrestado o exame do pedido de marca, independente da natureza, até que o INPI se manifeste quanto ao registro da IG no país (BRASIL, 2019a).

No caso de sinais que contenham reprodução ou imitação de IG registrada no Brasil, acompanhada de outros elementos distintivos, o INPI deve solicitar que o requerente declare seu desejo em continuar com o pedido de registro com a exclusão dos termos em questão do conjunto requerido como marca. Entretanto, a parte subsistente do signo marcário não pode ter alterada as características principais do sinal requerido originalmente (BRASIL, 2019a).

⁹⁴ Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>. Acesso em 05 de fev. 2020.

Ressalta-se que a orientação do Manual de Marcas é a de que os termos “CACHAÇA”, “BRASIL” e “CACHAÇA DO BRASIL” para assinalar “aguardente de cana” não podem ser registrados como marca, em razão Decreto nº. 4.062/2001 (BRASIL, 2001).

2.5.7 Acordo de Associação Mercosul-União Europeia

O MERCOSUL e a União Europeia vinham há duas décadas discutindo termos para promoverem um mercado comum entre si. Em junho de 2019, concluiu-se a parte comercial das negociações, formando o Acordo de Associação entre Mercosul e União Europeia (UE) (OLIVEIRA JÚNIOR; DIZ, 2019; SANGUINET; ALVIM, 2020).

Esse acordo ainda não foi assinado formalmente pelos países signatários, e está em fase de tradução, revisão técnica e jurídica. Após essa fase, dentro do contexto brasileiro, será encaminhado ao Congresso Nacional para apreciação. Caso seja aprovado, o Senado autorizará o Poder Executivo a ratificar o Acordo. Portanto, ainda não produz efeitos jurídicos imediatos (BRASIL, 2019c; SALGADO; BRESSAN, 2020).

Trata-se de um Acordo entre pessoas jurídicas de direito internacional público, ou seja, é um Acordo entre países, mas não atribuindo direitos e deveres aos cidadãos desses Estados (BRASIL, 2019d, art. X.1, 3).

Ressalta-se, que uma vez em vigor o Acordo vinculará os países signatários não somente no âmbito internacional, mas também no âmbito doméstico, pois gerará a obrigação das partes em incorporá-lo no ordenamento jurídico interno de seus territórios (PORTELA, 2017; HUSEK, 2017).

É facultado às partes contratantes escolher a forma em que o Acordo será internalizado em sua ordem jurídica (BRASIL, 2019d, artigo X.1, 2), tendo em vista que é apenas com a internalização que o Acordo poderá ser válido aos nacionais e as autoridades (PORTELA, 2017; HUSEK, 2017).

No Brasil os tratados que não são de matéria de direitos humanos, como o presente Acordo, após aprovação pelo Congresso Nacional e ratificação do Presidente da República, são incorporados no ordenamento jurídica pátrio como norma infraconstitucional (TAVARES, 2017;

BRANCO; MENDES, 2017). Mas podem, a depender do entendimento do Poder Legislativo, alterar uma lei interna, criar uma nova lei⁹⁵ ou ser disciplinado por meio de normas infralegais⁹⁶.

Destaca-se que o Brasil não tem obrigação de promover uma proteção mais ampla do que o exigido no Acordo, inclusive poderá estabelecer exceções e flexibilidades, desde que permitidas pelos instrumentos multilaterais dos quais é signatário (BRASIL, 2019d, art. X.3, 6 e art. X.4, 2).

Nesse contexto, ainda não se sabe como se dará a internalização do referido Acordo no país: se ampliará a proteção, se estabelecerá exceções ou se alterará o texto de leis existentes.

Caso seja promovido uma alteração na LPI, certamente promoverá uma mudança em parte do raciocínio jurídico que deve ser dado ao tratamento do conflito entre marca e IG, posto que, possui previsões inéditas para a realidade jurídica brasileira - como é demonstrado nos próximos tópicos - embora essa regulação aplica-se apenas as IGs reconhecidas pelo próprio Acordo.

2.5.7.1 A proteção das marcas

O Acordo garante que cada parte deve estabelecer o seu próprio procedimento de registro de marca, mas busca criar um regramento mínimo comum sobre o assunto, dispondo que os Estados signatários devem estar alinhados com o Acordo Nice⁹⁷ e com o Tratado de Madri (BRASIL, 2019d, art. X. 21 e X. 22.). Em razão disso, o Brasil incorporou esse último tratado no ano de 2019 (BRASIL, 2019e), embora seja signatário do Acordo Nice desde o ano de 2000 (BRASIL, 2013).

Os países signatários, segundo o Acordo, devem conferir ao titular de uma marca registrada direitos exclusivos de uso, que se desdobram no direito de impedir que terceiros a utilizem no comércio sem o seu consentimento. Para esse caso, o Acordo prevê duas hipóteses: o impedimento de sinais que sejam idênticos à marca, para mesmos bens e serviços; e o impedimento de sinais que sejam semelhantes à marca e capazes de induzir o consumidor ao erro (BRASIL, 2019d, art. X. 23).

Nas duas hipóteses, os dispositivos utilizam-se da expressão “**qualquer sinal**”, para se referir aos signos que possam concorrer com a marca no mercado. Ao utilizar essa expressão,

⁹⁵ Como ocorreu com a ratificação do Acordo TRIPS, que em razão do mesmo foi criado a LPI.

⁹⁶ Por exemplo, no tocante a propriedade intelectual, as normativas do INPI.

⁹⁷ Relativo à classificação internacional de mercadorias Serviços para fins de registro de marcas realizados em Nice em 15 de junho de 1957, conforme emendado em 28 de setembro de 1979.

certamente buscaram proteger a marca contra as diversas formas que a sua imitação pode ser empregada por terceiros no comércio: nome fantasia, nome empresarial, nome de domínios, propaganda, etc.

Entretanto, esses dispositivos, justamente por conter a referida expressão, pode suscitar o mesmo debate que há em torno do art. 16 (a) do Acordo TRIPS. A discussão trata-se da possibilidade da marca anteriormente registrada poder prevalecer em face de um pedido de um registro de IG. O texto legal dispõe que o direito de exclusividade da marca se sobrepõe a “qualquer sinal” desde que para bens e serviços idêntico ou quando capaz de induzir o consumidor ao erro (AZEVEDO, 2018). Isso certamente será discutido pela doutrina e pela jurisprudência, tanto nacional, quanto estrangeira.

Esse direito de exclusividade do uso de marcas é limitado pelo referido Acordo nas seguintes situações: a) quando terceiros utilizam nome próprio ou endereço como sinal; b) quando é utilizado em indicações como origem geográfica, tipo, qualidade, entre outras; c) quando o sinal indica a finalidade pretendida de um produto, obedecendo as práticas leis do comércio e da indústria (BRASIL, 2019d, art. X.26, 2).

Observa-se que há previsão para que cada Estado membro, por meio de suas legislações internas, possa elencar outras exceções, inclusive relacionadas às IGs (BRASIL, 2019d, art. X.26, 1).

Por fim, o Acordo autoriza que uma marca seja declarada inválida, quando registrada de má-fé (BRASIL, 2019d, art. X. 25) e confere uma proteção às marcas notoriamente conhecidas (BRASIL, 2019d, art. X.24)

2.5.7.2 A proteção das indicações geográficas

O Acordo MERCOSUL e União Europeia regulamenta apenas a proteção de IGs previstas em seu Anexo II. Portanto, o regramento nele disposto não se aplica a outras IGs que estejam registradas em seu país de origem e não fizeram parte da negociação. Todavia, há previsão no Acordo que permite a adição de outras IGs no referido anexo (BRASIL, 2019d, art. X.33 e X.34).

Através do Acordo será reconhecida entre as partes 355 IGs européias e 220 indicações geográficas mercossulinas, dessas 38 serão brasileiras (PAGNONCELLI, 2019).

Os países signatários só terão obrigação de proteger uma IG de um outro país que faz parte do Acordo, quando a IG estiver protegida em seu país de origem segundo o respectivo sistema de registro. A proteção iniciará a partir da data de entrada em vigor do Acordo em cada país (BRASIL, 2019d, 2019, art. X. 33, 3).

Além disso, o Acordo possui uma outra lista de IGs que forma o seu Anexo III. A proteção conferida pelo Acordo não contempla essas IGs. Essa lista representa, apenas, o reconhecimento mútuo entre os Estados membros de que as mesmas são IGs protegidas em seus países de origem. A finalidade disso é que seja facilitado, no futuro, o registro dessas IG's em um dos países membros, por meio da legislação interna dos respectivos (BRASIL, 2019d, art. X. 33, 5).

No tocante a proteção das IGs, os países signatários comprometem-se a impedirem o uso de qualquer termo apostado a um bem que induza a uma falsa origem geográfica, ou que seja considerado como uma prática de concorrência desleal (BRASIL, 2019d, art. X.35, 1 e 2).

Ainda que a mercadoria informe uma origem geográfica verdadeira, mas essa origem seja homônima a uma IG, capaz de induzir o consumidor ao erro, deve o país signatário impedir essa situação. Inclusive, é proibido termo semelhante à IG, mesmo que traduzido, ainda que acompanhada de expressões como “tipo” “estilo”, “imitação” ou “similares” (BRASIL, 2019d, art. X.35, 1 e 2).

Também se comprometem a impedir o uso comercial de um nome geográfico pertencente a uma IG, mesmo que utilizado indiretamente, para produtos semelhantes ou afins, em desconformidade com as normas técnicas da IG ou que se configure em um aproveitamento parasitário (BRASIL, 2019d, art. X.35, 1 e 2).

No caso de haver IGs homônimas para produtos da mesma categoria, é permitida a coexistência de ambas no mercado, mas cada país determinará as condições sob as quais o nome homônimo deve ser utilizado, a fim de que não confunda o consumidor (BRASIL, 2019d, art. X.35, 8).

Eventualmente, caso um dos países signatários se proponha a proteger uma IG de um país que não faz parte do Acordo, mas que seja homônima a uma IG de um dos países signatários, este país deve ser informado para que se manifeste sobre o pedido de registro (BRASIL, 2019d, art. X.35, 8).

São permitidas algumas exceções referentes a algum sinal que contenha termo de uma IG protegida.

A primeira trata-se da possibilidade de um país permitir a utilização produtos de nome habitual de variedade vegetal ou animal existente em seu território, semelhante ao da IG (BRASIL, 2019d, art. X.35, 4).

A segunda, é a permissão para que se utilize um termo individualizado separado do encadeamento múltiplo de termos que formam uma IG, desde que esse termo esteja presente no idioma do país em que se pretende utilizá-lo para diferenciar produtos ou serviços, bem como, não faça uma associação depreciativa com a IG (BRASIL, 2019d, art. X.35, 5).

A terceira refere-se à autorização para que um dos países signatários recuse a proteção de uma IG cuja expressão seja idêntica a um termo habitual da linguagem comum em seu território (BRASIL, 2019d, art. X.35, 6).

A quarta e última exceção trata-se da eventual hipótese de a tradução de uma IG ser idêntica ou contiver um termo de uso comum para designar produto no território de um dos países partes. Neste caso, a proteção da IG não poderá prejudicar o direito de pessoas residentes nesse país de utilizar o termo em associação ao produto respectivo (BRASIL, 2019d, art. X.35, 7).

Por fim, por meio do Acordo os países signatários pactuam que às IGs informadas no Anexo II não se tornarão genéricas nos territórios das partes contratantes (BRASIL, 2019d, art. X.35, 10).

2.5.7.3 A regulamentação do convívio entre marca e IG

O Acordo MERCOSUL e União Europeia inovou de várias formas ao regulamentar o conflito entre marca e IG se comparado aos tratados multilaterais anteriores, bem como, tratou da matéria de forma mais precisa, inclusive em relação a legislação nacional.

Embora não esteja previsto de forma expressa, o Acordo estabelece que deve ser aplicado o princípio da especialidade para os casos que envolve o conflito de IG e marca no tocante a registrabilidade. Assim, quando houver um pedido de uma marca comercial para produto idêntico ou afim de uma IG protegida pelo Acordo, os países signatários devem recusar o pedido de registro da marca (BRASIL, 2019d, art. X.35, 3, a).

As marcas semelhantes às IGs protegidas pelo Acordo, sejam registradas, consagradas pelo uso ou que foi solicitado o registro, desde que anteriores à internalização do Acordo e de boa-fé, não poderão ser invalidadas. Ou seja, as marcas nessa situação, poderão ser utilizadas, registradas

e ter o seu direito de uso renovado, desde que cumpram os requisitos da legislação interna (BRASIL, 2019d, art. X.35, 3, d).

Fato interessante é que os países signatários não são obrigados a proteger uma IG quando em seu território houver uma marca registrada de elevado prestígio, desde que a proteção não induza o consumidor ao engano quanto à verdadeira identidade do produto (BRASIL, 2019d, art. X.35, 3, e).

Com essas previsões, pretende o Acordo evitar o registro de marcas que colidam com às IGs previstas em seu Anexo II.

2.6 A REPRESSÃO DA CONCORRÊNCIA DESLEAL APLICADA AO CONFLITO ENTRE IG E MARCAS

A dinâmica econômica baseia-se na concorrência, isto é, na liberdade que as pessoas têm de escolher e executar uma atividade empresarial, mesmo que seja idêntica a que outra pessoa execute, haja vista que é por meio dela que é possibilitado o preço justo, a inovação, promoção do direito do consumidor, a variedade e qualidade de produtos e serviços, entre outras coisas.

Também é em razão da concorrência que a marca e a IG consomem a suas funções jurídicas. A marca existe, principalmente, para distinguir produto face de outros produtos concorrentes (BARBOSA, 2008). Semelhantemente, uma das consequências da IG é aumentar a capacidade de competitividade de produtores de uma determinada localidade, frente a seus concorrentes, em razão da origem e características geográficas do produto (ROCHA FILHO, 2017). A propósito, um dos fundamentos da propriedade intelectual é o direito da concorrência (BARBOSA, 2002b).

A livre concorrência é um princípio da ordem econômica, previsto no art. 170, IV, da Constituição Federal, e por meio dele é vedada concorrência desleal, ou seja, a concorrência que em vez de beneficiar o sistema econômico, o prejudica (MELO, 2019).

A concorrência desleal pode ser compreendida como uma prática que contradiz expectativa razoável de comportamento do mercado. Existe um padrão de condutas em cada mercado, que os competidores devem obedecer, cujas regras já se conhecem ou deveriam ser conhecidas. Quando essas regras não são observadas, a fim de que uma pessoa se aproveite direta ou indiretamente dos esforços de outra, ou de alguma forma a prejudique, há uma concorrência desleal (BARBOSA, 2002b, 2003; SILVA, 2013; ALMEIDA JÚNIOR, 2016).

A coerção contra a concorrência desleal está prevista na Lei de Propriedade Industrial em vários artigos, especialmente no art. 195, em que essa prática é elevada ao nível de crime e são previstas várias hipóteses para sua incidência. Além disso, existe a Lei Antitruste (12.529/2011) que estabelece um sistema de proteção à livre concorrência, estabelecendo infrações e procedimentos, no que se refere ao tema da concorrência desleal (BRASIL, 2011b).

Existem duas categorias de concorrência desleal: a específica – que se traduz na tipificação penal das condutas lesivas ao direito da propriedade intelectual, especialmente pelo fato de violação ao segredo de industrial e indução ao consumidor a erro; e a geral – que se caracteriza quando utilizado meio imoral, desonesto ou condenado pelas práticas usuais dos empresários (COELHO, 2011).

São os requisitos assentados na doutrina para configuração da concorrência desleal: a) desnecessidade de dolo ou de fraude, bastando a culpa do agente; b) desnecessidade de verificação de dano em concreto; c) necessidade de existência de colisão; d) necessidade de existência de clientela; e) ato ou procedimento suscetível de repreensão (SILVA, 2013).

Assim, para se configurar concorrência desleal, não é necessário que reste demonstrada a má-fé do infrator, mas somente que ele atuou com culpa, ou seja, que ele atuou com falta de cuidado, cautela, diligência ou atenção (CAVALIERI FILHO, 2012). Também não é necessário que haja de fato algum prejuízo financeiro, bastando apenas que haja possibilidade de dano (SILVA, 2013).

Apesar de algumas condutas estarem prevista em lei, a concorrência desleal pode se dar de várias formas, tendo em vista que se baseia em uma quebra de expectativa de comportamento previsto no mercado. Algumas delas são: atos de confusão, atos de descréditos, atos de aproveitamento, atos enganosos, violação de segredos comerciais, entre outras (BARBOSA, 2003; ALMEIDA JÚNIOR, 2016).

Do ponto de vista dos signos distintivos (marcas e IGs), cita-se como exemplo de concorrência desleal os atos de confusão, comportamento parasitário e restrição da concorrência (ALVES, 2013; ALMEIDA JÚNIOR, 2016; MELO, 2019).

Ocorrerão atos de confusão quando um signo é elaborado de forma semelhante a um outro preexistente de modo a promover o desvio da clientela (SILVA, 2013). Não necessariamente precisa ser idêntico ou bastante semelhante, pois a confusão pode se dar por meio da reprodução ostensiva de elementos não determinantes da identidade visual do signo, mas é de absorção pelo

consumidor (BARBOSA, 2011c; ALMEIDA JÚNIOR, 2016).

O comportamento parasitário diferencia-se dos atos de confusão, pois não busca desviar a clientela, mas sim, se aproveitar do prestígio de outra pessoa, que não precisa ser o seu concorrente (ALVES, 2013). O parasita não tem como interesse em eliminar o agente do qual se aproveita, como pode ocorrer com atos de confusão ou ainda com a restrição da concorrência, pelo contrário, seu interesse é que o imitado permaneça forte, para que possa se alimentar de seu prestígio (ALMEIDA JÚNIOR, 2016).

O ato de restrição da concorrência é quando uma pessoa utiliza de práticas para excluir ou limitar a atuação do concorrente em um determinado mercado, diminuindo, dessa forma, a concorrência (MELO, 2019).

Acredita-se que a concorrência desleal pode ser um instituto capaz de resolver possíveis conflitos entre IG e marcas no Brasil, inclusive, isto é uma realidade no exterior (PORTUGAL, 2017).

2.7 A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA NA SOLUÇÃO DE CONFLITOS ENTRE MARCAS E OUTROS SIGNOS DISTINTIVOS

O Poder Judiciário brasileiro já teve a oportunidade de analisar conflitos entre marca e outros signos utilizados de forma empresarial. Trata-se dos conflitos com a indicação de proveniência, nome empresarial, título de comércio e nome de domínio.

Os conflitos entre as marcas e as indicações de proveniências se assemelham bastante com os conflitos com às IGs, haja vista que esta possui titularidade coletiva de pessoas vinculadas a um território, tal como a indicação de proveniência. Daí ser importante o seu estudo.

Já os conflitos entre marcas e os demais signos, não são tão próximos do conflito entre marcas e IGs, isso porque esses signos, tal como a marca, têm como titularidade não uma coletividade, mais sim uma pessoa (física ou jurídica). Todavia, por serem signos de natureza diferentes, também se faz mister a sua análise.

2.7.1 Marca registrada vs. indicação de proveniência

A indicação de proveniência é a designação de nome de uma localidade (cidade, região, país etc.) referente ao produto ou serviço nela produzido. Segundo o Código de Propriedade Industrial de 1945 (CPI) todas as pessoas que residem na localidade têm direito ao uso da indicação de proveniência, sendo que a proteção jurídica é para aquelas que são notoriamente conhecidas (BRASIL, 1945, art. 100). Ele também veda a utilização da indicação de proveniência como marca ou que essa induza o consumidor ao erro no que se refere à origem geográfica do produto (BRASIL, 1945, art.103).

A LPI por sua vez não regulamenta expressamente a indicação de proveniência, mas prevê, assim com o CPI, que uma marca não pode induzir a uma falsa indicação quanto à origem ou procedência do produto ou serviço que se destina (BRASIL, 1996, art. 125, X), ou seja, impõe o princípio da veracidade para estes casos.

Houve situações no Brasil em que o conflito entre marcas e indicações de proveniência chegaram ao judiciário. Trata-se, entre outros, dos casos Lindóia, Vereza, Boêmia e Baianhinho.

Uma empresa tentou registrar a expressão Lindóia como marca relacionada à exploração de lavra de água. Na época o signo não era famoso. Mas judiciário, por meio do Tribunal de Justiça de São Paulo (Apelação Cível no 215.846-1/1994) entendeu que esse nome não poderia ser propriedade de uma única pessoa, vez que pertenceria a todos aqueles que exploram a lavra de água estabelecidos na cidade de Águas de Lindóia (BRUCH, 2013).

A marca “Boêmia” foi registra no INPI por uma empresa para comércio de vidros e cristais. O ocorre que a expressão “BOÊMIA” designa uma região ao norte da antiga Tchecoslováquia que se tornou famosa, também, em razão da produção de vidros e cristais. O poder judiciário reconheceu que a titularidade da expressão pertence aos moradores da região, mas não determinou cancelamento de registro da marca, apenas prescreveu que o uso da expressão não poderia ser de uso exclusivo pelo titular da marca (CUNHA, 2011).

No caso da marca “VEREZE” houve aplicação literal dos dispositivos do Código de Propriedade Intelectual de 1945. Uma empresa brasileira registrou a referida expressão como marca referente a comércio e representação de calçados. Ocorre que a expressão “VEREZE” é o nome de uma cidade italiana que se destaca como produtora de calçados de couro. Com isso, uma empresa brasileira que também comercializa calçados, inclusive faz importação de calçados dessa região, solicitou a anulação da marca, alegando que a expressão VEREZE é uma indicação de proveniência, e, portanto, o seu uso só caberia as pessoas residentes nessa cidade, bem como, a

utilização da marca por uma empresa brasileira iria prejudicar todas as demais empresas do ramo que comercializa calçados oriundo de Vereze, na Itália (BRASIL, 2004b).

O Poder Judiciário ao analisar o caso, concluiu que o nome “VEREZE” não pode ser considerado como um nome italiano necessariamente, bem como não desfruta de qualquer fama mundial, sendo desconhecida pela maioria dos países latinos, e assim, não poderia ser protegido como indicação de proveniência, justamente por lhe faltar o requisito de ser notoriamente conhecida, conforme o art. 100 do CPI (BRASIL, 2004b).

Por fim, o último caso trata-se da marca baianinho, para comercialização de tabaco, já abordado anteriormente, que teve solicitação de registro por uma empresa do Estado da Santa Catarina. O INPI negou o pedido, baseando-se no princípio da especialidade, justificando o gentílico “baianinho” refere-se ao Estado da Bahia, que é uma região reconhecida pela produção de tabaco, e caso fosse concedido pedido de registro, poderia levar o consumidor a acreditar que a titular da marca é uma empresa situada no referido Estado, quando na verdade pertence à Santa Catarina (BRASIL, 2011a; GONÇALVES, 2019).

O ponto em comum de todos esses casos, trata-se da proibição de que o nome geográfico, quando notório, possa constituir-se como marca. Não havendo notoriedade poderá a marca conter o nome geográfico, mesmo que se refira a produto ou serviço alocado em outra região que o nome geográfico designa.

2.7.2 Marca registrada vs. nome empresarial

A marca e o nome empresarial são signos distintivos que possuem proteções diversas do direito, em razão da natureza jurídica de cada uma. A marca tem natureza de propriedade intelectual, e, portanto, é protegida pela Lei de Propriedade Industrial, já o nome empresarial, tem natureza de personalidade,⁹⁸ estando protegida pelo Código Civil (MAMED, 2010).

⁹⁸ A natureza jurídica deste direito é discutida na doutrina. Mamed (2010) e Giacchetta (2007), entendem que o art. 52 do Código Civil atribui as pessoas jurídicas o direito de personalidade, dentre os quais estaria o direito ao nome, bem como, pelo fato do art. 1164 vetar a alienação do nome empresarial. Negrão (2014) e Tomazette (2017) entendem ter natureza de direito pessoal, na medida que é derivado da repressão à concorrência desleal, ou seja, porque a proteção ao nome empresarial tem como finalidade proteger investimentos a partir da reputação do nome. Ainda existem aqueles, como Gama Cerqueira, que afirma ter natureza de propriedade sobre bem imaterial, por ter valor econômico, na medida que se vincula a uma clientela (TEIXEIRA, 2013).

O nome empresarial é o nome utilizado para se exercer a empresa em suas relações negociais e obrigacionais (TOMAZETTE, 2017). O nome empresarial é como se fosse o nome civil da empresa, que identifica atividade econômica da mesma (MARTINS, 2014). Segundo Coelho (2011, p. 195) “se a marca identifica, direta ou indiretamente, os produtos e serviços, o nome empresarial irá identificar o sujeito de direito que os fornece ao mercado”.

A LPI, por meio do art. 124, V, veda a utilização de nome empresarial como nome de marca, quando for capaz de suscitar a confusão do consumidor (BRASIL, 1996).

O INPI no momento de exame de pedidos de marca não realiza buscas de nomes empresariais. A responsabilidade de demonstrar ao INPI que está ocorrendo uma infringência do art. 124, V, é do titular do nome empresarial, que tem o dever de zelar por sua integridade. Com isso, no contexto do mercado, podem surgir situações em que haja simultaneamente marcas e nomes empresariais semelhantes pertencentes a diferentes titulares.

Essa situação é real e chegou ao judiciário, que elaborou solução para superá-la.

Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), para construção de superação de eventual colidência entre esses dois institutos, deve se levar em conta os princípios da territorialidade e da especialidade, bem como o critério da anterioridade (DORNAUS, 2014).

Esta solução encontra guarida no precedente gerado pelo Recurso Especial nº 1204488, julgado em 21/03/2011 pelo Superior Tribunal de Justiça, que analisou a possibilidade do registro anterior do nome empresarial, qual seja, “GANG COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA” ser garantia de direito de uso exclusivo da expressão “Gang”, o que impediria a utilização desse vocábulo na marca “STREET CRIME GANG” (BRASIL, 2011c).

A conclusão que se chegou foi a seguinte: para que o nome empresarial goze de direito exclusivo sobre a marca é necessário que tenha registro em todas as juntas comerciais do território nacional, vez que sua proteção se dar por meio do registro, e ele só é protegido na jurisdição da junta comercial em que está registrado; bem como, que não poderá haver convivência entre os dois signos se entre os mesmos haja real possibilidade de causar confusão ou associação (BRASIL, 2011c).

2.7.3 Marca registrada vs. título de comercio (nome fantasia)

O título de comercio é o nome que o empresário dar à sua loja, para divulgá-la, atrair clientela e nortear o consumidor. Não se confunde com o nome empresarial, pois não está sujeito a registro. Da mesma forma diferencia-se das marcas, pois se refere à indicação do estabelecimento como um todo, e não apenas a um produto ou serviço (FERNANDES, 2016).

O art. 124, inciso V, da LPI, preceitua que não pode obter registro como marca a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos (BRASIL, 1996). Portanto, em caso de possíveis conflitos, deve-se utilizar o princípio da anterioridade.

Todavia, existem situações em que este princípio não é suficiente para resolver o problema. Com isso, a jurisprudência tem aplicado conjuntamente com ele, os princípios da especialidade e da territorialidade, conforme o caso “FUTURA”.

A expressão futura é utilizada como marca registrada pela empresa Nicioli Industria e Comercio de Moveis LTDA (NICM), para produção de móveis de madeira. Entretanto, a empresa Móveis Radar Eireli ME (MRE) utilizava a mesma expressão como título de comércio relacionado a moveis e artigos mobiliários em geral (BRASIL, 2018b).

A empresa NICM ajuizou ação contra MRE, argumentando que possuía direito exclusivo em relação à expressão para a classe em que a marca foi registrada e que o título de comércio da MRE poderia levar o consumidor ao erro, acreditando que fosse a empresa NICM (BRASIL, 2018b).

O poder judiciário ao analisar o caso, aplicou o princípio da especialidade, defendendo que os bens relativos às empresas eram diferentes: a NICM trabalha como produção de móveis de madeira e a MRE com a comercialização de móveis em geral, e com isso, deduziu que não era possível o público consumidor se confundir. Reforçou este fato pelo motivo dos signos estarem alocados em Estados diferentes, o que deixaria a possibilidade de confusão mais remota (BRASIL, 2018b).

2.7.4 Marca registrada vs. nome de domínio

O nome de domínio é o sinal designativo utilizado para identificar e localizar o endereço eletrônico de agentes que, de algum modo, exerçam atividade (econômica ou não) na internet. Não existe nenhuma legislação que regulamente o nome de domínio. Não sendo necessário fazer

qualquer prova quanto à titularidade da expressão que se deseja empregar (MOLITOR, 2016), tendo em vista que o nome de domínio segue o princípio do *first server, first come*, que quer dizer que a titularidade do domínio será conferida àquele que primeiro requerer o registro no órgão competente, privilegiando o ineditismo (ALMEIDA; ALMEIDA, 2017).

No final dos anos 90 começaram a surgir os primeiros casos envolvendo o conflito entre marcas e nome de domínio, nos quais não titulares de uma marca registravam um domínio com o nome da mesma, a fim de obterem com isso alguma vantagem financeira. Esses casos foram resolvidos com a aplicação dos postulados da repressão à concorrência desleal (MOLITOR, 2016).

Ocorre que diante da complexidade do mercado, outras situações envolvendo o conflito entre marcas e nomes de domínios surgiram que não envolviam as características da concorrência desleal.

Ao analisar estes casos, o judiciário brasileiro estabeleceu o seu entendimento, inicialmente no sentido de que o nome de domínio não pode conviver com idêntico nome de marca, devendo esta se sobrepor, com base no princípio da anterioridade (BRASIL, 2015c).

Todavia no ano de 2017, por meio do Recurso Especial de Nº 1.466.212 - SP, houve um aperfeiçoamento deste entendimento, no sentido de que a mera existência de um registro de marca não basta para garantir o direito de utilização do nome em ambientes virtuais e que o direito de uso exclusivo de uma marca não é absoluto, devendo-se analisar o princípio da especialidade.

Esse entendimento se deu no caso envolvendo o conflito entre a marca “PAIXÃO” referente a produtos de perfumaria e higiene e artigos de tocador em geral, e o nome de domínio “PAIXÃO.COM”, em que os titulares daquela ajuizaram ação de cancelamento de registro de domínio desta, argumentando, entre outros motivos que: são proprietárias da marca “Paixão” e possuem o direito exclusivo e uso da mesma; a marca caracteriza-se como notória ou de alto renome; o nome de domínio “paixao.com.br” não pode ser registrado por pessoa diversa do titular da marca de alto renome, por retratar nome capaz de induzir terceiros a erro (BRASIL, 2017).

O STJ ao analisar o caso, entendeu que a referida marca não se tratava de uma marca notoriamente conhecida ou de alto renome e que a convivência entre ambas não causaria confusão ao consumidor. Chegou a essa última conclusão aplicando o princípio da especialidade, aduzindo que o nome de domínio refere a site de relacionamentos na internet e a marca a produto diverso (BRASIL, 2017).

2.8 A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA NA SOLUÇÃO DE CONFLITOS ENTRE DENOMINAÇÃO DE USO COMUM PARA DESIGNAR PRODUTO E IG

A denominação de produto trata-se da expressão que é utilizada comumente para se referir a um produto. Não se trata de uma marca, esta é um signo utilizado pela empresa para diferenciar um produto de outro do mesmo gênero no mercado. A denominação de produto é nome por meio do qual o produto é conhecido popularmente e/ou tecnicamente. Como ilustração de denominações de produtos cita-se: queijo, vinho, bolo, etc.

Por questões regionais, históricas, culturais, linguísticas e semiótica, uma expressão que originalmente não era relacionado a um determinado produto, pode vir a ser sinônimo dele. Esse fenômeno pode ocorrer com o nome geográfico quando o mesmo é associado a um produto, e com o tempo o público deixa de relacioná-lo a uma localidade, passando a associá-lo apenas ao produto em si, tomando o nome geográfico somente como sinônimo do produto.

Exemplo disso foi a expressão “Champagne”, que no Brasil era utilizado popularmente e pela legislação como significado para vinhos espumantes, e não como uma IGP ou como uma região da França (BRUCH, 2012).

Nesse caso, quando o nome geográfico é registrado como IG e ao mesmo tempo é utilizado como uma denominação de produto, pode ocorrer conflito entre os direitos de uma coletividade detentora da titularidade da IG e aqueles que desejam utilizar a denominação do produto como marcas. Exemplos reais dessa situação são abordados a seguir.

2.8.1 O caso IG *Champagne* vs. denominação de produto *Champanhe*⁹⁹

“CHAMPANHE” (em francês champagne) é uma IG que se refere a um vinho branco espumante, produzido na região de Champagne, nordeste da França, através da fermentação da uva.

No Brasil a palavra “CHAMPANHE” é popularmente utilizada como sinônimo de qualquer vinho espumante (BRUCH, 2012). Isso remonta ao século XVI, em que o Decreto 2253/1896, ao

⁹⁹ Para uma análise do caso cf. BRUCH, Kelly Lissandra. The historical way protection of foreign geographical indications in Brazil: the case of “Champagne”. *Rivista di Diritto Alimentare*, Anno VI, numero 2, Aprile-Giugno 2012.

regulamentar a cobrança do imposto de consumo de bebidas, utilizou a expressão “champanhe” para se referir a um tipo de vinho.

Outras legislações seguiram o mesmo caminho. Foram elas: o decreto-Lei 476/1969 (que regula a circulação de vinhos), o Decreto 73267/1973 (que regula a inspeção sanitária de bebidas) e a atual Lei do Vinho (Lei nº 7.678/1988), que em seus textos utilizam o termo “champanhe” para designar o vinho espumante.

No ano de 1975, o Comitê Interprofissional de Vinhos de “CHAMPAGNE” (CIVC), litigou contra empresas brasileiras que usavam os termos “CHAMAPANHE, CHAMAPANHA e CHAMPAGE” para denominar seus vinhos espumantes há mais de 30 anos, na época.

O STF julgou o caso por meio do Recurso Extraordinário RE 78835 e não reconheceu o direito pleiteado pela entidade francesa, sob a justificativa de que o termo “CHAMPAGNE” e seus derivados eram termos de uso comum no país, assim como, a legislação pátria não regulamentava a Denominação de Origem, prevendo, apenas, a indicação de procedência, que não poderia ser aplicado ao caso, por se tratar de direito comum a todos de uma localidade, e não de um direito coletivo, tal como é a denominação de origem “CHAMPAGNE” (BRASIL, 1975a).

Em 1995 o Brasil internalizou o acordo TRIPS e com isso criou a Lei de Propriedade Industrial, que passou a prever a denominação de origem e indicação de procedência como tipos de IG.

No ano 2011 a CIVC protocolou no INPI o pedido de reconhecimento da palavra “CHAMPAGNE” como uma denominação de origem para vinhos espumantes (processo n. IG 201102). Empresas brasileiras no ano de 2012 apresentaram oposição reivindicando o direito estabelecido por meio do RE 78835.

O INPI em 2012, com base nas novas normativas, inclusive por meio da resolução 75/2000, decidiu pela aprovação do pedido de reconhecimento da denominação de origem “CHAMPAGNE”, porém, também reconheceu os direitos dos produtores brasileiros em utilizar a expressão, nas condições de uso anterior ao reconhecimento e de boa-fé. Houve recurso, mas o INPI manteve a sua decisão (BARBOSA et al., 2016).

Atualmente, tramita no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, processo judicial de nº. 0020583-34.2011.4.03.6100, ajuizado pela União, por meio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em desfavor da Americas Beverage Company - AMBEV, para que esta não

utilize a expressão “GUARANÁ CHAMPAGNE ANTARCTICA” no rótulo de seus produtos, tendo em vista o reconhecimento da referida denominação de origem francesa no país.

Ressalta-se que esta expressão “GUARANÁ CHAMPAGNE ANTARCTICA” pertencia à Companhia Antartica Paulista, que a utilizou pela primeira vez no ano de 1921 (BRUCH, 2012).

O referido processo encontra-se parado, mas a AMBEV conseguiu uma antecipação de tutela¹⁰⁰ por meio do juízo de 1º grau, que foi confirmada pelo juízo de 2º grau em 2015, no sentido de poder utilizar a expressão, até que a decisão final seja prolatada.

A decisão final deste processo será uma das primeiras sobre o tema, e poderá seguir o entendimento do RE 78835, fortalecendo este precedente, ou traçar caminhos diferentes, que enriquecerão a discussão sobre o tema¹⁰¹. De qualquer modo, deve-se ficar atento, pois o que for decidido pode servir como paradigma nas próximas decisões envolvendo casos semelhantes.

2.8.2 O caso IG *Cognac* vs. denominação de produto Conhaque

A expressão “CONHAQUE” é utilizada por produtores brasileiros há mais de 100 anos para o produto cachaça, somando-se, atualmente, 25 marcas registradas no INPI para o referido produto, cujo registro mais antigo data do ano 1968 (BRASIL, 1995).

No ano de 1994, o Ministro da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, por meio do ofício circular de n.º 001/93, estabeleceu que a renovação de registro de aguardente composta com gengibre estava condicionada a não presença em seus rótulos da denominação conhaque (BRASIL, 1995).

Uma das justificativas para esse ato administrativo foi a proteção do consumidor, no sentido de o cidadão ao adquirir aguardente com o rótulo “CONHAQUE”, poderia ser levado a acreditar que estaria adquirindo destilado de vinhos, tendo em vista que o termo “COGNAC” para este último tipo de bebida é mundialmente conhecido (BRASIL, 1995).

A Indústria e Comércio de Bebidas Paulista LTDA, no mesmo ano, impetrou mandado de segurança de n. 3187, no STJ, contra o referido ato administrativo (BRASIL, 1995).

O STJ ao julgar o caso, entendeu que a Autora poderia ter o seu produto registrado junto ao Ministério com a expressão “conhaque”, desde que não a utilizasse de forma isolada e indicasse a

¹⁰⁰ É o ato do juiz, com fundamento na verossimilhança e no risco de dano irreparável, que adianta ao postulante, total ou parcialmente, possíveis efeitos da sentença.

¹⁰¹ Certamente a decisão será diferente do RE 78835, tendo em vista as disposições inseridas pela LPI.

origem do produto (BRASIL, 1995). As razões para este entendimento, conforme trecho do julgado, foram as seguintes:

- a) O conhaque brasileiro é produzido há mais de 100 (cem) anos, com cana-de-açúcar, como é de pleno conhecimento do público consumidor nacional que o tem preferido;
- b) O conhaque do Brasil é grafado diferentemente da expressão regional francesa “cognac”, sendo por isso distinguido da bebida “cognac”, produzida de aguardente de vinho, pela indústria de vinho, na França esta sim, tradicionalmente elaborada à de vinho, o que foi copiada por produtores de vinhos especiais no Brasil;
- c) Não há, nem nunca houve tratado, validado no Brasil, que preservasse para o produto francês, ou brasileiro, oriundo de aguardente de vinho, a denominação de “conhaque” ou “cognac”;
- d) Portanto, não há que se falar em indução a erro, na utilização da denominação “Conhaque de Alcatrão, de Gengibre e de outros compostos”, para produtos originários de aguardente de cana, em razão da vigente Lei Brasileira de nº 7678/88, que em seu art. 19, parág. 2º, afirma que é privativa das bebidas obtidas exclusivamente do vinho, a utilização da expressão Conhaque, quando colocada isoladamente, do que decorre que o termo Conhaque acompanhado da expressão “composto com alcatrão, gengibre ou outro produto definido em rótulo”, não é nem, poderá ser proibido ou vedado, por qualquer lei vigente, muito menos, pelo Código do Consumidor, já que a informação aditiva, é absolutamente esclarecedora, para de forma alguma, induzir o consumidor a erro, com foi desejo expresso, do legislado do Código do Consumidor (BRASIL,1995)

Posteriormente, em março de 1998, a expressão “COGNAC” foi requerida no Brasil como DO através do processo IG 980001. O INPI realizou a concessão do registro “COGNAC”, publicando-o na Revista da Propriedade Industrial de n. 1527 em 2000.

Na época em que o pedido foi reconhecido, os produtores de bebidas brasileiros, representados pela Associação Brasileira de Bebidas-ABRAPE, entraram com representação junto ao INPI, demonstrando que utilizavam o termo “conhaque” a muito tempo e de boa fé, e, portanto, tinham direito ao uso da expressão (BARBOSA; FERNANDES; LAGE, 2013).

O INPI analisando o caso, semelhantemente ao STJ, entendeu que o produto nacional (destilado da fermentação de cana com mel, gengibre, alcatrão, entre outros) e produto francês (destilado de vinho), por serem notavelmente diferente não estavam em concorrência (BARBOSA et al., 2016). Assim, reconheceu a denominação “COGNAC” como DO para o destilado de vinho francês e, com base no art. 5º. inciso XXXVI da Constituição Federal, preservou os direitos

adquiridos do uso da expressão “conhaque” pelos produtores locais, desde que estes ressalvassem no rótulo a origem do produto (BORDA, 2015; 2003).

Atualmente na base de dados do INPI não consta nenhum pedido em andamento de registro de marca com o termo “conhaque”, todavia o último pedido concedido data de novembro de 2018, trata-se do processo de nº 916292991 (BRASIL, 2020c).

2.9 A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA NA SOLUÇÃO DE CONFLITOS ENTRE MARCAS E IGS.

Atualmente as infrações de IG apresentadas ao judiciário ainda são debatidas sob o enfoque da concorrência desleal e de regras próprias das marcas comerciais (POSSINHAS; VITORINO, 2019).

No âmbito administrativo o INPI tem aplicado o princípio da especialidade para rejeitar marcas comerciais semelhantes às IGS, bem como, tem reconhecido o direito de titulares de marcas registradas anteriormente ao registro da IG, que tenham boa-fé e informem aos consumidores a verdadeira proveniência do produto (BARBOSA; DUPIM; PERALTA, 2016)

Não é possível ainda dizer que exista algum entendimento jurisprudencial sobre a convivência de marcas e IGS, apenas precedentes judiciais, que a depender do caso concreto, poderão ser utilizados.

2.9.1 O caso IG *Bourgogne* vs. marca *Borgonha*

A empresa Dreher S.A. – Vinhos e Champanhas obteve do INPI o registro da marca “BORGONHA” para vinho tinto de mesa e a utilizou durante algum tempo no mercado.

O *Institut National des Appellations d'origine des Vine et Faux-de-vie*, responsável pela denominação de origem “BOURGONGNE”, pronunciou-se, judicialmente, contra uso e registro da expressão pela empresa brasileira.

A decisão final coube ao Superior Tribunal Federal (STF), que analisou a situação com base no Código de Propriedade Industrial (Decreto-Lei 7903/45), atualmente em vigor (BRASIL, 1963).

Segundo STF, a referida legislação, por meio dos arts. 100¹⁰², e 101¹⁰³, não permite que se registre marca com nome geográfico diverso do local em que o produto é produzido. Assim, decidiu, em 1963, que é inadmissível o registro da palavra “BORGONHA” como marca, por tratar-se de imitação da famosa região vinícola francesa “BOURGONGNE” (BRASIL, 1963).

Inconformada, a empresa Dreher S.A., moveu recurso contra a decisão, que foi rejeitado de plano, com o mesmo argumento da decisão referida (BRASIL, 1966).

Apesar disso, a empresa recorreu novamente, desta vez alegando questões processuais e que o seu direito adquirido ao uso da marca “BORGONHA” é anterior à Convenção de Paris, de 1929. O STF entendeu que não se tratava de direito adquirido, pois considerou que a utilização da marca “BORGONHA” seria uma prática desleal em relação a denominação de origem “BOURGONGNE” (BRASIL, 1970)

Atualmente há no INPI uma marca registrada desde 1992 com a expressão “BORGONHA”¹⁰⁴, para massas alimentícias em geral, e mais um pedido em análise, datado de 2019, para os produtos farinhas, fermento em pó e massas alimentares.

2.9.2 O Caso *Bordeaux*

O Institut Nationaldes Appellations D’origine des Vins Et Auxde-Vie representada da coletividade titular da IG “BOURDEAUX” (ainda não registrada no Brasil), ajuizou ação judicial para declarar a nulidade de dois registros, referentes às marcas mistas e figurativa “BORDEAUX”, para serviço de buffet e alimentação, de titularidade da empresa Bordeaux Buffet S.A, perdendo na primeira instância.

Com recurso, levou o processo para ser analisado em 2º instância, que foi julgado pela 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional da Segunda Região.

No julgamento houve duas teses por parte dos julgadores.

¹⁰² Art. 100. Entende-se por indicação de proveniência a designação de nome de cidade, localidade, região ou país, que sejam notoriamente conhecidos como o lugar de extração, produção ou fabricação das mercadorias ou produtos. Parágrafo único. Nesse caso, o uso do nome do lugar de proveniência cabe, indistintamente, a todos os produtores ou fabricantes nele estabelecidos (BRASIL, 1945).

¹⁰³ Art. 101. Ninguém tem o direito de utilizar o nome correspondente ao lugar de fabricação ou de produção para designar produto natural ou artificial, fabricado ou proveniente de lugar diverso. Parágrafo único. Consideram-se de fantasia, e, como tais, registráveis, os nomes geográficos de lugares que não sejam notoriamente conhecidos como produtores dos artigos ou produtos a que a marca se destina (BRASIL, 1945).

¹⁰⁴ Registro no INPI de nº 814541720 (BRASIL, 2020c).

O juiz federal e relator do processo André Fontes defendeu que deveria ser aplicado o princípio da especialidade no caso, aduzindo “que serviços de buffet em nada se confundem com a produção de vinhos, e não há possibilidade de confusão para o consumidor, em razão da diferente especialidade”. Para ele “não deve haver nulidade onde não houver prejuízo” (BRASIL, 2005).

Em contrapartida, o juiz federal Guilherme Diefenthaler defendeu que a legislação nacional proíbe o registro de marcas com nome de IG, independentemente se a marca se refere a mercadoria igual ou diversas daquelas protegidas por IG, discordado, conseqüentemente, da aplicação do princípio da especialidade para o caso (BRASIL, 2005).

Aduziu ainda, que a convivência entre a marca e a IG conflitantes no processo, ensejaria em um aproveitamento parasitário da marca nacional em face da denominação de origem francesa, tendo vista que a classe para qual a marca estava registrada era de serviços de alimentos, o que fazia alusão a vinhos (BRASIL, 2005).

A Turma, por maioria, seguiu esse último entendimento, e, assim, deliberou pela anulação do registro da marca nacional BORDEAUX (BRASIL, 2005).

Entretanto, atualmente constam no INPI dois registros de concessão de marcas idênticas a expressão “Bordeaux”, uma para veículos, peças e acessório concedida no ano de 2007¹⁰⁵ e outra para DVD, disco digital de vídeo, televisão e outros, concedida no ano de 2012¹⁰⁶, (BRASIL, 2020c), além de mais três marcas contendo a expressão, são elas: NEW BORDEAUX, para serviço de estética, concedida em 2010¹⁰⁷; CREMA BORDEAUX, para pedras, concedida em 2015¹⁰⁸; SANKONFORT BORDEAUX, para colchão e travesseiros, concedida em 2018¹⁰⁹.

2.9.3 O Caso “Salinas”

A “REGIÃO DE SALINAS”, no norte do Estado de Minas Gerais, foi reconhecida como indicação de procedência para identificar aguardente de cana tipo cachaça em 2012 (BRASIL, 2020a).

¹⁰⁵ Registro no INPI de nº. 825972728. Classe NCL(8) 12 (BRASIL, 2020c).

¹⁰⁶ Registro no INPI de nº. 900350016. Classe NCL(9) 09 (BRASIL, 2020c).

¹⁰⁷ Registro no INPI de nº 828592691. Classe NCL(8) 44 (BRASIL, 2020c).

¹⁰⁸ Registro no INPI de nº 904976262. Classe NCL(10) 19 (BRASIL, 2020c).

¹⁰⁹ Registro no INPI de nº 910555230. Classe NCL(10) 20 (BRASIL, 2020c).

Na época, teve oposição, no INPI, do titular da marca “SALINAS” que alegou ser uma marca nacionalmente reconhecida e o que registro de uma IG homônima poderia induzir o consumidor ao erro (LOCATELLI, 2016).

O INPI rejeitou a oposição do titular da marca SALINAS, sob a justificativa que o registro de uma IG tem natureza declaratória, isto é, declara uma situação pré-existente, de modo que a existência de uma marca anteriormente registrada não impede o reconhecimento de uma IG (LOCATELLI, 2016).

Após o registro da indicação de procedência Salinas, o seu titular - Associação dos Produtores Artesanais de Cachaça de Salinas (APACS)- solicitou o registro de três marcas composta com a mesma apresentação da indicação de procedência: uma para bebidas destiladas, bebidas alcoólicas, bebidas espirituosas¹¹⁰; e outras duas, respectivamente para serviços prestados por entidades de representação de classes perante a Administração Pública¹¹¹ e para serviços prestados por entidades de representação de classes em organização de eventos, cursos, treinamento, palestra e seminário.¹¹²

O INPI, quanto ao primeiro pedido, solicitou que o termo “REGIÃO DE SALINAS” fosse retirado do sinal Macário, como o titular não o fez, o pedido foi arquivado. No que se refere aos outros dois pedidos, o mesmo foi deferido, sem nenhuma ressalva.

Ressalta-se que há mais dois pedidos, cujo nome e imagem são idênticos a expressão “Salinas”, requerido pelo referido titular, que encontra em análise pelo INPI, respectivamente para serviços prestados por entidades de representação de classes para intermediação comercial e controle de qualidade de produtos.

Atualmente há 60 marcas registradas com o termo “salinas” para diferentes classes e 39 pedidos em análise (BRASIL, 2020c).

2.10 A EXPERIÊNCIA ESTRANGEIRA SOBRE CONFLITOS ENTRE MARCAS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS.

No contexto estrangeiro, diferentemente do Brasil existem países com longa tradição na proteção da IG, mas também existem àqueles que como o Brasil, esta proteção é recente. Mas em

¹¹⁰ Registro no INPI de nº. 913485799. Classe NCL(11) 33 (BRASIL, 2020c).

¹¹¹ Registro no INPI de nº 913485802. Classe NCL(11) 42 (BRASIL, 2020c).

¹¹² Registro no INPI de nº 913485861. Classe NCL(11) 45 (BRASIL, 2020c).

ambos o conflito entre marca e IG chegou ao judiciário ou no âmbito administrativo do órgão nacional responsável pelo registro¹¹³.

Obviamente que os países que possuem uma tradição mais antiga na proteção das IGs terão um maior número de casos relacionado ao conflito desta com a marca. Por exemplo, os países que integram a União Europeia em sua maioria possuem um histórico de uso da IG. Em consulta, com o termo “IG”, realizada em dezembro de 2019 no domínio eletrônico do Tribunal de Justiça da União Europeia, encontrou-se o registro de 52 julgados relacionados aos conflitos entre IG e marcas. O número de conflito certamente é maior, caso verificado a jurisprudência interna de cada país.

Um ponto a ser destacado é que a forma de solução para o problema pode variar de país para país, isso se dar justamente por conta da ideologia e interesse nacional escolhido.

Diante dos vários casos existentes, este trabalho analisará aqueles considerados mais paradigmáticos para ordem interna dos países, aproveitando-se da sistematização realizada pela Associação Interamericana da Propriedade Intelectual em seu livro comentado sobre as decisões entre marca e IG (URRUTIA, 2019). Serão acrescentados outros casos judiciais, para enriquecer a discussão, retirados de trabalhos acadêmicos e de decisões do Tribunal das Relações de Portugal e do Tribunal das Relações da União Europeia.

2.10.1 Chile: *Champagne vs. marca Costa Galleta Champaña*

Em 2012, a empresa Carozzi solicitou a órgão registrador do Chile o registro da marca “COSTA GALLETA CHAMPAÑA” para biscoitos (HERRERA *in* URRUTIA, 2019).

O Comitê Interprofissional do Vinho e Champanhe ofereceu oposição ao pedido, alegando, dentre outros motivos, que a referida marca poderia induzir o público ao erro no tocante a origem do produto, em razão de conter o termo “CHAMPAGNE”, que se trata de uma região da França. Argumentou também, que a referida expressão se trata de denominação de origem protegida, o que inviabilizaria o registro (HERRERA *in* URRUTIA, 2019).

¹¹³ Para uma análise dos principais casos estrangeiro envolvendo o conflito entre marca e IG cf. URRUTIA, Ninoshka (coord.). **Libro comentado sobre decisiones entre Indicaciones Geográficas vs. Marcas**. ASIPI, 2019. Disponível em: <https://asipi.org/biblioteca/download/libro-comentado-sobre-decisiones-entre-marcas-vs-ind-geograficas/>. Acesso em: 06 de dez. 2019

A empresa Carozzi contestou, aduzindo que a marca não tinha condições levar o consumidor a erro, pois é formada por três palavras que confere capacidade distintiva ao signo, e que do termo “CHAMPAÑA” ser utilizado no Chile por mais de 30 anos para designar um tipo específico de biscoito, o que faz com que o termo seja genérico e apropriável.

O órgão registrador de marca no Chile, utilizando o princípio da especialidade e verificando a distância mercadológica entre os produtos, concedeu o registro da marca (BARBOSA; CAMPOS, 2019).

Com isso, o caso parou no judiciário, que em primeira instância declarou à irregistrabilidade da marca, reconhecendo a possibilidade de a mesma levar o consumidor ao engano em relação à origem do produto (HERRERA, *in* URRUTIA, 2019).

Todavia esta decisão foi revogada em sede da segunda instância, a qual considerou que os termos “COSTA” e “GALLETA”, atribuem distintividade suficiente ao sinal, fazendo com que o consumidor não seja levado ao erro pela expressão “CHAMPAÑA”, uma vez que este último, no Chile, trata-se de gênero de um produto reconhecido antes do registro da expressão como Denominação de Origem no país (HERRERA *in* URRUTIA, 2019).

A Suprema Corte do Chile confirmou a decisão de segunda instância, ratificando os fundamentos da mesma (HERRERA *in* URRUTIA, 2019).

Observa-se neste caso que foram utilizados os seguintes critérios para resolver o problema: princípio da especialidade; teoria do total indivisível, para verificar se a marca como um todo teria um significado mais forte do que o elemento CHAMAPANHÃ; e o conhecimento do público consumidor sobre a marca.

2.10.2 Espanha: Café *Nariño* vs. *Oro Nariño*, IG *Scotch Whisky* vs. marca *Glen Dowan*.

A empresa suíça *Qbo Coffee GmbH* solicitou o registro da marca “ORO NARIÑO” ao Gabinete Europeu da Propriedade Intelectual da Espanha, para produção e comercialização de café e seus derivados (COVARRUBIA *in* URRUTIA, 2019).

Esclarece-se que “NARIÑO” é uma região da Colômbia, reconhecida internacionalmente em razão do seu café, sendo essa expressão protegida em seu país de origem como IG, mas sem registro na União Europeia. Embora, haja um tratado bilateral e a União Europeia, em que ambas

as partes se comprometem em respeitar os direitos de propriedade intelectual um do outro (COVARRUBIA *in* URRUTIA, 2019).

Gabinete Europeu da Propriedade Intelectual da Espanha pelos seguintes motivos: a marca conflita diretamente com a IG “CAFÉ NARIÑO”, protegida na União Europeia por meio de acordo bilateral; há um reconhecimento dos consumidores da União Europeia da IG “CAFÉ NARIÑO”, tendo em vista que mais de um milhão e meio de quilos de café foram exportados apenas para a Espanha durante 2010-2012; a IG teria prioridade em relação à marca, pois o seu pedido de registro na Colômbia data de 11 de fevereiro de 2014, e o pedido de registro da marca é de 22 de abril de 2015; a marca é evocativa, no sentido que evoca uma região que é reconhecida mundialmente pelo seu produto; e por fim, o termo “ORO” não conferiria capacidade distintiva a marca para que fosse distinguida da IG colombiana “CAFÉ NARIÑO”(COVARRUBIA *in* URRUTIA, 2019).

Percebe-se que vários foram os critérios utilizados para formulação da solução jurídica. O princípio da anterioridade foi utilizado para definir quem primeiro teve o direito de uso. O princípio da territorialidade foi utilizado para confirmar o que foi estabelecido no acordo bilateral. A teoria do total indivisível foi utilizada para verificar a distinguibilidade da marca em relação a IG.

Uma situação interessante envolvendo colisão entre IG e marca foi analisada pela Oficina Espanhola de Marca e Patentes, trata-se do conflito entre a IG escocesa “SCOTCH WHISKY” e o pedido de registro da marca espanhola “GLEN DOWAN” (RODRÍGUEZ *in* URRUTIA, 2019).

Aparentemente os dois termos não possui nenhuma relação, pois possuem grafia e fonética totalmente diferente. Todavia *The Scotch Whisky Association* (SWA), órgão responsável pela IG “SCOTCH WHISKY”, ofereceu oposição ao registro da referida marca, alegando que a expressão “GLEN” é um termo nativo da Escócia para se referir a um vale estreito e também utilizado para nomes pessoais, além de ser de uso comum para nomear várias cidades. Além disso, os “Glens” (os vales escoceses) são famosos pela produção de bebida espirituosa, fazendo parte de várias marcas que se referem a produto que também utilizam a IG “SCOTCH WHISKY”. No entendimento da SWA, a palavra “GLEN” seria um termo evocativo da Escócia, e se utilizado para bebidas espirituosas, conflitaria diretamente com a IG “SCOTCH WHISKY”, levando o consumidor a erro (RODRÍGUEZ *in* URRUTIA, 2019).

A Oficina Espanhola de Marca e Patentes considerou os argumentos da SWA e não concedeu o registro à marca GLEN DOWAN (RODRÍGUEZ *in* URRUTIA, 2019).

2.10.3 Peru: *Pisco vs. marca Pisc tonic e Bourbon vs. marca Borbon*

Em 2016, foi solicitado no Peru o registro da marca “PISCTONIC” para bebidas alcoólicas. O Departamento de Propriedade Industrial do Peru rejeitou o pedido pelo fato da expressão “PISCO” no Peru ser protegida como IG para vinhos e bebidas espirituosas (SEGURA *in* URRUTIA, 2019).

O entendimento deste órgão é que o simples fato de uma marca ter uma denominação de origem em sua estrutura descarta o registro, não sendo relevante se a referida marca é acompanhada ou não de outros elementos, em razão da legislação proibir que marca contenha expressão pertencente à IG (SEGURA *in* URRUTIA, 2019).

Portanto, a proteção concedida à IG é absoluta, priorizando exclusivamente esta em caso de semelhança com marca (SEGURA *in* URRUTIA, 2019).

Outra situação ocorrida no Peru foi o conflito entre a marca “BORBON” para bebidas alcoólicas e a expressão “BOURBON” reconhecida mundialmente para uísque Americano (SEGURA *in* URRUTIA, 2019).

Embora “Bourbon” não seja uma IG protegida no Peru, a marca “BORBON”, teve seu registro negado, em razão de foneticamente produz um som que pode ser identificado pelo público consumidor peruano como a tradução da denominação de origem BOURBON, o que poderia induzir o público de que a bebida alcoólica produzida teria a mesma qualidade e origem daquelas identificadas com o termo BOUBON (SEGURA *in* URRUTIA, 2019).

2.10.4 México: *Cognac vs. Paris de noche*

O Grupo Kosako do México SA, responsável por comercializar bebidas alcoólicas a base de cola timbrado com a marca “PARIS DE NOCHE”, incluiu nos rótulos do seu produto, juntamente com a marca, a expressão “COGNAC”, que se trata de uma denominação de origem francesa, também para bebida alcóolica (RANGEL; COLLADA *in* URRUTIA, 2019).

A entidade representativa do COGNAC, denunciou o fato ao Instituto de Propriedade Intelectual do México, o qual penalizou o Grupo Kosako no valor equivalente a 2.500 dias de salário mínimo geral vigente no país e determinou prazo para não comercialização do produto, sob

pena diária de 500 dias do salário mínimo vigente no país, por ser a expressão COGNAC protegida no México por meio de acordo bilateral (RANGEL; COLLADA *in* URRUTIA, 2019).

2.10.5 Itália: IG “*Piadina Romagnola*” vs. marca “*Rimini Passione Piada*”, IG “*Scotch Whisky*” vs. marcas “*Scottish Swordsman*” e “*Scottish Pipe*”, IG “*Vino Nobile di Montepulciano*” vs. marca “*Nobile Prima*”.

O conselho regulador da IG italiana “PIADINA ROMAGNOLA”, que se refere a massas, ajuizou uma ação no Tribunal Ordinário de Primeira Instância de Ancona – Itália, solicitando a declaração de nulidade da marca “RIMINI PASSIONE PIADA”, registrada também para massas, de propriedade da empresa NATURAL FOOD S.R.L (TORELLI *in* URRUTIA, 2019).

Argumentou que o termo Rimini presente na marca é o nome de uma província italiana que faz parte da delimitação geográfica da IG PIADINA ROMAGNOLA, bem como a expressão “PIADA” é um sinônimo da palavra PIADINA (elemento da IG) que se refere pão achatada de farinha misturada com água, sal, manteiga e fermento, cozido em um disco de argila e aquecida com forno a lenha ou sobre pedra (TORELLI *in* URRUTIA, 2019).

A empresa NATURAL FOOD S.R.L. contestou, afirmando que o termo “ROMAGNOLA” é o que mais se sobressai na nomenclatura da IG, conferindo a esta suficiência distintiva, e que a marca não faz menção a este termo, o que evitaria a confusão. Alegou ainda, que a forma como produz o bem é diferente do método empregado pelos produtores que utilizam a IG (TORELLI *in* URRUTIA, 2019).

Tribunal Ordinário de Primeira Instância de Ancona, ao analisar o caso, ponderou que o conflito deve ser analisado a partir da perspectiva do consumidor relevante, que seria uma figura abstrata utilizada como parâmetro de análise (TORELLI *in* URRUTIA, 2019).

Afirmou que em algumas situações o consumidor embora não seja particularmente sofisticado, conhece as qualidades distintivas do produto da IG, e através disso é possível diferenciá-lo de outro, mesmo que contenha marca similar. Todavia, esta não seria a situação do caso (TORELLI *in* URRUTIA, 2019).

Para o Tribunal a marca “RIMINI PASSIONE PIADA” ao utilizar fazer referência ao nome geográfico “RIMINI” e ao tipo de produto específico da região, por meio do termo “PIADA” cria um link entre seu produto e uma das cidades mais conhecidas no território de origem da

“PIADINA”, o que levaria o consumidor a confundir a origem geográfica dos bens. Assim, declarou a nulidade da marca RICCIONE PASSIONE PIADA (TORELLI *in* URRUTIA, 2019).

Outra situação enfrentada pelo Poder Judiciário da Itália, foi envolvendo a IG “SCOTCH WHISKY” e as marcas italianas “SCOTTISH SWORDSMAN” e “SCOTTISH PIPER”, todos para bebidas espirituosas. A Suprema Corte da Itália ponderou que a presença da expressão “SCOTTISH” (em português, escocês) pode induzir o consumidor a erro, ao levá-lo a acreditar que a bebida provém da Escócia, entendeu que o caso tratava-se de concorrência desleal e arbitrou multa contra o titular da marca colidente (TORELLI *in* URRUTIA, 2019).

O Poder Judiciário Italiano teve a oportunidade de analisar um caso curioso, envolvendo a IG “VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO” e a marca “NOBILE PRIMA”, ambas da Itália e para vinhos (TORELLI *in* URRUTIA, 2019).

O ponto em comum dos dois termos é a expressão “NOBILE” (em português nobre) que não individualiza necessariamente uma região, mas trata-se de um adjetivo (TORELLI *in* URRUTIA, 2019).

Apesar disso, o Poder Judiciário entendeu que a presença da expressão “NOBILIE” na marca levaria o consumidor a erro, tendo em vista que o referido termo é uma expressão utilizada pela região de Montepulciano desde 1787, por meio do termo “VINO NOBILIE”, além do que, na Itália quando a palavra “NOBILE” é associada a vinho é compreendida apenas como um adjetivo, mas sim com indicativa do vinho produzido na região de Montepulciano (TORELLI *in* URRUTIA, 2019).

Este caso é bastante interessante, pois um termo que aparenta ser genérico, diante do conhecimento do público ao relacioná-lo ao vinho, semanticamente perde a sua função de adjetivo, para funcionar com indicação de origem.

2.10.6 Portugal: IG Porto e marca “O PORTO CAR”

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial de Portugal concedeu registro a marca “OPORTOCAR” para designar produtos e serviços relacionados a automóveis (PORTUGAL, 2017).

O Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (IVDP) interpôs recurso contra a decisão proferida pelo INPI, sustentando que a Denominação de Origem Porto deve ser protegida

independentemente da afinidade entre os produtos, bem como, a empresa titular da marca “OPORTOCAR”, busca tirar partido indevido da referida DO (PORTUGAL, 2017).

O INPI negou o recurso fundamentando que o registro da marca não é capaz de causar a banalização ou diluição da DO e que não existe nenhum impeditivo legal para o seu registro (PORTUGAL, 2017).

Com isso, o IVDP judicializou a causa, que foi analisada pelo Tribunal da Relação de Lisboa (PORTUGAL, 2017).

O Tribunal verificou que no INPI existia dezenas de marcas, para diferentes classes, com a expressão “Porto”, com isso conclui que o registro da marca “OPORTOCAR”, não seria capaz de contribuir com a diluição da DO (PORTUGAL, 2017).

Além disso, afirmou que o vocábulo porto tem diversos significados, a depender do sentido semântico que é usado, bem como, não ficou demonstrado nenhum ato de concorrência desleal, má-fé, ou utilização da marca para tirar partido indevido (PORTUGAL, 2017).

Com este julgado, concluiu que não basta que se prove a mera utilização de sinal idêntico ou parecido com uma denominação de origem ou uma IG para seja recusado o registro da marca; e que uma marca com expressão de IG, mas referindo-se a produto diferente desta, só poderia ter seu registro negado caso verificado a busca de aproveitamento indevido do prestígio da IG ou se fosse capaz de prejudicá-la, contribuindo com sua diluição (PORTUGAL, 2017)..

2.10.7 Panamá: *Scotch Whisky vs. King’s Label y Diseño*

Em 2002 foi registrada a marca mista “KING’S LABEL Y DISEÑO” para Whisky e bebidas alcoólicas com exceção de cerveja no Panamá, todavia, no conjunto marcario constava os termos, dentre outros: Whisky, Whisky Fino Y Selecto e John E. Stewart & Sons Ltd. (MOLINO *in* URRUTIA, 2019).

The Scotch Whisky Association (SWA) solicitou ao poder judiciário do Panamá que a nulidade da referida marca, pois embora ela não indicasse expressamente que o produto era escocês, mencionava a sociedade denominada “John E. Stewart & Sons Ltd”, composta com o termo “STEWART” que é originário da Escócia, o que evocava uma procedência que não possuía, o que era reforçado com os termos “Whisky” e “Whisky Fino Y Selecto”(MOLINO *in* URRUTIA, 2019).

O poder judiciário acatou a argumentação da SWA e negou registro a referida marca (MOLINO *in* URRUTIA, 2019).

2.10.8 O caso da *Budweiser*¹¹⁴

A expressão “BUDWEISER” corresponde à tradução em vários idiomas do nome da cidade *České Budějovice*, na República Checa, que produz cerveja desde o século XII, reconhecida pelo seu método de proteção (SANTIAGO, 2017).

Desde o final do século XIX, a cervejaria americana Anheuser-BuschInbev Co. (ABI) e a cervejaria checa Budweiser Budvar National Corporation (Budvar), lutam para pelo direito de usar o nome “BUDWEISER” em seus produtos (LOUCKS, 2012; UNIÃO EUROPEIA, 2011).

As expressões “*Budějovické pivo*”, “*Budějovickýměšť anský var*” e “*Českobudějovické pivo*” que são termos originas para a expressão “Budweiser” está registrada na União Europeia como IG desde o ano de 2003 (UNIÃO EUROPEIA, 2011).

A Budvar é titular de 380 marcas em 101 países, dos quais as mais conhecidas são: “*Budweiser*”, “*Budvar*”, “*Budweiser Budvar*”, “*Bud*”, “*Budějovický Budvar*” e “*Czechvar*”. A ABI não pode utilizar a marca “Budweiser” em 70 países (SANTIAGO, 2017).

No ano de 1876 a ABI começou a fabricar cerveja para um imigrante da República Tcheca, com a o nome “*CC Budweiser Beer*”. No ano de 1891 este imigrante transferiu para ABI o nome e as marcas registrada que possuía (LOUCKS, 2012; UNIÃO EUROPEIA, 2011).

Posteriormente, em 1895 foi fundada na Boêmia do Sul, República Tcheca a cervejaria Budvar. Na região existiam outras cervejarias que utilizavam a expressão Budwiser. Mas com o tempo, a Budvar foi adquirindo essas cervejarias e se tornou o único produtor da região (UNIÃO EUROPEIA, 2009; LOUCKS, 2012).

O conflito iniciou-se quando a Budvar entrou no mercado americano utilizando a marca “Budweiser”. Após a judicialização da situação, foi realizado em 1911 entre as duas empresas, em que foi permitido a ABI utilizar a marca fora da Europa e desde que não utilizasse o termo “original”, nem como registrar a marca nos Estados Unidos. Em contrapartida, Budvar poderia

¹¹⁴ Para uma análise do caso “Budweiser” cf. LOUCKS, Melissa A. **Trademarks and Geographical Indications: conflict or coexistence?**. 2012. 123 fls. Thesis (Master of Laws) – School of Graduate and Post doctoral Studies The University of Western Ontario, Ontario, 2012, p. 2-13 e 80-96.

utilizar a marca Budweiser nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, para designar a origem geográfica (LOUCKS, 2012).

Em 1939, por meio de uma indenização, a Budvar concordou em interromper o uso do nome “BUDWEISER” em sua cerveja vendida nos Estados Unidos e em seus territórios (LOUCKS, 2012).

Buscando ampliar o seu mercado, a ABI na década de 1970 passou a comercializar a sua cerveja com a marca litigiosa no Reino Unido, tendo em vista que este país, até então, não fazia parte da União Europeia e não estava previsto no acordo de 1911 firmado com a Budvar. Assim, surgiu uma série de litígios administrativos e judiciais no âmbito do Reino Unido, União Europeia e Organização Mundial do Comercio (OMC) (LOUCKS, 2012, UNIÃO EUROPEIA, 2011, 2009).

Enquanto o litígio da Budweiser continuou entre as próprias empresas em diversos países¹¹⁵, outra disputa começou entre seus respectivos estados em nível internacional (LOUCKS, 2012).

Os EUA registraram uma denúncia na OMC, alegando que a UE discrimina as leis geográficas estrangeiras de IGs e não fornece proteção suficiente às marcas comerciais pré-existentes questão semelhantes ou idênticas às protegidas na UE (LOUCKS, 2012).

A UE contestou afirmando que a ABI não poderia utilizar a expressão “Budweiser”, pois trata-se de IG tcheca protegida dentro da comunidade europeia, tendo em vista que a Budvar a registrou como “*Budejovicky*” (LOUCKS, 2012).

Os EUA replicaram aduzindo que a marca havia sido registrada pela ABI anteriormente ao registro da IG, e assim o direito sobre a marca deveria prevalecer sobre a IG posteriormente registrada (LOUCKS, 2012).

O resultado disso foi a divisão do mercado internacional entre as duas empresas e o aumento de tensão entre ambas, que culminou em dezenas de processos judiciais nas jurisdições de diversos países (LOUCKS, 2012).

O litígio no Reino Unido resultou em uma decisão do Tribunal de Justiça Europeu, permitindo a coexistência de uso por ambas as empresas, sob o fundamento de que o titular de uma marca anterior não pode obter a exclusividade em relação a uma IG registrada posteriormente, e, porque, os consumidores desse país sabem diferenciar as cervejas que são rotuladas com a referida expressão (LOUCKS, 2012; UNIÃO EUROPEIA, 2011).

¹¹⁵ Santiago (2017) expõe o conflito entre as duas empresas em alguns países da União Europeia.

2.10.9 Tribunal Geral da União Europeia: IG “*Toscano*” vs. marca “*Toscoro*”, IG “*Porto*” vs. marca “*Port Charlotte*”

Em 2003 foi registrada a marca comunitária “TOSCORO” para azeitona e pastas de azeitona (UNIÃO EUROPEIA, 2017).

No ano de 2012 o Consórcio pela Proteção do Azeite Virgem de Oliva de Toscano, solicitou a anulação da referida marca, alegando que: o termo “TOSCORO” evoca claramente a região de Toscana; o elemento “Tosco” é uma palavra italiana alternativa para “toscano”, que significa um nativo da região de Toscana, e que a palavra “TOSCORO” significa oro de Toscana (BONILLA *in* URRUTIA, 2019; UNIÃO EUROPEIA, 2017).

O titular da marca TOSCORO, manifestou-se, entre outros motivos processuais que a palavra Toscana era genérica para designar azeite de oliva, e, portanto, poderia ser apropriada por outrem (UNIÃO EUROPEIA, 2017).

O Tribunal Geral da União Europeia decidiu o caso em 2017, considerando que à expressão fonética e visual dos dois sinais não compensam a grande semelhança entre eles. “Nesse caso, a marca sugeriria a ideia de que os produtos fabricados por eles sejam toscanos e que, no caso do azeite, teria as características do azeite extravirgem toscano, produzido de acordo com a disciplina da IGP” (UNIÃO EUROPEIA, 2017; ALABRESE; TRENTIN, 2017).

O referido Tribunal também apreciou o conflito entre a IG PORTO para vinhos e a marca “PORT CHARLOTTE”, registrada em 2007 no Escritório de Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) (UNIÃO EUROPEIA, 2015).

Em 2011, o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (IVDP) solicitou a nulidade da marca “PORT CHARLOTTE” perante a EUIPO, alegando que o termo “PORT” induziria o consumidor a acreditar que a bebida era oriunda da região do Porto, em Portugal, além de explorar indevidamente a reputação da IG (GINER, 2019 *in* URRUTIA, 2019; UNIÃO EUROPEIA, 2015).

O examinador da EUIPO negou o pedido, afirmando que a marca contestada não teria condições de levar o consumidor ao engano (GINER *in* URRUTIA, 2019).

O IVDP recorreu da decisão dentro da própria EUIPO, mas o referido entendimento foi mantido. Então a IVDP apelou para o Tribunal Geral da União Europeia (GINER, 2019 *in* URRUTIA, 2019).

Em sua decisão o Tribunal afirmou que a marca “PORT CHARLOTTE” é formada por duas palavras de idiomas diferentes: “PORT”, de origem inglesa e que significa porto ou local situado na costa do rio, e a palavra “CHARLOTTE”, nome próprio feminino de origem francesa (UNIÃO EUROPÉIA, 2015).

Com isso asseverou que a palavra Port e Charlotte estavam vinculadas na marca, de tal forma que lido c como um todo, como uma unidade lógica e conceitual, será entendido pelos público como designando um porto com o nome de uma pessoa chamada Charlotte, e portanto, incapaz de induzir o consumidor a acreditar que a bebida é produzida na região do Porto, em Portugal. Ressaltou que ainda a marca contivesse a expressão PORTO, também não seria possível confundir o consumidor. Com isso, confirmou as decisões anteriores e manteve o registro da marca “PORT CHARLOTTE” (O'CONNOR *in* URRUTIA, 2019; UNIÃO EUROPÉIA, 2015).

2.11 A POSIÇÃO DOUTRINÁRIA SOBRE O CONFLITO ENTRE INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E MARCAS

A coexistência de marcas e IGs no mercado cria diversas situações que exigem a intervenção do direito, mas que não possui uma previsão legal específica. Nesse contexto, surgem os estudiosos do direito, que por meio da teoria e do raciocínio jurídico procuram construir soluções para resolver tais problemas.

A orientação doutrinária se dar dentro do contexto jurídico do país que é desenvolvida, e, portanto, pode estar condicionada a cultura, ideologias e interesses, o que leva ao pouco consenso. Por exemplo: os países que integram a União Europeia geralmente têm uma tradição histórica em relação as IGs, protegendo-as através de legislação específicas, o que privilegia a IG em relação a marca. Por sua vez, os Estados Unidos, Canadar, Austrália e outros¹¹⁶, possuem uma tradição em relação às marcas, inclusive é por meio desta que protegem a maioria das IGs, e tendem a resolver o conflito por meio “*First in Time First in Right*” (primeiro no tempo, primeiro no direito). Mas essa diferença de tratamento não se dar apenas por conta da cultura jurídica, mas também porque são rivais comerciais (LOUCKS, 2012; GOLDBERG, 2001).

¹¹⁶ Bulgária, Republica Tcheca, Albânia, China, Peru, Rússia, Romênia, Eslovênia, Suíça, Turquia, Cuba, África do Sul e Hong Kong incluem o reconhecimento e a proteção legal da IG na mesma regulamentação de marcas (REIS, 2015).

Em razão disso, as posições doutrinárias que são apresentadas abaixo servem mais como uma diretriz do que como uma regra, tendo em vista que cada país possui a sua própria realidade jurídica. Inclusive, as soluções propostas não significam que seja adotada pelo seu país origem. Certo é que se tratam de soluções pensadas dentro da academia para resolver problema real.

Leite (2016) analisando a legislação de Portugal e da União Europeia para marcas e IGs relacionadas ao vinho, entende que existe uma regra geral de prevalência das IGs sobre a marca, no sentido de que uma marca conflitante tem de respeitar às IGs vinícolas, com ressalva apenas para as situações em que marcas possuem registros anteriormente a IG, ou na possibilidade de recusa do registro da IG.

No seu entendimento essa regra não deve se aplicar apenas a marcas que se refiram a vinhos e a seus derivados, mas havendo similaridade de qualquer outra marca com uma IG vitícola, esta deve prevalecer (LEITE, 2016).

Também compreende que não deve ser permitido registro de marcas com nome geográfico semelhante à IG, mesmo que tais nomes tenham passado pelo fenômeno do “*secondary meaning*” (LEITE, 2016).

Chega a essas conclusões tanto a partir de interpretações normativas, quanto em razão do fato de que às IGs relacionadas aos vinhos falam ao consumidor e influenciam a sua decisão de compra, muito mais que a marca (LEITE, 2016).

Como regra para se verificar se uma marca e uma IG vitícola podem gerar confusão, estabelece dois requisitos: 1 - os sinais têm que ter semelhança em termos gráficos, fonéticos ou conceituais; 2 - a marca deve induzir facilmente o consumidor em erro ou confusão quanto à origem geográfica, natureza, qualidades do produto a que a marca se destina ou, pelo menos, induzir o consumidor a associar o produto a uma DO ou IG, quanto à origem geográfica, natureza, qualidades do produto (LEITE, 2016).

No que se refere aos sinais, deve se levar em consideração o elemento distintivo geográfico e o não nome geográfico. “Por exemplo, o elemento ‘Verde’ da DO Vinho Verde, e a raiz ou a terminação característica do nome, por exemplo a terminação ‘zola’ da DO Gorgonzola” (LEITE, 2016).

Ramacciotti (2015) realizou um estudo sobre as relações e conflitos entre IG e marca no direito italiano. Ao tratar sobre o impacto das normas da União Europeia no ordenamento jurídico da Itália, descreveu que não se pode utilizar os mesmos critérios de solução de conflitos entre

marcas aos conflitos entre marca e IG, em razão de existir uma diferença ontológica entre ambas. Quando não for possível aplicar o princípio da prevalência da IG em absoluto, não há uma regra geral e a análise deve levar em consideração os múltiplos fatores envolvidos, ou seja, a análise deve ser realizada caso a caso, formando um regime intermediário de coexistência entre direitos diferentes em relação ao mesmo nome geográfico.

Destaca ainda que no Congresso da Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Intelectual de 2006, foram propostos os seguintes critérios para se verificar a análise de confusão entre marca e IG: a reputação do IG e da marca; a extensão temporal; o conteúdo do uso; a boa-fé do usuário; e a probabilidade e grau de potencial confusão no público.

Quanto a este último requisito Ramacciotti (2015) disserta que a percepção do público deve ser utilizada para resolver um problema de comunicação empresarial, e não um problema jurídico, uma vez que é precisamente a mensagem transmitida pelos sinais que determina a repetição da compra e o sucesso do sinal de referência.

Carrau (2006) também entende que as regras que disciplinam os conflitos entre marcas ou os conflitos entre IGs não podem ser aplicáveis aos conflitos entre marca e IG, pelo fato desses dois institutos não só ter natureza jurídica diversa, mas aplicação diferente.

Com isso ele descarta a aplicação do princípio da prioridade registral, no qual, prevalece quem primeiro fez o registro, tendo em vista que o registro, a titularidade e os direitos sobre IG são totalmente diferentes sobre a marca. Mas acredita que o princípio da exclusividade e da veracidade que é transversal aos dois institutos e podem servir para resolver o problema da coexistência (CARRAU, 2006).

O princípio da exclusividade refere-se à faculdade que o titular do signo possui de proibir o uso por parte de terceiros. Já o princípio da veracidade impõe que tanto a marca quanto a IG transmitam informações verídicas (CARRAU, 2006).

Assim, pelo princípio da veracidade não se poderá registrar uma marca que induza uma falsa origem do produto, e pelo princípio da exclusividade, é possível verificar se está havendo abuso de direito da marca em relação a IGs (CARRAU, 2006).

Carrau (2006) ainda assevera que em vez de aplicar o princípio da prioridade para resolver o problema devem-se buscar alternativas que possibilitem a coexistência da marca com a IG. Com isso, para os casos em que a marca possui registro anterior à IG, o seu registro deve permanecer, desde que tenha sido registrada de boa-fé e que não induza o consumidor a uma falsa procedência.

Almeida (2001), a partir da legislação de Portugal, defende que não se deve fazer uso do princípio da especialidade para resolver o problema do conflito entre marca e IG, tendo em vista as diferenças dos institutos. Propõe que quando houver conflito entre uma marca e uma IG de prestígio (ou seja, uma IG conhecida tanto em Portugal como na União Europeia), que se adote, por analogia, o mesmo tratamento das marcas notoriamente conhecidas previsto no Código de Propriedade Industrial de Portugal, protegendo a IG em todas as classes; ou ainda, que se aplique, também por analogia, a mesma proteção dada as denominações de origem, que na época eram tuteladas por meio de Regulamento nº 2081/92 da Comunidade Econômica Europeia, que confere proteção a IG para todos os tipos de produtos.

Stern (2001) verificando que o tema não estava pacificado na Austrália propõe como forma de resolução de possíveis conflitos a aplicação do princípio registral da prioridade: aquele que primeiro registra, primeiro terá prioridade. Admitindo-se como exceção a coexistência quando verificada o uso de boa-fé pelos titulares da marca e da IG. Neste caso deve ser elaborado um regulamento de uso da marca quanto da IG, para que atue no mercado sem confundir o consumidor, e sem uma se aproveitar da reputação da outra.

Goebel e Groeschl (2014) analisaram precedentes judiciais de países pertencentes à União Europeia da década anterior ao ano de 2014, bem como os acordos internacionais e legislação interna. Chegaram à conclusão de que a regra de superioridade da IG em relação da marca não deve ser orientadora do conflito, mas sim os princípios da prioridade, exclusividade e territorialidade. Deste modo, quando surgir um conflito, o direito anterior prevalecerá e gozará de exclusividade no território que está protegido.

Spiegelner (2016b) ao analisar a legislação da Guatemala entende que quando uma IG for posterior e confusamente similar a uma marca previamente registrada e de boa-fé, para produtos iguais ou semelhantes, ou quando se tratar de uma marca notoriamente conhecida deve-se prevalecer o direito da marca sobre a IG.

Molina (2017) ao analisar a legislação da Argentina e os tratados internacionais propõe as seguintes regras para dirimir conflitos entre IG e marca: a) aplicação do princípio da especialidade; b) aplicação analógica das regras referente as marcas notoriamente conhecidas, para proteger o signo da IG por uso de terceiros e prevenir a sua vulgarização; c) aplicação do princípio da veracidade, tanto para conflitos relacionados a marca e IG de Vinhos, como em relação aos demais produtos, todavia, para vinhos deve invalidar a marca que contenha uma IG sempre que o produto

não venha da região distinta daquela informada pela IG, e para os demais produtos quando somente quando provar-se que pode levar o consumidor a erro; d) aplicação do princípio da prioridade, prevalecendo primeiro o que tenha sido registrado de boa-fé, todavia esse prioridade não pode ser aplicada quando se tratar de uma IG estrangeira, usada amplamente em seu país; e) permitir os casos de homônimas quando previstos em acordo multilaterais e bilaterais.

Barbosa, Peralta e Dupim (2019), a partir da interpretação da Lei de Propriedade Industrial do Brasil, entendem ser possível aplicar o princípio da especialidade em eventuais casos envolvendo marcas e IGs. Chegam a esse entendimento, pois a LPI ao conceituar denominação de origem e indicação de procedência não faz referência a produtos e serviços de forma genérica, mas usa a expressão “determinados produtos ou serviços”, o que faz aproximar a IG da mesma lógica do direito marcário no tocante ao princípio da especialidade.

Os autores informam três métodos para se aplicar o princípio da especialidade: afinidade mais restrita, em que é considerado marca e IG colidentes quando ambas se referirem a idêntico produto ou serviço; afinidade intermediária, em que os signos seriam colidentes não quando o produto ou o serviço fosse idêntico, mas que dentro do mesmo gênero, fosse elaborado com os mesmos materiais, o que dependeria bastante da subjetividade do examinador; e afinidade mais ampla, em que seria considerado o conflito quando a IG e marca se referissem ao mesmo gênero de produto ou serviço, por exemplo: se a IG tratar de produtos alimentícios, não se pode registrar marca semelhante a IG para tais produtos, mesmo que se trate de uma bebida.

Por entenderem que a discussão no Brasil sobre o tema é bastante embrionária, não opinam sobre quais dos tipos de afinidades devem ser aplicadas para verificar a possível confusão entre IG e marca, mas sustentam a possibilidade de aplicação do princípio da especialidade como solução jurídica para o problema.

Ainda no Brasil, Gonçalves (2007) advoga que se deve analisar a possibilidade de confusão entre marca e IG, não havendo confusão, não existirá o ilícito, e, portanto, a convivência entre ambos os signos deve ser permitida. Defende que a aplicação do princípio da anterioridade confere preferência a IG em detrimento da marca, quando àquela for registrada primeiro. Todavia, em situação inversa, quando a marca for registrada anteriormente a IG, a marca não terá preferência, mas a IG deverá possuir distintividade em relação a marca registrada anteriormente.

Gonçalves (2007) aduz também, que não se deve aplicar o princípio da especialidade para resolver o problema, pois o nome geográfico protegido pela IG, semelhantemente as marcas de alto

renome (que é uma exceção ao referido princípio), possui certa notoriedade e fama. Além disso, a IG não é apta para se referir a produtos e serviços na totalidade de suas classes, ao contrário, serve para diferenciar produtos dentro de uma mesma classe. Bem como, o convívio de marca e IG semelhantes pode aumentar o risco de confusão quanto a origem e diluição do nome geográfico, e pode possibilitar a ocorrência de aproveitamento parasitário da marca em relação a IG.

Por fim, Loucks (2012) adota uma posição radical, entendendo que marca e IG não entram em conflito, pois não envolvem interesses dos mesmos tipos de partes, nem alcançam os mesmos objetivos de negócios, haja vista que marcas comerciais e IGs representam dois diferentes abordagens que uma empresa pode adotar para obter vantagem no mercado. Assim, a marca e a IG podem coexistir no mercado.

3 MATERIAIS E METÓDOS

Com a finalidade de proporcionar maior familiaridade com o problema apresentado, foi utilizada a pesquisa exploratória (GIL, 2002), com vista a explicitar e propor soluções aplicáveis, servindo como caminho preparatório acerca de um tema, ainda pouco explorado pela doutrina nacional, e de base para pesquisas posteriores (CASARIN; CASARIN, 2012).

Por ser uma pesquisa de caráter teórico, fez-se uso dos métodos bibliográfico e documental, utilizando material já elaborado, constituído principalmente de livros, artigos científicos, dissertações, teses, monografias, legislações, decisões judiciais, etc. (GIL, 2002). Materiais estes que são tanto específicos sobre a temática, quanto transversais à mesma. Conseqüentemente, a pesquisa envolveu uma série de leituras sobre o assunto, descrevendo o pensamento dos autores e convergindo as opiniões, e, a partir disso, foi apresentado um ponto de vista conclusivo sobre o problema (OLIVEIRA, 1997).

Tendo em vista o objetivo geral da pesquisa, elaborar estratégias jurídicas para suprir a omissão normativa na regulamentação do convívio entre IG e marca em possíveis situações de colisões, o caminho teórico percorrido preceituou o art. 4º do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942, conhecido como Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro (LINDB), o qual dispõe: “Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” (BRASIL, 1942, art. 4º).

Esse dispositivo legal fundamenta a “integração do direito”, ou seja, o processo de preenchimento de lacunas existentes na Lei (BETIOLI, 2018). Assim, a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito, previstos no artigo supracitado, são meios de integração do direito, que devem ser utilizados pelo aplicador para suprir a lacuna legal (NUNES, 2017).

Segundo a doutrina, a integração do direito ocorre de duas formas: primeiramente, por meio da autointegração, que é o aproveitamento de elementos próprios do ordenamento jurídico nacional; e, posteriormente, por meio da heterointegração, que é a aplicação de normas que não fazem parte da legislação nacional (BOBBIO, 2014).

Ainda sobre os meios de integração previsto na LINDB, a doutrina tem entendido que os mesmos não obedecem a uma hierarquia ou são excludentes, por exemplo, não é obrigatório que primeiro se inicie o processo de integração pela analogia, e depois, em caso de negativa, utilize-se outros meios. Assim como, não significa que a utilização da analogia, exclui de antemão os

princípios gerais do direito (TARTUCE, 2016; BETIOLI, 2018).

A analogia “é um procedimento lógico argumentativo, que consiste em aplicar a um determinado caso, não contemplado de modo direto ou específico por uma norma jurídica, outra regra prevista para uma hipótese distinta, porém, semelhante ao caso não contemplado” (CARVALHO, 2009).

Os costumes são normas jurídicas não escritas (NUNES, 2017), decorrentes da prática reiterada de determinado ato, em virtude de sua necessidade jurídica (DINIZ, 2009).

Os princípios gerais do direito, segundo Reale (2009) “são enunciações normativas de valor genérico, que condicionam e orientam a compreensão do ordenamento jurídico, quer para a sua aplicação e integração, quer para a elaboração de novas normas”. Todavia, esse tema está longe de ser pacificado. No Brasil, a tese de três doutrinadores tem se sustentado, são eles: Dworkin (2002), Alexy (2015) e Ávila (2005).

Dworkin (2002) conceitua os princípios a partir da diferenciação das regras. Para Dworkin uma regra é aplicada de maneira “tudo ou nada”, já os princípios são normas que enunciam uma razão que conduz o argumento a uma certa direção. Em outras palavras, para Dworkin, os princípios são “*standards*” que devem ser observados, não por ter em vista uma finalidade econômica, política, ou social, que se possa considerar favorável, mas porque seja uma exigência de justiça.

Alexy (2015) entende que os princípios são mandados de otimização, isso quer dizer que os princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível, nos limites da realidade fática e jurídica

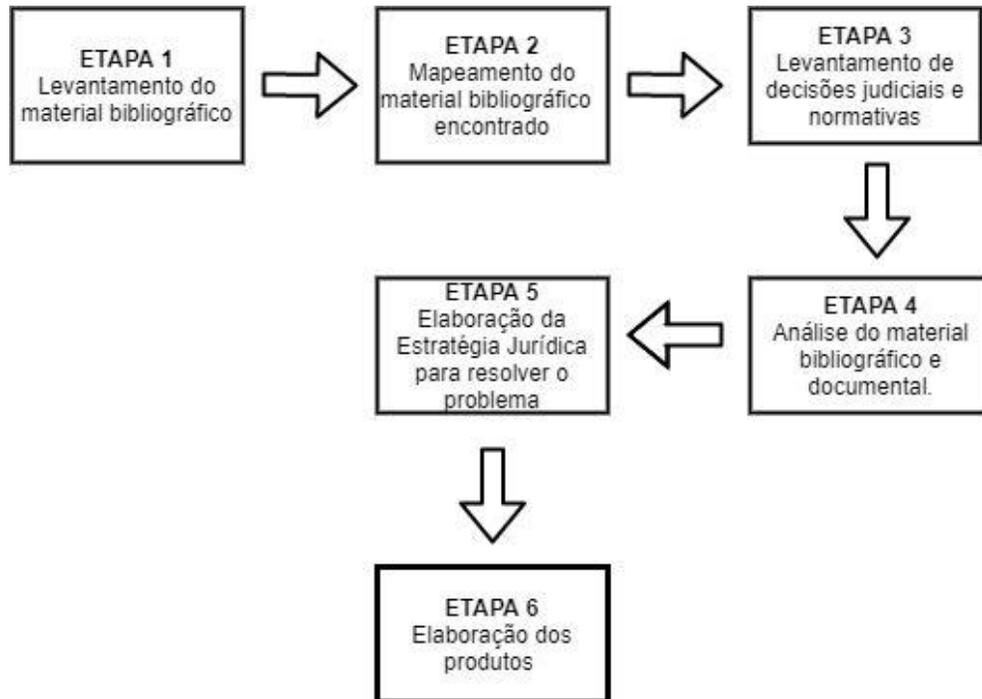
Por fim, Ávila (2005) compreende que os princípios são normas com grau de abstração elevado, mas que possuem aplicação efetiva, tal como as regras. E estas são normas bem específicas, com baixíssimo grau de abstração.

O trajeto teórico desta pesquisa, em obediência à LIDB, inicia-se por meio da autointegração, observando-se os elementos jurídicos nacionais, especificadamente, aqueles diretamente relacionados às marcas, às IGs e à propriedade intelectual. Tendo em vista que o arcabouço teórico nacional se mostrou suficiente para identificar formas de solução do problema, foi empregada a heterointegração, utilizando-se da doutrina e jurisprudência internacional para aprofundar alguns pontos da temática.

Seguindo este raciocínio, a pesquisa foi dividida em 6 (seis) etapas, conforme o fluxograma

apresentado na Figura 5.

Figura 5 – Etapas de desenvolvimento da pesquisa



Fonte: O Autor (2020)

Na primeira etapa foi levantado o material bibliográfico utilizado como fonte de pesquisa, notadamente, àqueles relacionados à IG e à marca. Ressalta-se que os termos de busca utilizados não foram idênticos para cada uma das bases de dados elegidas, isso porque, cada um dos sistemas de busca possui uma peculiaridade própria, de modo que, enquanto para uma, determinado termo, possa retornar resultados com maior precisão quanto ao foco da pesquisa, para outra, a busca resultou em considerável dispersão.

A Tabela 10 apresenta características das bases de dados, bem como limitações observadas em consultas de caráter exploratório preliminar. A partir daí, foi definida a escolha das bases de dados para o levantamento do material.

Tabela 10 – Bases de dados elegidas

BASE DE DADOS	CARACTERÍSTICAS DA BASE	LIMITAÇÕES
Google Acadêmico	Indexa conteúdos de bases de acesso abertos de várias revistas científicas nacional e internacional.	Apresenta um número elevado de resultado, cuja grande maioria não possui relação com o termo de busca.
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações	Integra os sistemas de informação de teses e dissertações das instituições de ensino e pesquisa brasileira.	Apresenta um número elevado de resultado, cuja grande maioria não possui relação com o termo de busca.
Rede Ibero-Americana de Inovação e Conhecimento Científico.	Plataforma que reúne estudos científicos produzidos no âmbito ibero-americano.	Quando inserida palavra chave em língua portuguesa, não apresenta resultados de documento em outro idioma.
Portal de Periódicos CAPES	Reúne trabalho científico de diversas bases dados nacionais e internacionais (CAPES).	Apresentou poucos resultados referente aos termos de busca.
Biblioteca eletrônica do INPI Academia	Reúne dissertações e teses específicas de mestrado e doutorado sobre Propriedade Intelectual produzidas no âmbito do INPI Academia	Não dispõe de um sistema de busca. A consulta é realizada por meio de uma lista dos trabalhos elaborados.
Repositório da Universidade de Coimbra	Trabalhos acadêmicos no âmbito europeu e em idioma nacional	Não havia permissão de acesso para vários trabalhos
Repositório da Universidade do Minho	Trabalhos acadêmicos no âmbito europeu e em idioma nacional	Não havia permissão de acesso para vários trabalhos
Repositório da Universidade do Porto	Trabalhos acadêmicos no âmbito europeu e em idioma nacional	Não foi encontrado material para formar a amostragem

Fonte: O Autor (2020)

A maioria dos trabalhos encontrados na busca exploratória não se relacionavam diretamente ao conflito entre marca e IG. Especialmente sobre esta última, a maioria dos trabalhos produzidos no Brasil apresentaram uma vertente voltada às potencialidades que uma IG pode propiciar ao território, sendo pequeno o número de trabalhos que abordasse o tema numa perspectiva jurídica. Devido à necessidade de maior amplitude da investigação para embasar a elaboração das estratégias jurídicas, conforme proposto nos objetivos da investigação, optou-se pela pesquisa utilizando as bases de dados Google Acadêmico, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, Rede Ibero-Americana de Inovação e Conhecimento Científico, Periódico Capes, Repositório da Universidade de Coimbra e Repositório da Universidade do Minho, apresentadas

na Tabela 10.

Como grande parte dos trabalhos encontrados não possuíam relação direta com o objeto de pesquisa foi selecionada uma amostra de maior relevância para análise.

A pesquisa realizada na base Google Acadêmico deu-se por meio de duas estratégias de busca: frase exata (estratégia A) e pela combinação intercalada das palavras dos termos de busca (estratégia B). O sistema não realizou procura apenas pelo título do trabalho, mas também, por todo o texto.

Na estratégia A, a depender do termo de busca apresentou um número de documentos inferior a 50. Na estratégia B, em todas as buscas realizadas, os resultados sempre superaram a casa do milhar, e de um modo geral, antes do 100º resultado observou-se afastamento da temática relacionada ao problema da pesquisa e semelhantes aos resultados da estratégia A. No entanto, a estratégia B permitiu encontrar resultados relevantes para esta pesquisa, que não foram encontrados por meio da primeira estratégia de busca. Neste caso, quando o retorno apresentava resultados que divergiam do foco da pesquisa investigava-se os trabalhos até o 150º resultado.

No apêndice A é apresentado o relatório de busca utilizando a base de dados Google Acadêmico.

A busca na base Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, por meio de frase exata (estratégia A), resultou em vários trabalhos sobre os institutos das marcas e das IGs, conforme demonstra a Tabela 11.

Tabela 11 – Relatório de busca na base Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações no período de dezembro de 2019 a janeiro de 2020.

Termos de buscas	Resultados da Busca	Material selecionado para análise
IG	85	12
Direito e Marca	62	11
Marca Comercial	137	5
Marca individual	21	0
Marca de certificação	3	2
Marca coletiva	14	1
Natureza Jurídica da propriedade intelectual	0	0
Convenção Única de Paris	5	2
Acordo de Madrid	2	1
Acordo TRIPS	70	4
Acordo de Lisboa	2	1

Fonte: O Autor (2020).

A maior parte dos trabalhos resultantes da busca na base Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações abordavam os temas marcas e IG na ótica de outras áreas do conhecimento e não na perspectiva jurídica. Além disso, vários resultados pertenciam a temáticas diferentes do interesse para análise nesta investigação.

A busca nas bases Rede Ibero-Americana de Inovação e Conhecimento e no Periódico Capes resultou em menor número, quando comparado às bases de dados citadas anteriormente. O Apêndices B e C apresentam os resultados da busca nesse banco de dados.

Na Biblioteca Eletrônica da Academia do INPI foram encontradas 97 dissertações relacionadas ao tema propriedade intelectual, dessas, 15 sobre marcas e 22 sobre IG, selecionadas para análise.

A busca nos repositórios das Universidades de Coimbra, Minho e Porto, todas em Portugal, foi especificadamente no que se refere à proteção jurídica da IG e o seu conflito com a marca, cujo resultados estão apresentados na Tabela 12. Ressalta-se que a busca foi realizada por meio da estratégia A.

Tabela 12 - Busca realizada no período da pesquisa: novembro-dezembro 2019 nos repositórios de Universidades de Portugal.

UNIVERSIDADE DE COIMBRA		
Termos de Busca	Número de documentos recuperados	Material selecionado para análise
IG	43	3
Denominação de origem	83	0
marca e denominação de origem	0	0
UNIVERSIDADE DE PORTO		
Termos de Busca	Número de documentos recuperados	Material selecionado para análise
IG	4930	0
Denominação de origem	5827	3
marca e denominação de origem	4128	0
UNIVERSIDADE DO MINHO		
Termos de Busca	Número de documentos recuperados	Material selecionado para análise

IG	5	1
Denominação de origem marca e denominação de origem	26	2
	0	0

Fonte: O Autor (2020)

Na segunda etapa, a partir do material levantado, foi elaborado o mapeamento do tratamento doutrinário sobre às IGs e marcas, a fim de encontrar métodos, teorias e propostas que pudessem ser utilizados como parâmetro para solução do problema. Como resultado, também foram identificadas as normativas aplicáveis à situação em análise.

Na terceira etapa, foi realizada o levantamento de decisões judiciais sobre o tema, que se deu por meio do sistema JusBrasil¹¹⁷, em razão desta plataforma conseguir reunir todas as decisões judiciais armazenadas nos sistemas de cada Tribunal do país. Para a análise das decisões selecionadas da amostragem foram consultados os arquivos do processo no site do Tribunal responsável. Também foi realizada busca de decisões envolvendo o conflito entre marca e IG no site do Tribunal Europeu de Justiça¹¹⁸. O resultado dessa pesquisa é apresentado na Tabela 13.

Tabela 13 – Resultados da busca de decisões judiciais nas bases Jusbrasil e Tribunal de Justiça da União Europeia.

Termos de buscas	Base de Dados	Número de documentos recuperados	Material selecionado para análise
Confusão entre marca e IG	Jusbrasil	502	8
Confusão entre marca e indicação de proveniência	Jusbrasil	77	4
IG	Tribunal de Justiça da União Europeia	603	52

Fonte: O Autor

Na terceira etapa, foi efetuada a análise das legislações e jurisprudências sobre a propriedade intelectual no Brasil, com a finalidade de se compreender como as mesmas podem ser

¹¹⁷ Acesso em: <https://www.jusbrasil.com.br/>

¹¹⁸ Acesso em: <http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=pt>

utilizadas para resolver o problema.

Na quarta etapa, foram examinados os institutos do direito marcário e da IG que podem ser utilizados para solucionar os possíveis conflitos entre IGs e marcas.

Na quinta etapa, buscou-se propor estratégias jurídicas para suprir possíveis conflitos, entre IG e marcas, por meio da conjugação dos resultados das demais etapas.

A sexta e última etapa consubstanciou-se na escrita do presente trabalho e na elaboração do artigo de artifício científico, sobre um dos pontos que foi abordado nas discussões (a inaplicabilidade do princípio da especialidade para resolver o conflito entre IG e marca) o qual foi submetido para exame na Revista Organização & Sociedade (estrato Qualis A2), e compõe o apêndice D.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A construção de uma estratégia jurídica para resolver o problema do conflito entre IG e marca não é uma tarefa fácil de ser realizada. Isso porque, a possibilidade de colisão entre os dois institutos é bastante variada, as naturezas jurídicas de ambas são diferente e não existe no Brasil vastas decisões judiciais sobre o tema que sirvam como norteadoras. Por outro lado, são poucas as normas que tratam do problema em suas particularidades e, embora haja uma significativa reflexão doutrinária relacionada a cada instituto em si, não se pode dizer o mesmo sobre o problema.

Apesar desse contexto, o ordenamento jurídico brasileiro e a produção científica relacionada ao direito de marca e da IG existentes dão conta de fornecer elementos que servem para dirimir a questão.

A Constituição Federal, o acordo TRIPS, a Lei de Propriedade Industrial e as normativas do INPI, não só estabelecem princípios e regras que disciplinam a situação diretamente, mas também impõem um raciocínio jurídico que deve nortear todo o caminho para se construir as soluções jurídicas perante o caso concreto. Soma-se ainda, o Acordo de Madri relativo à repressão das falsas indicações de procedência sobre mercadorias, principalmente no que se refere aos casos que envolvem IG genérica.

A reflexão doutrinária, especialmente sobre as marcas e sobre a semiótica fornece teorias e métodos que podem ser utilizados na elaboração da estratégia jurídicas para possíveis conflitos entre IG e marcas. De forma semelhante, a produção científica sobre a IG informa como deve se dar a aplicação dos princípios e regras previstas nos documentos normativos.

As decisões judiciais, tanto nacional (apesar de poucas) como as dos Tribunais estrangeiros, podem servir como paradigmas quando a situação de conflito for semelhante ao caso que elas disciplinam.

Apesar da variedade e especificidade de cada situação de colisão entre marca e IG, que por vezes reivindica uma solução particularizada, acredita-se que a combinação de todos os recursos apresentados pode ser utilizada para se construir formas de resolução do problema, bem como, acredita-se que a legislação impõe alguns pressupostos norteadores para a solução do conflito, que devem ser aplicados em todos os casos, são eles: a primazia jurídica da IG em relação à marca, a proteção ao consumidor, a proteção do empresário, e a proteção da IG contra a generalização em virtude de marca que lhe seja semelhante ou idêntica.

Abordando isso, o referido capítulo está estruturado da seguinte forma: no tópico 4.1 é apresentado as diferenças e relações jurídicas entre marca e IG; no tópico 4.2 discute-se sobre o posicionamento hierárquico entre IG e marca dentro do ordenamento jurídico nacional; no tópico 4.3 demonstra-se o foco por meio do qual deve-se analisar o conflito; no tópico 4.4 é realizado o exame sobre a possibilidade de aplicação dos métodos de solução de conflito entre marcas e entre IG, nas situações que envolvem o conflito entre ambos os institutos; no tópico 4.5 averigua-se como as teorias desenvolvidas com fundamento na semiótica para apurar a distintividade dos signos, podem ser utilizadas para integrar estratégias de superação do conflito entre marca e IG; no tópico 4.6 é abordado como os princípios comuns aos signos distintivos podem ser aplicado nesse conflito, aproveitando-se, inclusive de decisões judiciais sobre o tema; no tópico 4.7 é apresentado a estratégia jurídica proposta; e no tópico 4.8 é analisado casos hipotéticos de conflitos entre marca e IG.

4.1 DIFERENÇAS, COMPLEMENTARIEDADE E INDISSOCIABILIDADE ENTRE MARCA E IG.

As marcas e indicações do ponto de vista da semiótica possuem a mesma natureza: são signos distintivos. Ou seja, são instrumentos de comunicação por meio de sinais visuais que transmitem ao seu destinatário uma determinada informação.

Exatamente por este motivo possuem uma estreita aproximação, podendo ocorrer situações na qual o consumidor, em virtude da semelhança visual ou fonética de tais institutos, possa confundi-los no mercado em possíveis situações de concorrência. Inclusive, ao longo da história, os dois institutos foram muitas vezes confundidos (SPIEGELER, 2016a; AZEVEDO, 2018).

Numa perspectiva jurídica não se pode dizer o mesmo, pois há várias diferenças entre esses institutos, principalmente no que se refere ao seu regime jurídico e natureza jurídica¹¹⁹ (ALMEIDA, 2008).

A Tabela 14 indica as principais diferenças jurídicas entre a marca e a IG:

¹¹⁹ Sobre um estudo sobre as principais diferenças entre IG e marca cf. ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de. Key differences between trade marks and geographical indications. **European intellectual property review**, 2008, 406; Pimentel, L. O. e Silva, A. L. (Org). **Curso de propriedade intelectual & inovação no agronegócio**: módulo II, indicação geográfica/ Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 3^a.ed. Florianópolis, MAPA, Florianópolis: FUNJAB, 2013, p. 89-91.

Tabela 14 – Principais diferenças jurídicas entre as marcas e indicações geográficas.

TRATAMENTO JURÍDICO	MARCA	IG
Principais Legislações Espécies	Lei 9279/97 (LPI) Decreto-Lei nº 7.903/1945 Marca de produto ou serviço, marca coletiva, marca de certificação e marca de fato	Lei 9279/97 (LPI) Indicação de procedência ou denominação de origem.
Funções Essenciais	Distintiva	Distintiva, qualitativa, de origem e proteção ao patrimônio cultural
Elementos de composição do Sinal	Constituída por distintos elementos não vetados em lei.	Constituída por um nome geográfico e/ou representação da localidade
Titularidade	Pessoa física ou jurídica; no caso de marca coletiva: pessoa representante da coletividade.	Produtores vinculado ao espaço geográfico e que obedecem o CET, submetendo-se à fiscalização.
Natureza do Registro	Constitutivo	Declaratório
Solicitantes do Registro	Qualquer interessado	Organização representativa da coletividade de produtores ou prestadores de serviço.
Transferência de Titularidade	Pode-se licenciar ou ceder tanto pedido de depósito ou o registro da marca, com exceção da marca coletiva.	Inalienáveis, indivisíveis, e não podem ser licenciadas, salvo para pessoas vinculadas ao território, que obedeçam ao CET e submetam-se a fiscalização.
Natureza Jurídica quanto à essência do direito	Direito de Propriedade	Direito de propriedade e patrimônio cultural
Natureza jurídica quanto à classificação do direito	Direito Privado	Direito Transindividual Coletivo
Direito de Uso	Titular do registro	Restrito aos produtores/prestadores de serviços estabelecidos no local
Prazo de proteção	10 anos, com renovação	Condicionado ao cumprimento das condições prevista no CET

Fonte: O Autor (2020).

Essas diferenças são sob o enfoque genérico dos dois institutos. Todavia, contrastando às IGs com a marca coletiva e a marca de certificação, que aparentemente possuem uma aproximação jurídica, é possível identificar outras diferenças mais específicas.

Apesar das marcas coletivas não terem necessariamente função de qualidade e sim informação de origem/titularidade coletiva, elas são utilizadas geralmente de forma associada ao meio de produção tradicional e/ou a um território, com identidade e cultura próprias, comum entre os produtores ou prestadores (SOUZA, GOES, LOCATELLI, 2017). Por conta disso, do seu aspecto coletivo e por possuir um regulamento de uso, assemelha-se com às IGs. Mas esses dois institutos são diferentes.

A marca coletiva é de propriedade da entidade representativa, não sendo obrigatório que a marca seja aberta ao uso de qualquer produtor que cumpra o regulamento de uso, mas apenas aos que são membros do órgão coletivo (ALMEIDA, 2008; MELO, 2019). Já as IGs não são propriedade da entidade representativa, mas dos produtores da região delimitada, inclusive, com o direito de uso aberto a todos os produtores que pertençam a localidade, que obedeçam ao regulamento de uso e submetam-se ao controle (BRASIL, 2018a, art. 6º).

Embora as marcas coletivas possuam um regulamento de uso, a natureza deste diferencia-se da natureza do CET da IG. No primeiro busca-se apenas regulamentar a forma como os membros da entidade representante da coletividade deve utilizar a marca (BARBOSA, 2014), no segundo, o CET além disciplinar o uso da IG, prescreve o processo produtivo a fim de garantir as características típicas do bem (BRASIL, 2018a).

Além disso, as marcas coletivas diferenciam-se das IGs no que se refere às suas funções. A marca coletiva tem função de indicar que o produtor pertence a uma associação ou coletividade de pessoas semelhantes a ele (ALMEIDA, 2008), já a IG possui outras funções, conforme já apresentado no tópico 2.4.3.

A IG também é diferente da marca de certificação. Esta é de propriedade de somente de uma pessoa, àquela é de propriedade coletiva. O titular da marca de certificação não pode fazer uso dela para fins comerciais ou industriais, este proibitivo não está previsto para IG. O uso da marca de certificação é concedido apenas para aqueles que o titular permitir, já a IG o seu uso é potencialmente dado a todos que pertençam ao território, efetivamente para quem obedece ao regulamento de uso e submetem-se ao controle.

Soma-se ainda, que à IG na modalidade de DO não pode ser assemelhada a marca de certificação. Esta certifica qualidade conforme normas específicas e padrões técnicos, logo, qualquer produto ou serviço, em qualquer local ou região, que estejam dentro dessas normas, poderão ser certificados pela marca. Já à DO indica uma qualidade essencial ou exclusiva a uma origem geográfica específica, não podendo ser utilizada para produto ou serviço fora da área geográfica delimitada pela IG e que não foi produzido ou prestado conforme o CET (GONÇALVES, 2007).

Apesar desta pesquisa ter o seu enfoque nos conflitos entre marca e IG, é necessário ressaltar que a regra da relação entre os dois institutos não é de belicosidade, ao contrário, é de complementariedade, até mesmo porque há uma indissociabilidade da IG em relação a marca. Inclusive, essas relações podem ocorrer entre marca e IG que são semelhantes e idênticas.

A marca pode ser timbrada sobre o produto sem a necessidade de estar acompanhada pela IG, todavia o contrário não é verdadeiro, haja vista que a IG não diferencia a origem empresarial do bem, e sozinha, pode não ter condições de diferenciar o produto no mercado, principalmente quando não tiver alta notoriedade ou for genérica.

Lembra-se que a função de distintividade da IG está relacionada a qualidade e a origem geográfica, na qual estes transformam-se em distintividade (ALMEIDA, 2008). Assim, o consumidor poderá até diferenciar um produto de outro pela região, mas não conseguirá distinguir produtos de uma mesma região, sendo necessária à marca para fazer essa diferenciação.

Com isso, os produtos selados com IG, necessariamente devem vir acompanhados da marca, para que o produto tenha distintividade necessária no mercado para concorrer com outros semelhantes. Nisto se configura a indissociabilidade da IG em relação à marca.

A complementariedade existe no fato da IG agregar valor à marca e dar-lhe melhor destaque no mercado, servindo como uma espécie de endosso (LOUCKS, 2012), assim como na possibilidade de a IG proteger a marca. Exemplo disto é a estratégia já citada da empresa Pernod Ricard, que utiliza a IG para diferenciar produtos, cuja marca tenha sofrido falsificação (RODESCH, 2003). Nesta situação, a marca está sendo violada deslealmente, a utilização da IG serve não só para ajudar na distintividade do produto, mas também para proteger a marca, na medida que a mesma será associada a uma região e a uma qualidade específica, adquirindo maior notoriedade em razão disso e tendo mais força para rivalizar com as marcas falsificadas.

Outra possibilidade de complementariedade é a utilização simultânea, pelos mesmos produtores, de IG e marcas para proteger o nome geográfico, ou melhor, para proteger o patrimônio cultural como capital comercial no mercado internacional. É exemplo da marca e IG “CAFÉ DE COLOMBIA”.

A Colômbia buscando conquistar o mercado de exportação de café, especialmente nos Estados Unidos, Canadá e Europa, promoveu o registro da expressão “Café de Colombia” como marca e IG, com a mesma titularidade (ILBERT; PETIT, 2009).

A opção do registro da marca foi necessária para poder adentrar no mercado estadunidense, que somente reconhece a IG por meio do sistema de registro de marcas de certificação. Por outro lado, para entrar no mercado europeu, a IG demonstrou ser mais adequada do que a marca, não só porque os europeus tem uma tradição maior em valorização da IG, mas também porque, por meio de uma única solicitação de registro, é possível de se ter acesso a 27 países (ILBERT; PETIT, 2009).

Esta estratégia de combinar a marca com a IG, não somente facilitou a entrada do produto no mercado internacional, mas também protegeu o nome geográfico e a reputação do produto, garantindo a exclusividade do café colombiano nos Estados Unidos e na Europa (ILBERT; PETIT, 2009).

Um exemplo brasileiro dessa complementariedade entre marca e IG é o caso do Café da Região Cerrado Mineiro. Essa região obteve o registro da indicação de procedência para café em 2005, e no ano de 2013 obteve o registro de denominação de origem para o mesmo produto. Isso demandou um grande esforço da entidade representativa da coletividade, que na época era o Conselho das Associações de Cafeicultores do Cerrado, para instituição de normas e regulamentos que garantissem a qualidade do produto produzido na região.

No ano de 2006 a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais lançou o programa “Certifica Minas Café”, com o objetivo de adequar os cafeicultores às exigências do mercado externo de práticas agrícolas sustentáveis e rastreáveis. Os produtores poderiam utilizar a referida marca, desde que obedecessem a algumas condições, conforme o seu regulamento. Com isso, grande parte dos produtores de café, que possuíam o direito ao uso da IG da Região do Cerrado Mineiro, integraram esse programa de certificação (BARBOSA; DUPIM, 2017).

Após a adoção do sinal “Certifica Minas Café” houve aumento da produtividade do café, respectivamente de 15% e 20%, relacionado ao manejo de tratos culturais e recolhimento de embalagens de produtos tóxicos, bem como houve uma redução entre 5% e 7% do custo variável de produção, sendo incluído neste o trabalhador braçal (BARBOSA; DUPIM, 2017).

Destaca-se que o sinal “Certifica Minas Café” teve solicitação de registro apenas em 2016, como marca de serviço. No ano de 2018 o INPI proferiu despacho sendo solicitando ao requerente que se manifestasse se desejava alterar a natureza do pedido de registro, de marca de serviço para marca de certificação, ou se desejava manter a marca sob a natureza de marca de serviço. Como não houve cumprimento da exigência, o pedido foi arquivado (BRASIL, 2020a).

Entretantes, este caso ilustra uma possibilidade de como às IGs e as marcas de certificação podem ser utilizadas simultaneamente para reforçar as características peculiares do produto e dar maior garantia ao consumidor, demonstrando uma relação clara de complementariedade.

Observa-se do exposto que marcas e IGs, possuem uma relevante diferença do ponto de vista jurídico, possuindo procedimentos desiguais e finalidades diferentes. Quando tais signos são semelhantes, em razão da natureza semiótica que possuem, podem conduzir o consumidor ao erro, mas quando diferentes, podem conviverem de forma complementar no mercado, uma contribuindo com a distintividade e valoração da outra.

4.2 PRIMAZIA JURÍDICA DA IG EM RELAÇÃO À MARCA

Para se elaborar uma estratégia jurídica aplicada à resolução de possíveis conflitos entre marca e IG, é imprescindível verificar se o ordenamento jurídico nacional estabelece primazia de um signo sobre o outro.

O Brasil possui uma tradição histórica na proteção positiva das marcas, mas quanto às IGs essa proteção positiva é relativamente recente, deu-se por meio da LPI (BRUCH; BARBOSA, 2013), e nesta lei não há nenhuma orientação expressa sobre tema.

Ressalta-se que, conforme abordado no tópico 2.9, houve poucas situações de conflitos entre os dois institutos durante a experiência judiciária brasileira, principalmente após a LPI, inexistindo, conseqüentemente, um entendimento jurisprudencial sobre a existência de primazia entre IG e marcas.

Para compreender qual a opção brasileira relacionada à essa temática, é preciso realizar a análise das normas que disciplinam a relação entre ambos os institutos dentro do ordenamento jurídico brasileiro, que são o Acordo TRIPS e a LPI.

O Acordo TRIPS ao disciplinar a convivência da IG com a marca, é omissivo em determinar que uma IG seja invalidada em razão de ser semelhante a uma marca. Em contrapartida o oposto é possível, ou seja, uma marca poderá ter seu registro anulado ou indeferido em razão de assemelhar-se com uma IG.

Em casos de conflitos entre marca e IG, pelo raciocínio do Acordo TRIPS, quando não for possível a convivência da IG com a marca, esta será sacrificada, prevalecendo a IG. Disso é possível pressupor que o TRIPS consagra a primazia da IG em relação à marca.

Todavia esse entendimento não é pacífico.

A Associação Internacional de Marcas (INTA, do inglês International Trademark Association) advoga a tese de que o TRIPS não faz das IGs nem superiores, nem inferiores a qualquer outro direito de propriedade intelectual, inclusive em relação às marcas (FARIA, 2010).

Os Estados Unidos defendem que uma marca registrada anteriormente ao TRIPS possui primazia em relação a uma IG que será registrada após o Acordo, em razão do art. 16.1 conceder às marcas registradas um direito de exclusividade (GOEBEL; GROESCHL, 2014), no qual seus titulares podem “impedir que terceiros, sem seu consentimento, utilizem em operações comerciais sinais idênticos ou similares para bens ou serviços que sejam idênticos ou similares àqueles para os quais a marca está registrada, quando esse uso possa resultar em confusão” (BRASIL, 1994a, art. 16.1).

Autores como Stern (2001), Goebel e Groeschl (2014) e Spiegelner (2016b) defendem que o conflito entre IG e marcas não deve ser analisado pelo critério da primazia, e sim, por meio dos princípios dos signos distintivos, especialmente o da anterioridade. Isto é, prevalece quem primeiro foi registrado, e, desta forma, colocam as marcas na mesma hierarquia que a IG.

Mediante a pesquisa realizada, verificou-se que esta conclusão não é a mais acertada.

O Acordo TRIPS, no regime geral de proteção à IG, estabelece uma regra implícita de primazia da IG em relação à marca. Por meio do item 3, do art. 22 prevê a obrigatoriedade de o Estado membro recusar ou invalidar o registro de marca quando esta for uma réplica da IG de outro Estado ou a conter, ou quando confundir o consumidor (BRASIL, 1994a). Portanto, nestes casos, a IG prevalecerá em relação à marca, o que atesta a primazia da IG.

Já no regime de proteção especial, notadamente o art. 23.2, a primazia da IG é clara e expressa, tendo em vista que a proteção dada às IGs de vinhos e destilados é realizada de maneira mais radical, proibindo-se marca idêntica, semelhante ou que contenha uma IG, mesmo quando verdadeira a origem que indica ou que não seja capaz de induzir o consumidor em erro. Além disso, essa proibição é estendida para os casos em que a marca seja uma tradução da IG, ou ainda, que seja acompanhada de expressões como espécie, tipo, estilo, imitação ou outras similares (BRASIL, 1994a, art. 23).

Apesar do Acordo TRIPS prevê, por meio da cláusula do avô, que uma marca anteriormente registrada de boa-fé deve ser mantida em face um posterior registro da IG, não retira a primazia da IG, pois nada dispõe que esta deve ser indeferida ou ter seu registro cancelado face ao registro anterior da marca (BRASIL, 1994a, art. 24, 5). O Acordo TRIPS, nesse caso, apenas respeita o direito adquirido do titular da marca e limita o direito de uso exclusivo da IG. Mas o fato da marca anteriormente registrada não impedir ou anular o registro de uma IG, ressalta a primazia desta

Ademais, o art. 16 do TRIPS apesar de conferir direito de exclusividade à marca registrada frente a outros tipos de sinais utilizados no comércio, não retira os direitos anteriores existentes de outras propriedades intelectuais, tais como a IG, que em regra, por ser fruto de um processo cultural e de paulatina notoriedade, tende ser anterior às marcas (BRASIL, 1994a).

A LPI, semelhantemente ao Acordo TRIPS, prevê a proibição de registro de marca quando semelhante ou idêntica a uma IG, mas não há proibição no sentido inverso. Não há nenhuma norma que vede que uma IG posterior e idêntica ou semelhante à marca anteriormente registrada, tenha o seu registro indeferido (CUNHA, 2011).

É necessário observar que vários são os dispositivos da LPI que determinam que uma marca não pode concorrer com uma IG.

O art. 124, IX da LPI é categórico em proibir que uma marca imite perfeitamente uma IG ou ao imitá-la induza o consumidor ao erro (GONÇALVES, 2007).

O art. 179 reforça o disposto no art. 124, IX, na medida em que estabelece que a proteção da IG contempla a representação gráfica ou figurativa e a representação geográfica da localidade (LOCATELLI, 2008). Há uma abrangência da proteção para elementos que embora não seja o nome geográfico, pode estar relacionada a ele (GONÇALVES, 2007). Daí porque, acredita-se que a interpretação do art. 124, IX, à luz do art. 179, estabelece que todo o termo, considerado isoladamente, que compõe o encadeamento vocabular que forma a identidade da IG, próprio da

localidade e que se refira a esta, passa a ser protegido, não podendo ser copiado e compor elemento de marca, sendo, portanto, indisponível.

O artigo 181 deixa claro que o nome geográfico só pode ser registrado como marca caso não constitua uma IG.

Da análise conjunta destes dispositivos, depreende-se que para a LPI em eventuais conflitos entre marca e IG, esta que terá primazia, isto é, não sendo possível a convivência entre os dois institutos, será a IG que será preservada.

A propósito, o INPI seguindo as diretrizes da LPI, permite o registro da IG idêntica à marca pré-constituída e a consequente convivência de ambas no mercado (BRASIL, 2018a, art. 1º), proibindo o inverso. Além disso, o próprio INPI, quando há convergência entre pedido de registro de marca e pedido de registro de IG, independentemente deste ser anterior ou não ao pedido da marca, suspende o procedimento desta, até a finalização do processo de registro da IG (BARBOSA; DUPIM; PERALTA, 2016). Fatos estes que destacam a primazia da IG.

Necessário ainda fazer um esclarecimento: para fins da LPI, primazia da IG não significa proteção absoluta da IG.

Na proteção absoluta não é permitido registro de nenhuma marca que imite ou contenha um termo semelhante ao da IG, mesmo que a situação não induza o consumidor ao engano, não se configure como uma prática de concorrência desleal, ou que não contribua com a generalização da IG.

Na primazia da IG o raciocínio é diferente, pode haver situações em que marca e IG possam conviver no mercado, ainda que esta contenha ou imite aquela. O que não é permitido é que uma marca prevaleça sobre a IG, isto é, não se permite que uma marca impeça ou anule o registro de uma IG, bem como, caso fique verificado a impossibilidade de convivência entre ambas no mercado, é IG que deve prevalecer.

Dentre todos os artigos da LPI citados que legitimam da primazia da IG sobre a marca, o art. 124, IX é o que demonstra que essa primazia não é absoluta, e sim relativa.

O referido dispositivo é claro em não permitir que uma marca imite uma IG. Mas é necessário esclarecer que existem níveis de imitação, e parece que o dispositivo leva isso em conta, o que se configura em uma relativização da primazia da IG.

Quando o art. 124, IX dispõe que “não são registráveis como marca: (...) IX - IG [...]”, está vetando a imitação perfeita de uma IG pela marca, pois o que se proíbe é que a marca seja uma

cópia fiel da IG. Por outro lado, quando dispõe que não é possível o registro como marca de imitação de IG que seja “suscetível de causar confusão” ou “falsamente induzir indicação geográfica”, por vetar apenas essas possibilidades de imitações, consequentemente, autoriza o registro de uma imitação que não cause confusão ou não induza a uma IG. Desse modo, se na primeira parte do dispositivo veta uma imitação perfeita, e na segunda parte, permite uma imitação que não conduza o consumidor ao erro, depreende-se, que a imitação permitida é uma imitação imperfeita (ou seja, que não seja fiel).

Portanto, o próprio dispositivo ao mesmo tempo que confere a primazia da IG geográfica sobre a marca, também estabelece o momento em que essa primazia deve ser considerada, que é sempre que houver uma imitação fiel da marca pela IG ou quando houver uma imitação suscetível de causar confusão ao consumidor ou induzi-lo ao engano (BRASIL, 1996).

Mas esse dispositivo não pode ser considerado taxativo, pois existe outra possibilidade que permite à IG ter primazia em relação à marca: quando esta contribuir com generalização da IG, conforme abordado no tópico 4.2.

Assim como, pode existir situações em que a marca possa conviver com a IG no mercado: quando a marca tiver registro anterior e de boa-fé (BRASIL, 1994a, art. 22) e diante das peculiaridades do caso concreto.

Nos casos de marcas registradas anteriormente a uma IG, havendo a boa-fé, a marca é mantida, e as duas devem conviver no mercado (BRASIL, 1994a, art. 22). A propósito esse foi o entendimento do INPI no caso “*IG Cognac vs. marca Conhaque*” no ano 2000 (BORDA, 2015; 2003) e “*IG Champagne vs. marca Champanhe*” no ano de 2012 (BARBOSA et al., 2016).

As situações que envolvem o caso concreto podem ser das mais variadas, pois dependem da situação de fato, diante disso em alguns casos pode haver a convivência de marca e IG semelhantes por meio da utilização da semiótica, conforme abordado no tópico 4.5. Outras situações também podem existir, as quais não é utilizada a semiótica. Como ilustração, cita-se duas possibilidades: quando marca e IG, apesar de similares, não causem nenhum prejuízo, seja para a IG, seja para a marca, seja para o consumidor; e quando uma marca já esteja consolidada no mercado, a ponto de seu indeferimento causar prejuízos sociais e econômicos.

Para primeira situação, menciona-se como exemplo o caso da expressão “Budweiser” no Reino Unido, onde a expressão é reivindicada tanto pela cervejaria estadunidense ABI, como pela cervejaria checa Budvar, as quais utilizam essa expressão para individualizar os seus produtos há

mais de 100 anos. A ABI argumenta que foi a primeira a registrar o termo como marca no Reino Unido. Já a Budvar argumenta que a expressão se trata de uma IG. O caso chegou ao Tribunal de Justiça da União Europeia, que entendeu, entre outros motivos, que a expressão poderia ser utilizada por ambas as empresas, tendo em vista que os consumidores convivem há anos com ambas as expressões no mercado, sabendo diferenciar as cervejas de ambas as empresas, inexistindo qualquer forma de confusão (UNIÃO EUROPEIA, 2011; PINHEIRO, 2011).

Para a segunda situação, o exemplo também envolve a Budweiser. Esta expressão enquanto marca de uma cervejaria estadunidense, foi estimada em 2006, no valor de 11 bilhões de euros, enquanto todas as denominações de origens protegidas na Europa, inclusive para vinhos, no mesmo ano, foram estimadas em 19 bilhões de euros (ILBERT; PETIT, 2009). Ou seja, uma marca comercial com um valor econômico bastante superior a várias IGs europeias. Consequentemente, uma provável proibição do uso da marca em um mercado que já esteja estabelecido a longo tempo, pode causar prejuízos econômicos e sociais.

Por fim, pode-se levantar o questionamento sobre o argumento da primazia da IG alegando-se que da mesma forma que há um impeditivo da marca não ser registrada em face da IG anterior, também há o impeditivo da marca não ser registrada em face de um direito autoral anterior (BRASIL, 1996, art. 124, XVII), e nem por isso, há uma hierarquia entre direito autoral e marca.

Ocorre que além o direito autoral ser diferente da marca, tal como também é a IG, a aplicação mercadológica dos dois são totalmente diferentes, o que impossibilita a confusão por parte do consumidor ou a generalização de um dos direitos. Nesse caso, a norma busca evitar a concorrência desleal, especialmente por meio de um aproveitamento parasitário. Ou seja, a norma quer evitar que a marca se aproveite, sem autorização, do prestígio de uma obra literária, artística, científica, entre outras, famosas.

No caso da IG e marca, os dois signos possuem aplicação mercadológica semelhantes, que é diferenciar produtos e serviços. Além do que, a forma que ambos os institutos se expressam é idêntica: por meio de um signo distintivo. Logo, a relação entre marca e IG é muito mais próxima do que a relação entre marca e direitos autorais, apesar de todos esses institutos serem diferentes.

Diante dessa aproximação, que não é jurídica, mais fática, isto é, aproximação em relação ao uso no mercado e à natureza semiótica - que pode induzir o consumidor ao erro mesmo que não se configure como uma prática de concorrência desleal -, é que a LPI optou em conceder a primazia da IG em face da marca.

4.3 PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR, PROTEÇÃO AO EMPRESÁRIO E GENERALIZAÇÃO: FOCOS DA ANÁLISE DO CONFLITO ENTRE MARCA E IG

A exigência para solução do conflito entre IG e marca se dar em razão da proteção ao consumidor, da proteção do empresário e para se evitar a generalização da IG. Assim, esses três preceitos são determinantes para que os referidos signos distintivos possam conviver no mercado ou não.

A proteção do consumidor consubstancia-se no fato de que a marca e a IG quando idênticas ou semelhantes não podem confundir o público quanto à origem e qualidade do produto. Isso está claro tanto na regulamentação do Acordo TRIPS, quanto nas previsões da LPI.

O Acordo TRIPS determina que os Estados signatários devem se utilizar dos meios necessários para impedir que terceiros utilizem qualquer sinal ou meio que seja semelhante à IG capaz de conduzir o público a erro quanto à origem geográfica do produto (BRASIL, 1994a, art. 22, 2, a).

O referido Acordo estende essa proibição para o registro de marca semelhante a IG, permitindo, inclusive, que marcas já registradas, mas semelhantes a IGs e que induzam o público ao erro no tocante à origem geográfica, devem ser anuladas. (BRASIL, 1994a, art. 22, 3).

Semelhantemente, a LPI proíbe o registro de marcas que possam ser confundidas com uma IG pelo público consumidor, ou que induzam a erro quanto à origem geográfica do produto ou serviço (BRASIL, 1996, art. 124, IX).

Observa-se que os dois instrumentos normativos ao estabelecer a proibição de registro de marcas semelhantes à IG, deixam evidente que assim o fazem em razão de proteção ao público consumidor, para evitar que este não seja confundido.

A proteção ao empresário refere-se ao fato de se evitar que terceiros se apropriem indevidamente da fama de uma IG ou marca, de boa-fé ou não, buscando agregação de valor, desvio de clientela, obtenção de lucro com engano do consumidor, ou seja, práticas anticoncorrenciais como atos de confusão e aproveitamento parasitário.

Essa proteção contribui para o equilíbrio do mercado, haja vista que o consumidor, mesmo que não seja induzido em erro, é atraído pelo signo enganoso pelo fato de ostentar o sinal de prestígio, o que provocaria prejuízo para a concorrência (ALMEIDA, 2001).

Essa proteção está prevista no Acordo TRIPS, quando este dispõe que os Estados membros devem empregar meios para se evitar a concorrência desleal em face à IG (BRASIL, 1994a, art. 22, 2, b). A LPI também veda a concorrência desleal contra todos os direitos de propriedade industrial, dos quais se inclui também a IG e a marca (BRASIL, 1996, art. 195).

Conforme explanado do tópico 2.6, a concorrência desleal se dar dentro da atividade empresarial, quando a competição despreza a boa-fé (MARTINS, 2014). Assim, quando as normativas vedam a concorrência desleal aplicada às IGs e as marcas está protegendo o empresário, que sofre com a deslealdade de seu concorrente.

A proteção da IG contra a generalização, diferentemente da proteção do consumidor e do empresário que estão explícitas no Acordo TRIPS e da LPI, está prevista de forma implícita nesses documentos.

A legislação, quando protege positivamente um signo, busca proteger também a sua capacidade distintiva. É assim, que no caso da marca, é proibido o registro de marca idêntica e semelhante para o mesmo ramo mercadológico (BRASIL, 1996, art. 124, XIX), e no caso da IG é proibido registro de marca que lhe seja idêntica ou semelhante (BRASIL, 1996, art. 124, IX), bem como, para que seja concedido o registro de uma IG homônima a uma pré-existente, é preciso que na IG mais recente haja elemento que lhe confira suficiência distintiva (BRASIL, 2018a, art. 4, IV).

A proteção da capacidade distintiva do signo consiste na proteção do próprio signo, haja vista que, se este perder a sua distintividade, perde também a sua finalidade. Ou seja, o sinal que caiu em uso comum não pode ser registrado como marca ou IG (BRASIL, 1996, arts. 124, VI e art. 180).

Tanto é, que um dos deveres imposto aos titulares da marca pela LPI é de zelar pela sua integridade material ou reputação (BRASIL, 1996, art. 130). Semelhante, a Instrução Normativa 095/2018 estabelece como critério de registrabilidade da IG a “descrição do mecanismo de controle sobre os produtores ou prestadores de serviços que tenham o direito ao uso da IG, bem como sobre o produto ou serviço por ela distinguido”, entre outros motivos, para manter a integridade da IG que legitima o seu registro, e, conseqüentemente, a sua distintividade.

Assim, tanto a marca quanto a IG são protegidas juridicamente, entre outros motivos, para que a sua capacidade distintiva seja mantida, isto é, para que não se generalizem.

Ocorre que, partindo do fato que o ordenamento jurídico nacional prevê a primazia da IG sobre a marca (não prevendo a possibilidade de indeferimento ou anulação da IG quando houver uma marca semelhante), considera-se que as vedações para que sejam registradas marcas semelhante a IG, se dão também, para manter a distintividade desta, ou seja, garantir que não seja generalizada.

Em outras palavras, a legislação ao vedar o registro de marcas que sejam idênticas ou semelhantes a IG, está buscando garantir também a distintividade da IG. Portanto, numa possível situação de confusão com a marca, deve se verificar se esta tem ou não a potencialidade de contribuir com a generalização da IG.

Do exposto, pode-se dizer que a análise do conflito entre marca e IG deve levar em conta se a convivência dos signos pode induzir o consumidor ao erro, pode se configurar como uma prática de concorrência desleal e a marca pode contribuir com a generalização da IG.

4.4 (IN) APLICABILIDADE DOS MÉTODOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS MARCA-MARCA E MARCA-IG.

As marcas expressam-se em maior número que a IG¹²⁰, entre outros motivos, por surgirem em razão da criatividade humana, ser indispensável para a individualização de produtos, serviços e empresas no mercado, conferindo-lhes identidades únicas, e por possuírem um registro simplificado, se comparado ao da IG. Consequentemente, o número de casos envolvendo colisões entre marcas é bem maior do que os casos envolvendo colisões entre marca e IG.

Diante disso, e pelo fato de o Brasil ter uma maior experiência com as marcas, tanto o judiciário quanto a doutrina acabaram por desenvolver métodos de resolução de conflitos entre os signos marcários.

Então surge o questionamento: é possível aplicar esses métodos aos conflitos que envolvem marca e IG, visto que ambos são signos distintivos utilizados no comércio?

Na doutrina estrangeira Ramacciotti (2015) e Carrau (2006) entendem não ser possível, em razão da distinta natureza dos dois institutos.

¹²⁰ Por exemplo, houve depósitos do INPI, no ano de 2018, de 204.419 marcas (BRASIL, 2018c), enquanto desde a publicação da LPI, houve 143 requerimento de registros de IG (BRASIL, 2020).

Compartilha-se de entendimento semelhante. Compreende-se que os métodos de solução de conflitos entre marcas, que têm como pressupostos a igualdade de natureza e função jurídica entre os institutos, não devem ser utilizados. Mas os métodos que utilizam como fundamento a realidade factualmente construída, esses podem ser aplicados para resolver o problema, desde que obedeçam aos focos de análise do conflito entre marca e IG.

Nas resoluções de conflitos entre marcas realizadas pelo Poder Judiciário é levado em consideração vários elementos (a depender do caso, as vezes de forma isolada, outras de forma conjunta): grau de distintividade intrínseca das marcas; grau de semelhança das marcas; legitimidade e fama do suposto infrator; tempo de convivência das marcas no mercado; espécies dos produtos em cotejo; especialização do público alvo; e diluição (CABRAL; MAZZOLA; 2015)¹²¹. Além disso, o judiciário também utiliza, aliado a esses elementos, teorias fundamentadas na semiótica, as quais são: teoria do *secondary meaning*, teoria da força da marca, teoria da distância e teoria do *tout indivisible* (SCHMIDT, 2013).

Alguns desses critérios se repetem nos métodos desenvolvidos pela doutrina nacional. Por exemplo, no método de Cerqueira (1945) é utilizado do grau de distintividade intrínseca das marcas e do grau de semelhança das marcas (BARROSO; PIERI; 2015); Barbosa (2011, 2008) por sua vez se utiliza dos mesmos critérios de Cerqueira, mas inclui a especialidade dos produtos; e Cabral e Mazzola (2015) utiliza todos os elementos empregados pelo judiciário para formar um único método.

Classificando esses critérios, pode-se dizer que a solução do conflito pode ser resolvida em razão da análise de **semelhança entre os sinais** de que compõe o signo; em razão do **objeto** que as marcas se referem; em razão do **público consumidor**; em razão de **situações fáticas** e por meio da **semiótica**, conforme demonstra a tabela 15.

Tabela 15 – Critérios de soluções de conflitos entre marcas

	SEMELHANÇA DOS SINAIS	OBJETO	PÚBLICO CONSUMIDOR	SITUAÇÕES FÁTICAS	SEMIÓTICA
CRITÉRIOS DE ANÁLISE	Grau de distintividade intrínseca das marcas.	Espécies dos produtos em cotejo	Especialização do público alvo	Legitimidade e fama do suposto infrator	Teoria do <i>secondary meaning</i> .

¹²¹ A combinação de todos esses critérios utilizados pelo Poder Judiciário foi nomeado como método 360° por Cabral e Mazzola (2015).

Grau de semelhança das marcas	Tempo de convivência das marcas no mercado	Teoria da força da marca.
	Diluição	Teoria da distância
		Teoria do <i>tout indivisible</i> .

Fonte: O Autor (2020)

Em regra, esses critérios de solução de conflito entre marcas, utilizados pelo judiciário, implicam ou na anulação de um dos registros de marca ou na convivência dos dois registros, e são empregados com o propósito de evitar a confusão do consumidor e proteger a livre concorrência. Alguns deles, funcionam, levando em consideração, que os signos possuem a mesma natureza jurídica.

O fato de não haver na LPI previsibilidade de uma IG ser anulada em face de uma marca, de um dos focos de análise do conflito ser pelo prisma da potencialidade da marca contribuir com a generalização da IG, e em razão da distinta natureza jurídica entre os dois institutos, há uma impossibilidade da aplicação desses critérios, de forma absoluta, no contexto do conflito entre marca e IG. Diante disso, faz-se necessário analisá-los, dentro de suas classificações, para verificar se podem ser utilizados em uma estratégia jurídica para resolver o conflito estudado.

4.4.1 Critérios com base na semelhança entre os sinais

Os critérios com base na semelhança entre os sinais analisam os sinais em si. Primeiramente é verificado o grau de distintividade específica de um sinal, e depois compara-o com outro para determinar se são semelhantes (CERQUEIRA, 1946; CABRAL; MAZZOLA, 2015).

Ocorre que o grau de semelhança gráfica, estética ou sonora dos sinais da marca e da IG não dar conta de resolver o problema, como por vezes pode ocorrer com a marca. Isso porque, mesmo que se considere que os sinais em conflito, apesar de semelhantes, possuem capacidade de se diferenciar no mercado, pode ocorrer que a marca venha contribuir com a generalização da IG ou aproveitar do prestígio dessa.

Por exemplo, a IG “*Vino Nobile di Montepulciano*” e a marca “*Nobile Prima*” apesar de haver um único elemento em comum “Nobile”, verifica-se que o conjunto de ambos os signos são diferentes, o que por esse critério não levaria o consumidor ao enganado. No entanto, a palavra “Nobile” é de uso corrente na Itália para se referir a vinhos da região de Montepulciano (TORELLI *in* URRUTIA, 2019). Assim, mesmo os signos sendo graficamente diferentes, em razão da significação que possuem, poderia haver uma associação entre eles por parte do consumidor, levando a um aproveitamento parasitário da marca em relação a IG.

Deve se considerar que o sinal da marca e o sinal da IG, em regra, comunicam coisas diferentes. O sinal que compõe marca distingue o produto de outro do mesmo gênero em razão de estar relacionado à origem empresarial (BARBOSA, 2008), já o sinal da IG distingue um produto ou serviço de outro em razão do nome geográfico que reflete fatores naturais e humanos relacionados à qualidade ou característica (BRUCH; KRETSCHMANN, 2014). O sinal da marca é de livre criatividade de autor. O sinal da IG trata-se, em regra, de uma construção cultural, desenvolvida paulatinamente no tempo, consubstanciado em um topônimo. Comparar os dois sinais como se fossem do mesmo tipo, sem considerar outros fatores (como as particularidade fático e jurídica) é arbitrário em razão da ambivalência que há entre eles: ao mesmo tempo em que podem possuir representação escrita ou fonética semelhante, eles são diversos por referirem-se a coisas diferentes, a marca refere-se ao produto em si, a IG está vinculada a sua história, tradição e território.

Esses critérios podem servir - utilizados em conjunto ou separado, a depender do caso - na análise do conflito entre marca e IG, para identificar se a convivência de ambos os signos pode levar o consumidor a erro ou implicar em um ato de concorrência desleal. Ou seja, tais critérios podem ser aplicados de forma relativa e não absoluta.

4.4.2 Critério com base no objeto

O critério que busca resolver o conflito com base no objeto tutelado pelo signo, determina que sendo os sinais dos signos semelhantes e os objetos diferentes, não é possível conduzir o consumidor ao erro. Trata-se da aplicação do princípio da especialidade, cuja análise é realizada 4.6.

No momento, importa destacar que por meio desse critério não é possível resolver o problema, dentre outros motivos, porque mesmo que os objetos sejam diferentes, é possível que o consumidor associe um signo com outro, levando a prática de concorrencial desleal por meio do aproveitamento parasitário.

Exemplificação disso é o caso anteriormente citado da IG Champagne e Marca *Costa Galleta Champaña*. Embora o produto de ambas sejam totalmente diferentes, a primeira refere-se a vinhos espumantes, e a segunda refere-se a biscoitos, a presença do termo “*Champaña*” na marca¹²², pode induzir o consumidor a acreditar que o biscoito é produzido com os vinhos da região de Champagne na França ou nela fabricados (HERRERA *in* URRUTIA, 2019).

4.4.3 Critério com base no público consumidor¹²³

Esse critério analisa o grau de atenção do consumidor no momento da compra. Leva em consideração que alguns produtos em razão de sua natureza, possui um público consumidor especializado (CABRAL; MAZZOLA, 2015).

Embora o público da marca possa ser diverso do público da IG, esse critério também não é suficiente para resolver o conflito, pois pode ocorrer de consumidores que não pertençam a nenhum dos públicos venham a confundi-las no mercado, e não somente isso, esses consumidores afetados pela confusão podem multiplicar-se, levando a associação da IG com a marca ou a generalização de uma delas ou de ambas.

Permitir que uma IG conviva com uma marca que lhe é semelhante, apenas porque o público de ambas é diferente, a depender do contexto, pode fazer com que a marca, para um público não especializado, se aproveite da notoriedade da IG para agregar valor, ou que a IG aproveite do público da marca para estender o seu mercado, configurando-se uma situação de aproveitamento parasitário.

Entendimento diverso, é a possibilidade do público em geral, em razão do uso contínuo e por longo período dos signos no mercado, conseguir diferenciá-los, conforme é abordado no próximo tópico.

¹²²Caso a expressão “champaña” não esteja generalizada e/ou a marca não seja de grande prestígio ou utilizada por longo tempo no mercado.

¹²³ Esse critério também pode ser classificado dentro das situações fáticas, mas optou-se em analisa-lo em tópico separado.

4.4.4 Critérios com base em situações fáticas

As situações fáticas são aquelas que podem ocorrer em descompasso da norma jurídica, mas por adquirir peculiaridades próprias, influenciadas por diversos fatores, convalida-se perante o direito.

Nesse caso a doutrina aplica três critérios: fama do suposto infrator, o tempo de convivência das marcas no mercado e a diluição.

O primeiro critério determina que a análise do conflito entre as marcas, deve-se levar em consideração a fama adquirida pelo suposto infrator para justificar a coexistência das marcas. Esse entendimento se justifica pelo fato de marcas que são bastantes famosas, tenderem a serem reconhecidas pelos consumidores em geral, que consegue diferenciá-la de outras, mesmo que sejam semelhantes (CABRAL; MAZZOLA, 2015).

Em situações como essa, em que a marca possui elevado prestígio ou então seja uma marca notoriamente conhecida, sendo conhecida no mercado e pelo público em geral, a convivência com a IG deve ser mantida, isso porque não possui capacidade de confundir-se com a IG ou de contribuir com a sua generalização.

Exemplo disso, foi o embate judicial abordado anteriormente, em torno da expressão “BUDWEISER” no Reino Unido. O termo é utilizado como marca de cerveja pela empresa ABI desde 1970 no referido país, mas o mesmo termo também é utilizado como IG pela empresa Budvar, também para cerveja, na Europa, inclusive no Reino Unido. O Tribunal de Justiça Europeu analisando o litígio e a legislação do Reino Unido, opinou pela coexistência dos dois signos, entre outros motivos, porque os consumidores desse país sabem diferenciar as cervejas que são rotuladas com a referida expressão (LOUCKS, 2012; UNIÃO EUROPEIA, 2011).

Por outro lado, se o registro da IG for posterior ao fato consolidado de uma marca registrada ter alcançado grande prestígio perante o público, havendo possibilidade de haver associação entre os signos, é a IG que deve trabalhar a sua distintividade em relação a marca, para se evitar uma concorrência desleal.

O segundo critério trata-se do tempo de convivência das marcas no mercado. Segundo ele quando duas marcas semelhantes ou idênticas conviverem durante anos no mercado, deve se pressupor que os consumidores conseguem distinguir os sinais e não há possibilidade de confusão

(CABRAL; MAZZOLA, 2015). Esse critério é diferente do antecedente, porque não leva em consideração o prestígio do signo infrator, mas sim, o uso contínuo dele no mercado sem gerar confusão ao consumidor.

No contexto do conflito entre marca e IG acredita-se que esse critério pode ser aplicado, haja vista que se durante um longo período não houve por parte dos consumidores associação ou confusão de grande relevância, certamente tal situação não se consubstanciará no futuro, bem como, não há possibilidade de generalização da IG.

O terceiro critério trata-se da diluição, e segundo o mesmo quando uma marca proporciona a diluição da outra, deve ser considerada uma marca infratora e ter o seu uso proibido ou restringido no mercado. Na diluição a marca infratora não só se aproveita da fama de outra marca, como também diminui o seu prestígio. Isso se dar porque os consumidores devido a semelhança entre os signos, associa uma marca com a outra (CABRAL; MAZZOLA, 2015).

Esse fenômeno trata-se de uma situação de aproveitamento parasitário, sendo considerado uma prática desonesta no mercado, e por causa disso é repellido pelas normas de propriedade intelectual.

O referido critério pode ser utilizado no conflito entre marca e IG, pois trata-se de aplicação de proibição à concorrência desleal, que é comum a ambos os institutos.

4.4.5 Critérios com base na semiótica

A semiótica, como já ressaltado, é uma ciência que estuda o signo, buscando entender, entre outras coisas, como se dar o fenômeno da aquisição e modificação de significados. Com isso, identifica regras, padrões, tendências e princípios relacionados ao processo signico (BEBBE, 2004; SANTAELLA, 2012).

A marca e à IG, conforme abordado no tópico 2.1, por serem signos distintivos (BEBBE, 2004; BARBOSA, 2008; BRUCH; KRETSCHMANN, 2014), estão dentro desse processo de aquisição e modificação de significados, obedecendo toda a lógica de seu funcionamento, e podendo se aplicar o raciocínio desenvolvido pela semiótica.

Especialmente no contexto das marcas foi desenvolvido algumas teorias, com fundamento na semiótica, para verificar quando duas marcas estão em conflito no mercado, podendo induzir o consumidor a erro (SCHMIDT, 2013). Essas teorias, por levar em consideração a marca como um

signo factualmente construído, podem ser aplicadas a outros signos, desde que possuam uma estrutura semiótica semelhante à da marca.

A IG e marca são institutos, do ponto de vista jurídico, diferentes, o que impossibilita que haja aplicação de todo o raciocínio jurídico de uma sobre a outra. Todavia, do ponto de vista da semiótica, são signos que possuem estruturas semelhantes, havendo uma identidade no raciocínio semiótico entre ambas, o que permite que seja aplicado entre elas, as teorias desenvolvidas originalmente para os casos de conflito entre marcas, as quais são: teoria do *secondary meaning*, teoria da força da marca, teoria da distância, teoria do *tout indivisible*.

Essas teorias foram criadas para identificar a distintividade de uma marca em relação a outra, e podem também ser utilizadas com esse propósito no caso IG-marca, notadamente, dentro do recorte de se verificar a possibilidade de uma marca contribuir com a generalização da IG.

No próximo tópico há uma abordagem mais analítica de como essas teorias com base na semiótica podem ajudar a compor uma estratégia jurídica para resolver o conflito entre marca e IG.

4.5 UTILIZAÇÃO DA SEMIÓTICA PARA VERIFICAR POTENCIALIDADE DE GENERALIZAÇÃO DA IG E CONFUSÃO DO CONSUMIDOR

As teorias com base na semiótica elaboradas para resolver o conflito entre marcas, podem ser utilizadas no conflito entre marca e IG visando diagnosticar se os signos em conflitos possuem distintividade suficiente para conviverem no mercado, bem como, para verificar se um signo pode contribuir com a generalização do outro.

Isso porque, tais teorias ao buscarem identificar a distintividade, contribuem para identificar também o grau de aproximação simbólica entre os signos, e a partir disso é possível fazer a análise da potencialidade de generalização.

4.5.1 Teoria do *tout indivisible*¹²⁴

¹²⁴ Uma abordagem dessa teoria é feita por SCHMIDT, Lelio Denicoli. **A distintividade das marcas: *secondary meaning***, vulgarização e teoria da distância. São Paulo: Saraiva, 2013.

A teoria do *tout indivisible* é utilizada para verificar se uma marca é semelhante a outra, levando em consideração o conjunto de elementos que compõe a marca, que forma a identidade visual na mesma, por meio de um todo indivisível (SCHMIDT, 2013).

Essa teoria é semelhante a análise de colisão de marca pelo critério do grau de semelhança entre os signos, conforme visto no tópico anterior. Diferencia-se, porque a análise é aplicada a qualquer marca, já a teoria do *tout indivisible* é empregada apenas para os signos complexos, ou seja, aqueles cujos elementos perdem a sua identidade individual, formando, através da união com outros elementos, uma nova identidade (SCHMIDT, 2013).

Acredita-se que essa teoria pode ser utilizada para verificar se uma marca pode contribuir com a generalização de uma IG, na medida em que haja uma semelhança ou associação entre o todo indivisível de cada signo.

Pode-se observar que elementos dessa teoria foram utilizados no caso envolvendo a IG portuguesa “PORTO” e a marca “PORT CHARLOTTE”, em que o Tribunal Geral da União Europeia entendeu que o encadeamento das palavras “Port” e “Charlotte”, formava uma unidade lógica e conceitual diferente da IG “Porto”, isto é, a marca passa a informação de que há um porto com o nome de uma pessoa chamada Charlotte, não podendo ser relacionada com a região do Porto em Portugal. Assim, o registro da marca foi mantido (O’CONNOR *in* URRUTIA, 2019).

Outro exemplo da aplicação dessa teoria pode ser utilizado para marcas semelhantes à indicação de procedência Pampa Gaúcho da Campanha Meridional¹²⁵, registrada em 12/12/2006.

Observa-se que esta IG é formada por quatro palavras que isoladamente possuem significados próprios e de uso comum.

Segundo o dicionário Aurélio (2020): a palavra “Pampa” refere-se a um tipo de vegetação rasteira localizada em planícies na América do sul; o termo “Gaúcho” é utilizado para se referir aos habitantes da zona rural do Rio Grande do Sul; “Campanha” pode ter dois significados, um tipo de paisagem rural ou um empreendimento político ou econômico; e, “Meridional” é uma adjetivo para se referir ao Sul. Ressalta-se ainda, que o termo “campanha”, também é uma tradução para o português da IG “CHAMPAGNE”, e o termo “Gaúcho” se refere as pessoas residentes do bioma pampa na América do Sul, que além do Brasil, envolve parte do território da Argentina e do Uruguai.

¹²⁵ Registrada no INPI com o n°. IG200501 (BRASIL, 2020a).

Todavia, a união dessas palavras forma a identidade da referida IG, para carnes bovinas e derivados.

Fato interessante é que a união da palavra “Pampa” mais a palavra “Gaúcho” (Pampa Gaúcho) também forma um conceito que integra o da própria IG, referindo-se aos campos do Rio Grande do Sul; do mesmo modo, o encadeamento das palavras “Campanha” e “Meridional” (Campanha Meridional) refere-se a uma microrregião do Estado do Rio Grande do Sul, que contempla justamente as cidades delimitadas pela IG.

Na própria representação figurativa da referida indicação de procedência percebe-se o destaque para o encadeamento “Pampa Gaúcho”:

Figura 6 – Indicação de Procedência Pampa Gaúcho Campanha Meridional



Fonte: BRASIL (2020)

Entendido o aspecto nominativo da referida Indicação de Procedência, cabe agora verificar algumas marcas, contendo termos da referida IP, para se analisar, à luz da teoria do *Tout Indivisible*, a possibilidade de generalização ou confusão por parte do consumidor.

Existe no INPI uma marca nominativa registrada como “Pampa Gaúcho”¹²⁶, para calçado, chapéus, bonés e outros semelhantes, com data de concessão em 19/04/2016.

Verifica-se que a referida marca contém elemento conceitual da IG, inclusive elemento por meio do qual essa é conhecida. Portanto, a marca certamente não conduz o consumidor ao erro, pois pertence a ramo mercadológico diferente da IG, mas justamente por isso, pode contribuir para a sua generalização. Não porque é formada por um termo da IG, mas porque é formada por termo responsável pela identidade individual da IG, o associando a um bem totalmente diferente daquele tutelado pela IG.

¹²⁶ Registrada no INPI com o nº 906300240 (BRASIL, 2020c).

Um outro exemplo semelhante está previsto no Manual de Marca do INPI (BRASIL, 2019a), é o caso da marca portuguesa “Carnes da Campanha Meridionês”. Embora seja uma marca irregistrável, em razão de induzir a falsa IG, em um caso hipotético de que fosse uma marca brasileira, o seu registro também não seria possível, pois o termo “Campanha Meridionês” é bastante similar ao termo “Campanha Meridional”, e justamente por ser uma marca que se refere a carne, poderia levar o consumidor ao engano e/ou contribuir com a generalização da IG, na medida em que o referido encadeamento de palavras passa a ser utilizado para carnes não produzidas na região.

Já no caso das marcas “PAMPAS BIER”¹²⁷, “GAÚCHO GRILL”¹²⁸, “CASA DE CAMPANHA”¹²⁹ e “MERIDIONAL MEAT”¹³⁰, não possuem condições de induzir o consumidor ao erro ou de contribuir com a generalização da IG. Isso porque, embora contenha palavras que formem a IP em análise, essas palavras sozinhas não têm condições de ser associada a ela, haja vista serem palavras dicionarizadas e de uso comum, e a junção com outros elementos da marca não geram um encadeamento semelhante ao da indicação de procedência.

4.5.2 Teoria da distância

A teoria da distância consiste em verificar a semelhança dos signos que estão em possível situação de confusão com outros signos, pertencentes ao mesmo segmento, para se determinar se os termos semelhantes dos signos possuem um sentido simbólico comum no mercado¹³¹ (OLIVEIRA, 2011).

Na perspectiva da IG e marca, esta teoria pode contribuir para se verificar se termos semelhantes entre esses dois signos distintivos, estão de fato em colisão para um seguimento

¹²⁷ Registrada no INPI com o n°. 917473752. Classe NCL(11) 43 (BRASIL, 2020c).

¹²⁸ Registrada no INPI com o n°. 904523276. Classe NCL(10) 11 (BRASIL, 2020c).

¹²⁹ Registrada no INPI com o n°. 914710494. Classe NCL(11) 43 (BRASIL, 2020c).

¹³⁰ Registrada no INPI com o n°. 911244980. Classe NCL(10) 35 (BRASIL, 2020c).

¹³¹ Para aprofundamento do estudo consultar Para tanto, cf. ZEBULUM, José Carlos. Introdução às Marcas. **Revista da Escola da Magistratura Regional Federal**, 2007. Rio de Janeiro: EMARF - TRF 2ª Região, 2007. Disponível em: <http://www.encurtador.com.br/lyHI9>. Acesso em: 23 de jan. 2020; SCHMIDT, Lelio Denicoli. **A distintividade das marcas: secondary meaning**, vulgarização e teoria da distância. São Paulo: Saraiva, 2013; CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato; CASTRO, Beatriz Vergaça. Teoria da Distância na Análise da Colidência entre Marcas. **Revista Brasileira de Direito Comercial**, Ano I – Nº 3, Fev-Mar 2015. Disponível: <http://bdjur.tjdft.jus.br/xmlui/handle/tjdft/31657>. Acesso em 22 de fev. 2020.

específico, e ainda se um signo pode contribuir com a generalização de outro, quando os elementos conflitantes não sejam empregados de forma usual no mercado.

Analisa-se um caso hipotético, como ilustração de aplicação desta teoria.

Foi solicitado no INPI em 03/10/2019 o registro da marca mista “Vale Dourado”¹³² para vinhos, que se encontra, até o momento, em exame. Sabe-se que o Brasil para o mesmo produto tem a IP e DO “Vale dos Vinhedos”.

Surge então o questionamento: a expressão “Vale” constante na referida IG, deve ser protegida em face de marcas que a utilizem para o mesmo seguimento mercadológico?

Ao se realizar uma pesquisa de marcas contendo a palavra “Vale” para vinhos, na plataforma no INPI, encontram-se diversos signos marcários contendo essa expressão. Apenas entre os anos de 2017 a 2019, foram concedidos os registros das seguintes marcas: LENDA DO VALE¹³³, VALE SECRETO¹³⁴, MONTANHA DO VALE¹³⁵, DOIS VALES¹³⁶, VALE D. MARIA¹³⁷, VALE DOS AMANTES¹³⁸, VALE DOS VINHOS¹³⁹, RAIZ VALE¹⁴⁰, HERANÇA DO VALE¹⁴¹.

Percebe-se que a expressão “Vale” é de uso corriqueiro em marcas para vinhos. De forma que, não se percebe distância simbólica entre a IG “Vale dos Vinhedos”, a marca “Vale Dourado” e demais marcas para vinho, no que se refere ao termo “Vale”.

Justamente pelo fato de a distância simbólica não ser percebida, ou seja, não determinada, é que a expressão “Vale”, na marca “Vale Dourado” é insuscetível de conduzir o consumidor a associá-la à IG “Vale dos Vinhedos”, bem como, não possui condições de contribuir com a generalização desta.

O mesmo raciocínio pode ser aplicado à expressão “Vinhedo”, isso porque essa palavra também é comum como elemento de marca para vinhos. No INPI há os seguintes registros concedidos: SOB VINHEDOS¹⁴², CAPELA DOS VINHEDOS¹⁴³, VINHEDOS DO MONTE

¹³² Processo em trâmite no INPI n. 918376149. NCL(11) 33 (BRASIL, 2020c).

¹³³ Registrada no INPI com o n°. 916942872. Classe NCL(11) 33 (BRASIL, 2020c).

¹³⁴ Registrada no INPI com o n°. 916942848. Classe NCL(11) 33 (BRASIL, 2020c).

¹³⁵ Registrada no INPI com o n°. 915796414. Classe NCL(11) 33 (BRASIL, 2020c).

¹³⁶ Registrada no INPI com o n°. 914553020. Classe NCL(11) 33 (BRASIL, 2020c).

¹³⁷ Registrada no INPI com o n°. 914008463. Classe NCL(11) 33 (BRASIL, 2020c).

¹³⁸ Registrada no INPI com o n°. 913565865. Classe NCL(11) 33 (BRASIL, 2020c).

¹³⁹ Registrada no INPI com o n°. 912842466. Classe NCL(11) 33 (BRASIL, 2020c).

¹⁴⁰ Registrada no INPI com o n°. 912535326. Classe NCL(11) 33 (BRASIL, 2020c).

¹⁴¹ Registrada no INPI com o n°. 912288710. Classe NCL(11) 33 (BRASIL, 2020c).

¹⁴² Registrada no INPI com o n°. 917018150. Classe NCL(11) 33 (BRASIL, 2020c).

¹⁴³ Registrada no INPI com o n°. 916477193. Classe NCL(11) 33 (BRASIL, 2020c).

AGUDO TERROIR DE ALTITUDE¹⁴⁴, CASA VENÂNCIO VINHEDOS¹⁴⁵, VINHOS SUCOS¹⁴⁶, VINHEDO SOLIMAN¹⁴⁷, VINHEDOS VILLA CRISTINA¹⁴⁸, VINHEDOS HOOD¹⁴⁹, VINHEDO DO SUL¹⁵⁰, LIDIO CARRARO VINHEDOS & VINHOS FINOS¹⁵¹ e QV QUINTA DOS VINHEDOS¹⁵².

Um outro exemplo hipotético é a eventual solicitação do registro da expressão “Vinho Goethe” como marca para vinho. Sabe-se que a expressão “Goethe” é tanto uma variedade de uva, como um sobrenome de um famoso escritor do século XVIII (Johann Wolfgang von Goethe), portanto, um termo genérico. Todavia, o referido pedido de registro não poderia ser aceito, pois existe a IG brasileira “Vales da Uva Goethe”, e a expressão “Goethe” não é comumente utilizada como marca para o seguimento de vinho, constando no INPI um único registro para seguimento, que se trata da marca “PRO GOETHE¹⁵³”.

Portanto, existe considerável distância simbólica entre a IG “Vales da Uva Goethe” e as demais marcas referentes a vinhos, de forma que, a eventual presença da palavra “Goethe” em marcas para vinhos e derivados, pode levar o consumidor a associá-lo com a IG referida, assim como contribuir com a generalização desta.

4.5.3 Teoria da força

A teoria da força vai determinar que um signo deve prevalecer em detrimento de outro quanto mais forte ele for. A força é medida tanto pela capacidade distintiva do signo, quanto por sua notoriedade perante um público¹⁵⁴ (BEYRUTH, 2010).

¹⁴⁴ Registrada no INPI com o n°. 911435824. Classe NCL(10) 33 (BRASIL, 2020c).

¹⁴⁵ Registrada no INPI com o n°. 907105521. Classe NCL(10) 33 (BRASIL, 2020c).

¹⁴⁶ Registrada no INPI com o n°. 907105521. Classe NCL(10) 33 (BRASIL, 2020c).

¹⁴⁷ Registrada no INPI com o n°. 906620112. Classe NCL(10) 33 (BRASIL, 2020c).

¹⁴⁸ Registrada no INPI com o n°. 903664860. Classe NCL(9) 33 (BRASIL, 2020c).

¹⁴⁹ Registrada no INPI com o n°. 903409730. Classe NCL(9) 33 (BRASIL, 2020c).

¹⁵⁰ Registrada no INPI com o n°. 826875378. Classe NCL(8) 33 (BRASIL, 2020c).

¹⁵¹ Registrada no INPI com o n°. 825799694. Classe NCL(8) 33 (BRASIL, 2020c).

¹⁵² Registrada no INPI com o n°. 817920773. Classe 35 : 10 (BRASIL, 2020c).

¹⁵³ Registrada no INPI com o n°. 901364908. Classe NCL(9) 33 (BRASIL, 2020c).

¹⁵⁴ Para estudo sobre o tema cf. BEYRUTH, Viviane Barbosa. **O “significado secundário” da marca:** Quando a marca fraca se torna forte. Análise do instituto à luz da legislação e doutrina estrangeira. 2010. 165 fl. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia de Inovação e Propriedade Intelectual, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2010; SCHMIDT, Lelio Denicoli. **A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância.** São Paulo: Saraiva, 2013; SUIGO, Giulia. **Le nuove forme dicontraffazione:** l’uso parodistico del marchio altrui. 2016. 137 fls. Tese (Curso di Laurea in Giurisprudenza - ScuoladiDiritto) - Università Carlo Cattaneo, 2016.

Ciente de que no ordenamento jurídico brasileiro não existe a possibilidade de uma marca prevalecer em detrimento de uma IG, apenas de ambas conviverem no mercado, acredita-se que essa teoria pode ser utilizada para analisar a potencialidade de generalização da IG pela marca.

Deste modo, IGs contendo expressões que são empregadas para se referir particularmente ao território terão mais distintividade do que aquelas IGs que utilizam expressões que podem se referir a outras coisas além do território.

Aplicando esse raciocínio ao conflito entre marca e IG, tem-se que se uma marca contém elemento semelhante a uma IG forte, esta pode ser confundida com aquela ou contribuir com a sua generalização da IG.

Por exemplo, a palavra “ABAÍRA”, que etimologicamente possui raiz indígena e referia-se a ideia de “abundância de mel”, e hoje é empregada como um topônimo para se referir a uma cidade do Estado da Bahia, não estando dicionarizada. Esta palavra também compõe uma IG de nome “MICRORREGIÃO DE ABAÍRA”¹⁵⁵, para aguardente. Percebe-se que se trata de uma IG forte, pois seu termo refere-se apenas a cidade de Abaíra no Estado da Bahia, não possuindo outras denotações. Logo, uma marca que contenha o termo “Abaíra”, tende a contribuir com a generalização desta, e se for para o mesmo produto, pode levar à confusão do consumidor.

Diferentemente será o tratamento com a IG “MONTE BELO”¹⁵⁶, em que qualquer uma das expressões poderá compor elemento de marca, tendo em vista que não possui alta distintividade, e que fora do encadeamento da IG, pode designar outras coisas, a depender o contexto semântico. A palavra “monte” refere-se a um tipo de relevo, mas também pode ser utilizado em sentido figurado como um ajuntamento de coisas; e a palavra “belo” é um adjetivo da língua portuguesa.

Outra forma de verificar a força do signo é por meio da notoriedade. Desta forma, quanto mais notório for o signo, mais distintivo ele será, por mais que tenha uma expressão de baixa distintividade (BEYRUTH, 2010).

Exemplo disso é a expressão “Porto”, que na língua portuguesa pode ter vários significados¹⁵⁷, mas como uma IG é mundialmente relacionada a vinhos oriundos de Portugal, sendo, uma IG de grande prestígio. Logo, uma marca brasileira para vinhos que contenha essa

¹⁵⁵ Registrada no INPI com o n°. BR402012000001-2 (BRASIL, 2020a).

¹⁵⁶ Registrada no INPI com o n°. BR412012000007-8 (BRASIL, 2020a).

¹⁵⁷ Segundo o dicionário Michaelis (2020), tem o significado de: cidade ou vila que dispõe de porto marítimo, fluvial ou lacustre; área marítima, fluvial ou lacustre, com profundidade considerável e instalação apropriadas, que viabilizam o atracamento de embarcações, além da comunicação com o pessoal em terra; local destinado a descanso ou a refúgio.

palavra poderá levar o consumidor a confusão e contribuir com a generalização da referida IG, em virtude da notoriedade desta.

4.5.4 A Teoria do *secondary meaning*¹⁵⁸

A teoria do *secondary meaning* versa sobre a possibilidade de um signo assumir um significado diferente do original (CARVALHO, 2015). Enquanto na generalização o signo perde o seu significado original caindo em uso comum, passando a ser associado a um produto ou um gênero ou ainda um tipo de produto, no *secondary meaning*, o signo assume um segundo significado diferente do original, mas com total distintividade e utilização no mercado.

Dentro da temática do conflito entre IG e marca, essa teoria pode ser utilizada para analisar expressões de IGs que para um determinado mercado não possui um significado de origem geográfico, mas sim, um significado diverso, em razão de seu uso pela marca.

Utiliza-se como exemplo a expressão “Schwartau”, que integra o nome de uma cidade da Alemanha de nomenclatura “Bad Schwartau”, e também é uma marca que se refere a empresa “Schwartauer Werke”, que produz geleia, barras de cereais e outros produtos, considerada a maior empresa na Alemanha nesse seguimento, chegando a produzir 40 toneladas de geleia por ano (SCHWARTAUER WERKE, 2018).

Essa empresa originou-se na referida cidade em 1899, onde até hoje mantém a sua sede e produção, inclusive, é dos produtores locais que adquire parte da matéria prima que compõe o seu produto. Tendo em vista a notoriedade da empresa, que foi construída durante vários anos, o mercado alemão reconhece a expressão “Schwartau” não apenas como uma origem geográfica, mas também um termo designativo da referida empresa (SCHWARTAUER WERKE, 2018; ORIGIN, 2009?).

Outro exemplo trata-se da expressão “Mont Blanc”, que originalmente se refere a mais alta montanha da Europa, situada entre a França e a Itália, mas que a partir de 1909 foi utilizado como

¹⁵⁸ Para o estudo da teoria do *secondary meaning* cf. BEYRUTH, Viviane Barbosa. **O “significado secundário” da marca: Quando a marca fraca se torna forte. Análise do instituto à luz da legislação e doutrina estrangeira.** 2010. 165 fl. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia de Inovação e Propriedade Intelectual, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2010; CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. **Distintividade Marcária.** 228 fls. 2015. Dissertação (Mestrado em Direito - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo), São Paulo: PUCSP, 2015.

marca para se referir ao produto caneta-tinteiro, marca esta que é atualmente conhecida mundialmente para designar canetas de luxos (MONTBLANC, 2020; ORIGIN, 2009?).

Observa-se nos dois exemplos que o nome originalmente geográfico, devido ao seu uso no mercado durante um longo tempo, passou a ter um significado diferente, para designar uma empresa ou produtos. Nesses casos, não se trata apenas de uma marca que usa um nome com significação diferente do original, mas que o público absorveu esse novo significado, ao ponto de associar a expressão com o produto ou com a empresa.

Em casos como esses, em que o nome geográfico passou a ter um segundo significado no mercado em razão do seu uso como marca, entende-se que a marca não deveria ser anulada em razão de posterior registro do nome geográfico como IG, ou ainda, caso a marca venha solicitar registro em um país que tenha uma IG registrada que lhe seja semelhante, não deve o pedido ser indeferido, se a expressão possui uma secunda significação para o público desse país.

4.6 APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DOS SIGNOS DISTINTIVOS NO CONFLITO ENTRE IG E MARCA.

A experiência do judiciário brasileiro na resolução de conflitos entre signos distintivos utilizados no mercado (como no caso envolvendo o conflito entre marca e o nome empresarial, nome de domínio e nome fantasia), tem feito uso de princípios comuns aos signos em conflitos, mesmo quando eles possuam natureza jurídica diversa.

Diante dessa realidade, questiona-se se é possível a utilização de princípios que sejam comuns à marca e à IG, para resolver situações de conflito entre ambos os institutos. Parte da doutrina internacional advoga ser possível, como pensa Stern (2001), Goebel e Groeschl (2014), Ramacciotti (2015) e Molina (2017).

Os signos distintivos é um subsistema da propriedade intelectual que possui princípios próprios. A marca e a IG fazem parte desse subsistema, e conseqüentemente estão submetidas aos mesmos princípios jurídicos relacionados a esse subsistema. Em razão disso, entende-se ser possível a utilização desses princípios para elaborar uma estratégia jurídica que resolva o problema analisado.

No entanto, entende-se que isso deve ser realizado com algumas ressalvas. Não são todos os princípios que podem ser aplicados de forma absoluta e conjuntamente às marcas e IGs, pois, para cada um desses institutos, o mesmo princípio pode determinar uma exigência diferente.

O princípio da disponibilidade enquadra-se no que foi dito acima. Ele é aplicado diferentemente entre as marcas e às IGs. Enquanto nas marcas é preciso que o sinal que será registrado não tenha sido apropriado juridicamente por outra pessoa para o mesmo ramo mercadológico (SCHMIDT, 2007), na IG o sinal não pode ter caído em domínio público, por ter se tornado genérico ou que pertença a uma coletividade (BRUCH, DEWES, 2013), não pode ser idêntico a variedade vegetal ou nome de animal que seja de uso corrente ou existente no território brasileiro, semelhante a cultivar, e ainda, havendo IGs homônimas, o registro da IG mais nova só será concedido se possuir suficiência distintiva em relação a IG antiga (BRASIL, 2018a, art. 4º).

Com relação ao problema em análise, pode-se dizer que uma marca, em razão desse princípio não poderá reproduzir uma IG ou imitá-la, mas o inverso não é verdade. O fato de alguém registrar um nome geográfico como marca, não impede que este nome posteriormente venha ser reconhecido como IG. Isso porque, no universo das IGs esse princípio é aplicado de forma relativa, somente em relação a outras IGs ou a nomes vulgarizados. Não há nenhuma previsão normativa no sentido de proibir que uma IG contenha o nome de uma marca.

O princípio da territorialidade é aplicado tanto à marca quanto à IG da mesma forma. O princípio determina que a proteção jurídica sobre o signo se dar apenas dentro do território nacional (BRUCH et al., 2014).

Desta forma, esse princípio pode ser aplicado para resolver problemas envolvendo marcas nacionais e IGs internacionais. Por meio dele, não se pode negar o registro de uma marca quanto esta for semelhante ou igual a uma IG que ainda não foi registrada no Brasil.

Ou seja, pelo princípio da territorialidade, uma IG internacional, que ainda não se encontra registrada no INPI, não está protegida no território nacional, o que permite a concessão do registro de marca que lhe seja semelhante, desde que não induza o consumidor ao erro e a falsa proveniência.

O princípio da especialidade é utilizado frequentemente nos conflitos entre marcas, permitindo que signos marcários semelhantes convivam no mercado, desde que não possuam afinidade mercadológica (COPETTI, 2008).

Não há previsão na LPI que permita a aplicação do referido princípio às IGs, assim como, também não há previsão proibindo. Aqueles que defendem a aplicação nos casos envolvendo IG e marca, argumentam que a LPI, ao conceituar a DO e IG, não informa que a proteção é sobre todos os produtos e serviços, mas usa a expressão “determinados produtos ou serviços”, o que leva a entender que a proteção é apenas sobre o produto e serviço que a IG se refere (BARBOSA; PERALTA; DUPIM, 2019).

Almeida (2001), analisando a legislação de Portugal, ao comentar um julgado envolvendo IG e marca, defende que nesse tipo de conflito deve ser afastada a aplicação do princípio da especialidade, pois as palavras constitutivas de uma IG estão reservadas aos produtos/serviços típicos da região que ela designa, além do que, se permitir a utilização das palavras em outro signo com produto/serviço completamente diferente, poderá provocar prejuízos a IG, ou seja, levar a sua generalização.

Gonçalves (2007) destaca que não é possível aplicar o princípio da especialidade no conflito entre marca e IG, pois esta não é apta como a marca para se referir a produtos e serviços na totalidade de suas classes, ao contrário, a IG refere-se a um produto ou serviço com características próprias da origem geográfica, conferindo distintividade dentro de uma mesma classe.

No Brasil, sobre esse assunto, existe um precedente judicial paradigmático, trata-se do caso Bourdeaux¹⁵⁹, em que a Turma Recursal do Tribunal Regional da Justiça Federal da 2ª Região, entendeu que não se pode aplicar o princípio da especialidade para resolver o conflito entre marca e IG quando os bens forem diferentes, sob a justificativa de que a legislação nacional proíbe o registro de marcas com nome de IG, independentemente se a marca se refere a mercadoria igual ou diversa daquela protegida por IG, e que a possível convivência dos dois signos pode conduzir ao aproveitamento parasitário da marca sobre a IG (BRASIL, 2005).

Entende-se que o princípio da especialidade não pode ser utilizado como critério absoluto para resolver o problema entre o conflito entre marca e IG, justamente pelos motivos apontados por Almeida (2001), Gonçalves (2007) e pela decisão judicial.¹⁶⁰

O princípio da anterioridade determina que quando dois signos não puderem conviver

¹⁵⁹ Detalhado no tópico 2.9.2

¹⁶⁰ Para uma melhor compreensão do assunto cf. ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de. O afastamento do princípio da especialidade nas denominações de origem?. **Revista da Ordem dos Advogados**, ano 61, vol. 1, jan. 2001; e GONÇALVES, Marcos Fabrício Welge. **Propriedade Industrial e Proteção dos nomes geográficos: indicação geográfica, indicação de procedência e denominações de origem**. Curitiba: Juruá Editora, 2007, p. 261-266.

pacificamente, deve prevalecer aquele que teve o primeiro registro (LIMA, 2015).

Este princípio é bastante aplicado às marcas, pois para este instituto é da anterioridade que também decorre a exclusividade de uso. Entende-se que a sua aplicação à IG é relativa, no sentido que um registro de IG só pode prevalecer em detrimento de outro, quando o registro mais recente não tiver nenhum meio de diferenciar do mais antigo.

Discorda-se de sua aplicação absoluta no conflito entre marca e IG, em razão da natureza do registro de cada uma. A natureza do registro da marca é constitutivo, já o da IG é declarativo (STRASBURG JÚNIOR, 2013). Enquanto para as marcas o INPI concede um direito, nas IGs o INPI reconhece um direito. Ou seja, o direito das marcas nasce com o registro, e o da IG é anterior ao registro. O direito das marcas se dar com a concessão do INPI, o da IG é uma situação fática-jurídica preexistente. Desse modo, não se pode utilizar a data de concessão do registro para verificar a anterioridade dos dois signos, pois o registro não se mostra adequado para informar o surgimento do direito da IG.

Além do que, a própria ideia de anterioridade do direito não se mostra suficiente para resolver o problema, pois mesmo que uma marca tenha registro anterior ao registro de uma IG, em virtude da primazia desta, a marca não poderá prevalecer, no sentido de impedir ou anular o registro da IG.

É necessário esclarecer, que o direito da IG embora não nasça com o registro, é nele que se consoma, tendo em vista que é por meio dele que é concedido o direito de excluir terceiros de seu uso.

Daí porque, a anterioridade pode ser utilizada para verificar casos de marcas, cujos titulares possuam direito adquirido de utilizá-las no mercado, mesmo que semelhante a uma IG, conforme analisado no tópico 4.6.

O princípio da veracidade é o princípio de maior contribuição para o conflito entre marcas e IG. Determina que ambos os signos devem ser verdadeiros, isto é, que não induza ou indique características que o produto ou serviço a ser assinalado não possuem (MORGADO, 2018).

Desta forma, para que uma marca venha conter uma expressão ou ser semelhante a uma IG, além de outros requisitos, ela deve expressar com verossimilhança a sua origem geográfica. Isto se aplica inclusive quando a marca não tem nenhum elemento da IG, mas contém termo que induz ao prestígio da IG.

Vários julgados apresentados no tópico 2.10 demonstram a aplicação deste princípio.

O pedido de registro da marca “GLEN DOWAN”, que aparentemente não possuía ter semelhança com a IG “SCOTCH WHISKY” foi indeferido, pois a expressão “GLEN” presente na marca, é um termo nativo da Escócia para as cidades produtoras do Whisky timbrado com a referida IG (RODRÍGUEZ *in* URRUTIA, 2019). Logo, a marca por se referir, mesmo que implicitamente, a uma origem geográfica que faltou com a verdade.

Situação semelhante ocorreu com a IG “PIADINA ROMAGNOLA” e a marca “RIMINI PASSIONE PIADA”, ambas italianas, em que a expressão “RIMINI” refere-se a região delimitada pela IG, da mesma forma que o termo “PIADA” é um sinônimo para a região “PIADINA”, fazendo com que a marca não seja verdadeira nas suas informações, induzindo o consumidor a associá-la à IG (TORELLI *in* URRUTIA, 2019).

Outro caso interessante envolvendo o princípio da veracidade trata-se do conflito envolvendo a IG “VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO” e a marca “NOBILE PRIMA”, ambas para vinhos. O único termo em comum entre os dois sinais é a palavra “NOBILE”, que é um termo de uso comum. Todavia, no contexto da Itália, esta palavra quando associada ao vinho, é compreendida com um adjetivo da região de Montepulciano, de forma que, a presença dela na marca, faz com que a mesma não seja verdadeira, e por isso o seu registro foi anulado (TORELLI *in* URRUTIA, 2019).

Vários são os casos de aplicação do princípio da veracidade, mas o que se deseja destacar é que não é preciso que a marca imite ou seja semelhante a IG para que inflija esse princípio, basta que transmita uma informação não verdadeira em relação à sua origem geográfica para que o seu registro seja anulado ou não concedido.

Tendo em vista que o princípio também se aplica à IG, questiona-se se esta pode faltar com a verdade e assim ser invalidada.

Embora a IG seja formada por um nome geográfico, o que reduz a sua possibilidade de faltar com a verdade, pode ocorrer que após o seu registro ou durante o seu registro, no que se refere a sua demarcação, seja incluída localidade que não faz parte da área conhecida pela atividade econômica que a distingue. Neste caso, a IG faltará com a verdade e precisará ser corrigida.

Uma outra situação é quando houver uma marca anterior com relevante prestígio no mercado ou uma marca notoriamente conhecida, e posteriormente ser reconhecida uma IG semelhante com pouca notoriedade, capaz de levar o consumidor a associá-la com a marca.

Nessa situação pode-se considerar que a IG também faltará com a verdade na medida que não se refere ao produto ou serviço com a mesma característica da marca. Assim, para que o registro seja deferido ou mantido, entende-se ser preciso que a IG possua elementos suficientes para que o consumidor saiba distingui-la da marca anteriormente registrada.

4.7 ESTRATÉGIA JURÍDICA PROPOSTA

Convergindo os resultados até então apresentados, propõe-se como estratégia jurídica para superação do conflito entre marca e IG, o seguinte: 1) verificar se a marca que reproduz, imita, evoca ou se associe à IG, pode levar o consumidor ao erro; 2) verificar se o uso da marca em conflito com a IG configura-se uma prática de concorrência desleal; 3) verificar se a marca contribui com a generalização da IG.

Não é necessário seguir a ordem na qual foram apresentadas as operações da estratégia posta, pois, caso constatado uma das situações apresentadas, o registro do signo infrator deve ser indeferido ou anulado dentro do prazo legal. Todavia, é imprescindível realizar cada uma das verificações.

Para verificar a configuração de uma das situações, o operador do direito pode recorrer aos princípios jurídicos dos signos distintivos e às teorias com fundamento na semiótica, bem como, analisar as peculiaridades fáticas do caso, tendo como pressupostos as normas que proíbem a concorrência desleal e os princípios da propriedade intelectual.

A estratégia jurídica proposta só deve ser aplicada para os casos nos quais não há regulamentação específica ou que inexista outros institutos jurídicos que podem resolver o problema. Exemplos de situações que podem ser aplicados outros preceitos são: i. quando a marca é anterior a IG; ii. quando o conflito envolve uma marca registrada e uma IG não registrada ou registrada apenas em outro país; iii. entre outros casos abordados no tópico 4.8.

A aplicação da estratégia jurídica proposta deve ocorrer da seguinte forma:

4.7.1 Verificação da potencialidade de indução do consumidor ao erro, por parte da marca que reproduz, imita, evoca ou se associe à IG.

Neste caso deve o operador do direito utilizar das ferramentas disponíveis para analisar se os signos podem ser relacionados pelo consumidor, a ponto do mesmo se equivocar sobre alguma informação referente aos produtos ou serviços que os signos representam.

Caso os signos obedeçam os princípios da veracidade, disponibilidade ou territorialidade, a análise, inicialmente, deve ser por meio da comparação dos *representamens* dos signos, de forma que, sendo os mesmos bastante semelhantes ou que um contenha elemento dominante do outro, deve-se presumir uma possibilidade de confusão (recomenda-se que se o signo for complexo, utilize-se a teoria do *tout indivisible*).

Todavia, a referida análise não deve ser absoluta. Deve-se verificar também algumas questões fáticas, as quais podem fazer com que os signos mesmo que semelhantes, não sejam capazes de conduzir o consumidor ao erro. Por exemplo, deve-se analisar a notoriedade dos signos, o conhecimento deles pelo público em geral e o tempo de utilização deles no mercado, bem como, questões relacionadas à teoria da distância e do *secondary meaning*.

4.7.2 Verificação da ocorrência de prática de concorrência desleal em razão do uso de marca e IG semelhantes.

A análise da colidência entre marca e IG também deve ser por meio do prisma da concorrência desleal. Isso porque, mesmo que os signos possuam diferenças substancial, não tendo capacidade de confundir o consumidor, pode estar dentro de uma prática desleal.

Várias são as possibilidades. Uma delas é o caso do comportamento parasitário, em que um signo pode não ser semelhante ao outro e nem mesmo serem concorrentes, mas por haver alguma espécie de associação entre eles, resultante de algum elemento semelhante entre os signos ou da forma como são utilizados no mercado. Ou seja, um pode se aproveitar do prestígio do outro (BARBOSA, 2011c; ALMEIDA JÚNIOR, 2016).

Logo, sendo verificada qualquer prática por parte de um dos signos que resulte numa quebra de expectativa de comportamento previsto no mercado, isto é, uma prática de concorrência desleal, o signo infrator deve ter o seu uso proibido, caso não seja possível se adequar às normas jurídicas (COELHO, 2011; SILVA, 2013).

4.7.3 Verificação da potencialidade da marca contribuir com a generalização da IG.

A marca que venha ser semelhante à IG pode não induzir o consumidor ao erro ou não se consubstanciar com uma prática de concorrência desleal, todavia pode contribuir com a generalização da IG. Nessa situação, o seu uso não pode ser permitido.

Para se verificar se uma marca pode conduzir à generalização da IG, deve-se utilizar em conjunto, tanto das teorias com fundamento na semiótica, com destaque para a teoria da força, como, se possível, verificar a realidade fática do uso dos dois signos no mercado.

Por meio das teorias da semiótica é possível verificar o grau de semelhança entre os signos, e com isso verificar se, pelo fato da marca ser utilizada em seguimento diverso da IG, contribui com a generalização desta.

Entretanto, a análise de como é realizado o uso dos signos no mercado é necessária, pois pode ocorrer situações em que o uso diferentes dos signos não possibilite a generalização da IG, em razão do consumidor em geral saber diferenciá-las, como ocorre no possível uso de marca de elevado prestígio para um produto diverso de uma IG que lhe seja semelhante.

4.8 ANÁLISES DE CONFLITOS HIPOTÉTICOS ENVOLVENDO MARCA E IG

Diante da natureza semiótica e jurídica das marcas e IGs, bem como, da multiformidade de seu emprego no mercado, as possibilidades de conflitos entre os dois institutos são extremamente variadas.

Nesse sentido, este trabalho não se propõe ser exaustivo. Isso porque, leva-se em consideração à complexidade do mercado, que está em constante mudança, contribuindo para que haja diversas possibilidades, inclusive imprevisíveis, de conflito entre ambos os signos.

Outro ponto a ser destacado, é que não é a dificuldade de se aplicar uma única forma de solução para todos os tipos de conflitos. Cada caso possui a sua particularidade, exigindo forma diferenciada de tratamento. Todavia, compreende-se que os preceitos da primazia da IG, os princípios da propriedade intelectual e dos signos distintivos, e os institutos relacionados devem ser utilizados como norteadores. Destaca-se, que para os casos em que não há uma regulamentação específica, deve-se utilizar a estratégia jurídica proposta.

4.8.1 Marca anterior vs. IG posterior

Tendo em vista que uma IG é formada por um nome de uma localidade que se tornou conhecida por conta de um produto/serviço típico (BRASIL, 1996, art. 177 e 178), e que essa notoriedade é construída de forma paulatina, é comum que antes do registro da IG, haja marcas registradas com o nome da localidade para diversos produtos e serviços.

O questionamento é que se essas marcas, que cumprem todos os requisitos legais, devem ser anuladas ou mantidas.

O Acordo TRIPS disciplina essa situação por meio da cláusula do avô, determinando que é válido o registro e o direito de uso da marca, quando de boa-fé, antes da incorporação do Acordo TRIPS no ordenamento jurídico do Estado membro, ou quando o uso da marca, também de boa-fé, for antes que a IG estivesse protegida no país de origem (TRIPS, 1996, art. 24, 5).

Essa previsão é aplicável a todos os produtos, incluindo vinhos e destilados, por se tratar de uma regra geral, e não haver qualquer ressalva em contrário na parte do Acordo TRIPS que se refere à proteção especial a IG (BRUCH, 2011).

Deste modo, é possível perceber que no TRIPS, a marca anterior à IG deve ser mantida.

A LPI não possui uma determinação expressa para isso, logo não se pode concluir pela anulação da marca, pois em caso como esse, de lacuna legislativa, há uma falta de proibição e obrigação de um comportamento específico (DINIZ, 2000).

Associado ao TRIPS, que estabelece condições mínimas de proteção aos direitos de propriedade intelectual, deve-se ser observado o preceito constitucional de proteção ao direito adquirido (BRASIL, 1988, art. 5º, XXXVI). Este instituto estabelece que um direito que tenha sido consequência de um fato idôneo, em virtude de lei, e tenha integrado o patrimônio do sujeito, não pode ser modificado (NADER, 2016).

No caso, verifica-se que o ato de concessão da marca pelo INPI é o fato idôneo em virtude de lei, e a não caducidade da marca é a comprovação de que os direitos sobre o seu uso se integraram ao patrimônio do indivíduo. Consequentemente, deve-se concluir que o direito de uso da marca deve ser preservado por ser um direito adquirido. Entretanto, conforme dispõe o TRIPS, isso só pode ocorrer quando o registro da marca se dar por boa-fé.

Destaca-se ainda, que diante da primazia da IG em relação a marca, o uso desta não poderá ser exclusivo, no sentido de que deverá conviver com o posterior registro da IG.

Dessa forma, não se aplicam as propostas de Ramacciotti (2015), Stern (2001), Goebel e Groeschl (2014) e Molina (2017), que entendem ser possível aplicar o princípio da anterioridade no caso em análise.

O INPI tem entendido pela convivência entre os dois signos, tendo em vista que com o reconhecimento de diversas denominações de origem e indicações de procedências, não cancelou ou indeferiu o registro de marcas que possuem termos semelhantes às daquelas, mesmo que para produtos idênticos (conforme APÊNDICE E).

Esse entendimento ficou claro no processo de concessão da indicação de procedência CAMPANHA GAÚCHA¹⁶¹ para o produto vinho fino branco tranquilo; vinho fino rosado tranquilo; vinho fino branco tranquilo, vinho espumante fino.

Duas empresas vinícolas, a Miolo Wine Group Vitivinicultura S/A, titular da marca “CAMPANHA GAÚCHA”¹⁶², e a Vinícola Salton S/A, titular da marca “SALTON CAMPANHA”¹⁶³, em sede de manifestação de terceiros, tentaram impugnar o registro da referida IP, alegando, entre outros argumentos, que possuíam direito de exclusividade de uso como marca sobre as expressões que compõe a IP o que impediria a concessão do registro da IP (BRASIL, 2020d).

O INPI rejeitou os pedidos das empresas, sob o fundamento de que marca e IG são institutos diferentes, e que as referidas marcas possuem direito adquirido por ter registro anterior, de tal forma, que a concessão da IP, por ser posterior, não prejudicaria o uso das mesmas no mercado por seus titulares (BRASIL, 2020d)

Diante desse contexto surge outro questionamento: e se convivência de ambos os sinais possibilitarem a confusão do consumidor e/ou a concorrência desleal?

Entende-se aqui que um dos sinais deve passar a conter elemento que possibilite a distinção do outro. Isso porque, embora o direito adquirido garanta o direito de uso da marca, ele não confere primazia da marca em relação à IG; semelhantemente, nesse caso a IG não é totalitária, tendo em vista que o seu registro é posterior e deve respeitar os direitos da marca.

Tendo em vista a IG ser posterior a marca, ela que deve possuir um termo distintivo em relação ao signo concorrente. Entretanto, se a única possibilidade seja a inclusão de um novo elemento na nomenclatura da IG que descaracterize o seu valor simbólico perante o público, pode

¹⁶¹ Registrada no INPI com nº BR402017000009-1. Data de Concessão: 05/05/2020 (BRASIL, 2020a).

¹⁶² Registrada no INPI com nº 826313639. Data de concessão: 11/09/2007. Classe: NCL(8) 33 (BRASIL, 2020c).

¹⁶³ Registrada no INPI com nº 830629270. Data de concessão: 16/04/2013. Classe: NCL(9) 33 (BRASIL, 2020c).

aplicar em partes a proposta de Stern (2001), ou seja, a solução pode ser a elaboração de um regulamento de convivência entre marca e IG, para que ambas atuem no mercado sem confundir o consumidor e sem uma se aproveitar da reputação da outra.

4.8.2 Marca vs. IG pendente de reconhecimento

Uma solicitação de registro de expressão como IG no âmbito do INPI, demonstra a potencialidade do termo ser protegido por meio da propriedade intelectual, principalmente caso tenha passado pelo exame preliminar. Portanto, uma nomenclatura pendente de reconhecimento como IG serve como advertência para pessoas que ainda não registraram a sua marca com mesmo nome, vez que sendo o pedido deferido elas não mais poderão solicitar a concessão de uso de marca, em razão do veto legal.

No Brasil, até março de 2020 existiam 43 IGs pendentes de reconhecimento (BRASIL, 2020c), conforme o APÊNDICE G.

Durante o processo de análise do pedido de reconhecimento de IG é possível que haja concomitantemente pedidos de registros de marcas, com potencialidade de gerar confusão entre ambas no mercado.

Por exemplo, atualmente existe o pedido de registro de IG para vinhos, desde 24/12/2009, referente à expressão BARBARESCO¹⁶⁴, que remonta a uma região da Itália. Também aguarda análise de mérito, a marca com a mesma expressão, desde 28/02/2019, para produto relacionado a alimentos à base de aveia e outros.¹⁶⁵

O INPI tem optado por manter o pedido de registro de marca sobrestado até decisão do pedido de IG (BRASIL, 2015b).

Entende-se que esse posicionamento é assertivo por três motivos: primeiro, pelo fato de ainda não existir direito de uso exclusivo da marca, e o direito da IG ser pretérito ao registro; segundo, pelo fato da IG ter primazia em relação a marca; e terceiro, por ser a medida mais proporcional.

Quanto a esse último quesito, verifica-se que o INPI por ser uma autarquia federal está vinculada aos princípios administrativos, dos quais, a proporcionalidade é um deles. Este princípio

¹⁶⁴ Pedido de registro no INPI de nº IG 200910 (BRASIL, 2020a).

¹⁶⁵ Pedido de registro no INPI de nº 916838714. Classe: NCL(11) 30 (BRASIL, 2020c).

pode ser entendido como “adequação entre meios e fins, vedada à imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público” (BRASIL, 1999, art. 2º, inciso VI).

O posicionamento do INPI para registro de marcas quando há IG pendente de conhecimento é proporcional, pois o meio utilizado - que é a suspensão do pedido de marca - é adequado ao fim - que trata-se de buscar evitar a situação de que uma marca seja indeferida, quando ainda não há registro de IG, bem como buscar evitar que uma marca seja registrada quando há elevada possibilidade de registro da IG.

4.8.3 Marca vs. IG não reconhecida

Para a IG ser reconhecida no Brasil é necessário passar por um processo extremamente rigoroso, envolvendo duas fases (exame preliminar e exame de mérito)¹⁶⁶, que exige uma série de documentos. Em uma dessas fases pode haver alguma pendência, que não sendo regularizada no prazo correto, conduzirá ao não reconhecimento da IG. Esse fato não obsta que os requerentes, posteriormente, entrem com o novo pedido, cumprindo com as exigências para regularização. Logo, uma IG em uma situação como esta possui alguma potencialidade de concessão por parte do INPI.

Durante esse procedimento de registro da IG ou após ele, pode ocorrer que haja pedidos de marcas semelhantes à IG não reconhecida.

No Brasil, até março de 2020, havia 5 pedidos de IGs que tiveram o seu registro indeferido e 17 arquivados, conforme APÊNDICE G.

Nestes casos o procedimento do INPI, segundo Barbosa, Dupim e Peralta (2016) tem sido verificar se as solicitações do registro de marca cumprem os requisitos legais e se os requerentes da marca estão estabelecidos no território da IG ou não. Caso estejam e a marca cumpra os requisitos legais, o pedido é deferido. O indeferimento recai sobre as hipóteses dos solicitantes não pertencerem ao território da IG ou estarem em desacordo a LPI.

Destaca-se, que quanto a essa temática a LPI é clara, pois veda registro de marca quando for idêntico ou imitação que leve o consumidor ao erro (BRASIL, 1996, art. 124, IX). A proteção

¹⁶⁶ No exame preliminar se confere a apresentação dos documentos obrigatórios antecedendo a publicação do pedido para manifestação de terceiros; no exame de mérito verifica-se o conteúdo dos documentos apresentados e após concede ou não o pedido (BRASIL, 2020b).

positiva da IG face à marca se dar através do registro. Não havendo registro, não há proteção positiva, e, com isso, o pedido de marca deve continuar com o seu prosseguimento, por inexistir proibição legal.

Ressalta-se, que em casos como esse deve ser apreciado o princípio da veracidade, pois para a marca ter seu registro concedido não pode induzir o consumidor ao erro quanto à proveniência do produto (BRASIL, 1996, art. 124, X).

O posicionamento do INPI em conceder a concessão apenas para marcas que estão estabelecidas no território delimitado pelo pedido de IG não reconhecida é uma forma de concretizar o princípio da veracidade. Mas é preciso salientar, que existem IGs cujo termo não se refere propriamente ao seu território, podendo assumir outros sentidos. Desse modo, se a marca imitar ou contiver esse termo, mais por meio do encadeamento vocabular tiver outro conceito que não seja o da indicação geográfica, o pedido deve ser deferido, desde que não incida em nenhum outro impedimento legal.

Por exemplo, o pedido de registro da indicação de procedência “ALTO PARAÍSO”¹⁶⁷, localizado no Estado de Minas Gerais, para café, foi indeferido. Hipoteticamente, se uma marca da Bahia, com a expressão “PARAÍSO CAFÉ ALTO-MAR”, solicitar registro no INPI, embora contenha termos do pedido indeferido da IG, deverá ser registrada, pois os termos “Paraíso” e “Alto”, separados um do outro não é capaz de induzir a região de Alto Paraíso, bem como, a inclusão da palavra “Café” e “Mar”, faz com que o encadeamento vocabular tenha significação diferente daquele indicado no pedido de IG indeferido.

4.8.4 Marca vs. IG reconhecida em outro país

Atualmente o Brasil possui 09 denominações de origem e nenhuma indicação de procedência estrangeira¹⁶⁸ (BRASIL, 2020a), sendo que somente na Europa há cerca de 3711 IGs protegidas (UNIÃO EUROPEIA, 2020b).

Esta diferença numérica demonstra que existe um número elevado de possibilidade de residentes no Brasil solicitarem registro de marcas, semelhante à IG estrangeira, uma vez que, não se encontram registradas no país.

¹⁶⁷ Pedido de registro no INPI de nº IG200203. Data de publicação do indeferimento: 21/02/2007 (BRASIL, 2020a).

¹⁶⁸ O fato de inexistir IP estrangeira registrada no Brasil, se dá porque, em regra geral, não há equivalência da legislação estrangeira com IP brasileira, por isso as DOs são as usuais.

Além disso, algumas IGs estrangeiras possuem elevado prestígio, de modo que são reconhecidas mundialmente para determinado produto, o que pode fomentar que pessoas as utilizem como marca.

Entretanto, o ordenamento jurídico nacional não concede à IG os mesmos tratamentos que dar às marcas notoriamente conhecidas, protegendo-as mesmo sem registro em diversos mercados.

Diante de todo esse contexto, pergunta-se: poderá uma marca nacional semelhante a uma IG estrangeira não registrada no Brasil, afamada ou não, ser registrada?

A resposta para a pergunta deve se dar a partir dos princípios da veracidade e da territorialidade, bem como, em razão da proteção do consumidor e da concorrência desleal.

Pelo princípio da territorialidade, o Brasil só pode conceder proteção a uma IG estrangeira caso esta tenha seu registro efetuado no INPI. Logo, por meio deste princípio, é possível o registro de uma marca nacional que imite, contenha ou seja semelhante a um IG de outro país não reconhecido pelo ordenamento jurídico pátrio.

Pelo princípio da veracidade não pode uma marca informar uma origem que efetivamente não possui. Assim, seguindo esse raciocínio, termos que induzam uma proveniência estrangeira não poderiam confirmar-se como marca nacional.

Há, portanto, um aparente conflito entre os dois princípios citados, cujo esclarecimento, acredita-se que deve se dar por meio da análise da proteção do consumidor e da concorrência. Isto é, deve-se verificar se o consumidor médio brasileiro pode efetivamente ser levado ao engano ante a expressão de uma IG estrangeira como um indicativo de origem geográfica, e, se o uso dela como marca, configura-se como um ato de concorrência desleal.

Uma marca pode fazer referência a uma área geográfica da qual não faz parte, e mesmo assim, não ser falsa, em virtude de não levar o consumidor ao erro. Por exemplo, “Polo Norte” para Bananas, “Alasca” para tabaco ou “Evereste” para leite em pó. Nestes casos, não existe possibilidade do público consumidor ser enganado quanto à proveniência de tais produtos, pois os mesmos não podem ser produzidos nas regiões citadas. Nesse contexto, uma marca indicará uma falsa proveniência, quando houver um elemento valorativo de conexão entre a localidade e o produto (ALMEIDA, 1999).

Por outro lado, ainda que não exista essa associação arbitrária entre o nome geográfico e marcas, como nos exemplos citados, existem casos do público consumidor desconhecer

completamente o nome geográfico como designativo de uma região, e, portanto, se tais nomes figurar como marca, também não tem como induzir o consumidor ao erro.

O caso envolvendo a expressão “VEREZE”, que embora não seja uma IG, mas uma indicação de proveniência serve como exemplificação do que foi dito. A referida expressão trata-se de uma cidade Italiana, reconhecida por ser produtora de sapatos de couro. Uma empresa brasileira solicitou registro da expressão como marca, para designar comércio de sapatos. Com isso, uma empresa brasileira que também comercializa calçados, inclusive faz importação de calçados dessa região, solicitou a anulação da marca, alegando que a expressão VEREZE é uma indicação de proveniência, e, portanto, o seu uso só caberia as pessoas residentes nessa cidade. O Poder Judiciário entendeu por manter o registro da marca, entre outros motivos, porque a expressão não desfruta de qualquer fama mundial, sendo desconhecida pela maioria dos países latinos, faltando o requisito de ser notoriamente conhecida (BRASIL, 2004).

Desse modo, pode-se concluir que expressões de IG estrangeira sem registro no INPI que não sejam conhecidas do público consumidor brasileiro, podem constituir-se como marca.

Mas uma ressalva precisa ser feita, aquelas IGs que possuem elevado prestígio, que mesmo sem proteção, são conhecidas dos brasileiros, não poderiam ser registradas como signos marcários, pois poderiam levar o consumidor ao engano quanto a origem ou qualidade. Até porque, o fato de uma marca imitar um signo como esse, pode configurar-se como uma concorrência desleal, no sentido de se aproveitar do não registro da IG no país, para se utilizar do prestígio que ela possui.

Com isso, entende-se, como uma regra geral, que às IGs estrangeiras que não são conhecidas, podem integrar elemento de marca, tanto em razão do princípio da territorialidade, como do princípio da veracidade. Em contrapartida, àquelas que possuem alguma notoriedade, não podem ser copiadas por marcas nacionais, por ir de encontro ao princípio da veracidade, e, conseqüentemente, levar o consumidor ao engano e possibilitar uma concorrência desleal no mercado.

Ademais, ao requerer que uma marca nacional não contenha nenhuma expressão de IG estrangeira, possui limitação fática, pois não há ferramentas ou mecanismos que possam ser utilizados pelos examinadores do INPI para verificar se uma expressão que forma uma marca trata-se de uma IG estrangeira, vez que inexistente um banco de dados que reúna todas às IGs protegidas pelos países.

4.8.5 Marca vs. IG para titulares diferentes, mas de uma mesma região

Fato bastante comum é de pessoas utilizarem-se do nome de sua cidade ou de sua região como marcas para os seus empreendimentos. Por conta disso, e de outros motivos, existem várias marcas anteriores e posteriores a uma IG contendo termo desta ou sendo semelhante.

A grande controvérsia é se posterior a IG podem ser registradas marcas semelhantes a esta, cujos produtos e serviços são produzidos dentro da região demarcada no CET da IG.

O nome geográfico em si é de titularidade de todos que residem na área geográfica (MIRANDA, 1971). Isto porque sua formação se dar dentro de um contexto sociocultural, sendo uma expressão da atuação de determinado grupo social sobre o território (SOUZA, 2014) e integra o patrimônio histórico-cultural imaterial do mesmo (SOUZA, 2014; REIS, 2015; MOREIRA, 2018). Os residentes de uma localidade herdam ou adquirem esse patrimônio, e dentro de suas práticas habituais o preservam. Além disso, o nome geográfico é o endereçamento do território, e por consequência, dos seus residentes. Em razão desses motivos, é que a titularidade do nome geográfico não pode ser exclusiva de uma única pessoa, ou de um pequeno grupo de pessoas, mas de todos aqueles que estão vinculados ao espaço que utiliza do nome como referência geográfica.

Esse entendimento foi confirmado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, por meio da Apelação Cível no 215.846-1/1994, quando analisou a ação que buscava a proteção individual sobre o nome Lindóia ou Lindóya como marca. Entendeu que esse nome não poderia ser propriedade de uma única pessoa, posto que pertenceria a todos aqueles que exploram a lavra de água, estabelecidos nesta cidade denominada Águas de Lindóia.

Diante disso, o fato do nome geográfico ser protegido pela IG, não significa que o seu uso fica restrito apenas aos titulares deste instituto. Até porque, os entes da Administração Pública, instituições de ensino públicas, entidade de classes, associações, movimentos sociais e culturais, entre outros, que estão situados no território, podem também fazer uso do nome. Todavia, a utilização do nome geográfico protegido por IG como marca, por seus residentes, deve ter algumas cautelas, tendo em vista, que são signos utilizados no mercado.

A primeira delas é quando a marca é bastante similar à IG. Neste caso, deve-se utilizar a estratégia jurídica proposta, com objetivo de averiguar uma possível situação de uso da marca constitui-se como ato de concorrência desleal, indução do consumidor ao erro ou possibilidade de

generalização da IG. Caso se verifique uma dessas possibilidades, o registro ou uso da marca não devem ser permitidos.

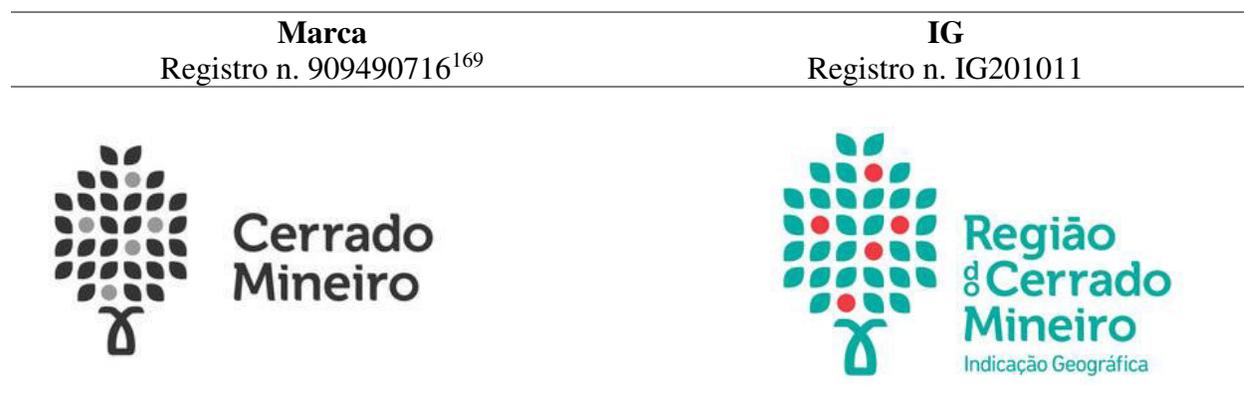
A segunda refere-se à possibilidade do titular da marca utilizá-la fora da região que se refere. A marca tem natureza de propriedade, logo o seu titular tem direito de utilizá-la como bem desejar, dentro dos limites da concorrência. Enquanto empregada dentro da área demarcada, pressupõem-se que não tem condições de contribuir com a generalização da IG ou engano do consumidor, em razão da própria natureza do público que são residentes da região. Todavia, quando a marca passa a ser utilizada em outros territórios pode conflitar com a IG ou contribuir com a sua generalização. Nenhuma norma disciplina essa ocorrência, diante disso, quando verificar-se prática de concorrência desleal, os titulares da IG podem recorrer ao Poder Judiciário para obstar mau uso da marca.

O terceiro ponto trata-se da possibilidade da transferência de titularidade da marca, para uma outra pessoa que não seja residente na região. Não existe previsão legal que negue esse tipo de cessão, salvo para o caso da marca coletiva (que deve ser utilizado para representar uma coletividade não podendo ser transferida). Além disso, sabe-se que marca uma vez concedida, passa a ser propriedade do seu titular, que possui liberdade de uso dentro das práticas leais de concorrências, o que implica na cessão de direitos sobre a marca. Todavia, é preciso destacar que a veracidade é um dos princípios norteadores do direito marcário. Com isso, não se pode permitir que um instrumento do direito, no caso a cessão, seja utilizado para driblar o referido princípio.

Sendo assim, embora o titular da marca tenha direito de dispor da mesma, não o pode fazer contra as previsões legais, que neste caso, trata-se do princípio da veracidade. Conseqüentemente, não deve o INPI proceder com anotação da transferência de direitos de marca, tendo em vista que não pode realizar ato contra a disposição da LPI (BRASIL, 1996, art. 165), bem como, está previsto no art. 4º Resolução INPI/PR nº 244/2019 que o registro ou pedido de registro poderá ser dividido para fins de transferência de titularidade, mas desde que, em conformidade com as normas aplicáveis (BRASIL, 2019b).

Como ilustração do caso de existirem, dentro da legalidade, marca e IG semelhantes para titulares diferentes, mas de uma mesma região, cita-se como exemplo a marca mista “Cerrado Mineiro”, para organização de eventos educacionais e culturais, que tem como titular a Federação dos Cafeicultores do Cerrado. Bem como, a IG “Região do Cerrado Mineiro” para café, que tem como requerente a Associação dos Cafeicultores do Cerrado, conforme a Figura 7.

Figura 7 – Comparação entre marca e IG semelhantes e de mesmo titular



Fonte: O Autor (2020).

Nesse caso, analisando as marcas apenas pelo viés das teorias com fundamento na semiótica e dos princípios dos signos distintivos, poder-se-ia se concluir que a marca pode ser associada à IG ou causar a sua generalização. Todavia, a análise da concorrência, pode direcionar à outra conclusão diversa.

Analisando o suposto conflito entre os signos referidos a partir da ótica da concorrência, percebe-se que o mesmos não concorrem entre si, nem mesmo se configura como uma das hipóteses de concorrência desleal. Isto, porque, a utilização da marca pela Federação dos Cafeicultores do Cerrado promove a IG, tendo em vista que o uso da marca é justamente fazer a região do cerrado e seus produtores de café conhecidos por meio da IG referida (Federação dos Cafeicultores do Cerrado, 2015). A propósito, no fato da marca contribuir com o estímulo da IG, favorece a generalização desta.

Em situações como essa, em que a marca não concorre com a IG, pelo contrário, a promove, entende-se ser possível o registro da marca.

4.8.6 Marca e IG para os mesmos titulares

¹⁶⁹ Registrada na Classe NCL(10) 41(BRASIL, 2020c).

Pode existir a situação de que o ente representativo da coletividade da IG, que requereu o seu registro, inicie processo para concessão de uso de uma marca semelhante a IG, seja para produto idêntico ou afim, ou para outros que não estejam associados ao bem ou serviço da IG.

Nessas situação deve utilizar a estratégia jurídica proposta, sobretudo a fim de se verificar se o uso da marca se trata de uma ato de concorrência desleal, visto que possuindo a marca grande similaridade com a IG, pode ser uma forma de driblar a legislação no que se refere à titularidade múltipla da IG.

A marca, seja qual for a sua natureza, individual, coletiva ou de certificação, possui titularidade específica, enquanto na IG todos os produtores que estão conectados ao território possuem direito de utilizá-la, desde que cumpram os requisitos legais (BRASIL, 2018a, art. 6º).

Caso a entidade representativa registre uma marca idêntica à IG, significa que apenas os membros dessa entidade poderiam utilizar a marca, excluindo os demais que cumpram os requisitos legais, podendo ensejar no aproveitamento do prestígio da IG pela marca, colocando-a em situação mais privilegiada, quando comparado àquelas dos demais produtores da região, além do que, pode gerar uma confusão entre IG e marca, da qual o consumidor não saiba distinguir uma da outra.

Por exemplo, a expressão “CANASTRA” foi registrada como indicação de procedência para queijo¹⁷⁰, que possui como requerente a Associação dos Produtores do Queijo Canastra – APROCAN. Posteriormente essa mesma associação, solicitou o registro de duas marcas coletivas de apresentação mista, a marca “REGIÃO DO QUEIJO DA CANASTRA”¹⁷¹(Figura 8), também para o produto queijo, a qual foi indeferida pelo INPI, justamente por conter a expressão “canastra” que é protegida como IG; e a mesma marca, sem a expressão “CANASTRA”¹⁷² (Figura 9) também para queijo, a qual teve o registro deferido pelo INPI.

¹⁷⁰ Registro no INPI com o nº IG201002. Data do registro: 13/03/2012 (BRASIL, 2020a).

¹⁷¹ Registro no INPI com o nº 912389133. Data do depósito: 07/03/2017. Classe: NCL(11) 29 (BRASIL, 2020c).

¹⁷² Registro no INPI com o nº 911076581. Data de depósito: 23/05/2016. Classe: NCL(10) 29 (BRASIL, 2020c).

Figura 8 – Marca região do queijo da canastra
Registro: 912389133



Fonte: BRASIL (2020a)

Figura 9 – Marca Região do Queijo
Registro: 911076581



Fonte: BRASIL (2020a)

Fato interessante é que apesar na marca ilustrada na figura 8 ter sido indeferida, a APROCAN passou a utilizar a marca ilustrada na figura 8 sobreposta a indicação de procedência “CANASTRA”, da qual tem direito de uso. Dessa forma, conseguiu reproduzir exatamente a marca ilustrada na Figura 8, conforme demonstra a Figura 10:

Figura 10 – Marca região do queijo sobreposta sobre a IP canastra.



Fonte: Empório Carmignani (2018)

Isso só foi possível porque a IP Canastra é de natureza nominativa, o que permite ser utilizada de diferentes formas, juntamente com a marca ou fora dela, incluindo variações tipográficas ou de cor, entre outras (BARBOSA; CAMPOS, 2019).

Observa-se, nesse caso, que a indicação de procedência dentro do elemento figurativo da marca, causa dificuldade para discernir o que é marca e o que é IG, bem como a função que cada um exerce como signo do produto.

Esta dificuldade aplica-se tanto aos consumidores, como em relação aos próprios estudiosos do tema. Sobre essa situação Locatelli (*apud* BARBOSA; CAMPOS, 2019) declarou:

“[...] Eu que trabalho com IG (IG) tenho dificuldades de diferenciar, por exemplo na Canastra, a marca da IG...e, especialmente, como consumidora, de compreender na prática o que efetivamente as distingue em termos de requisitos! [...]

A justificativa da APRACON para manter a marca coletiva, é de que ela é uma forma de promover outros produtos da região da Canastra, para além do queijo, como os lácteos em geral e prestadores de serviços relacionados a cadeia produtiva (BARBOSA; CAMPOS, 2019). Atualmente ela possui 2 marcas idênticas aquela ilustrada pela figura 7, para outras classes, e outros pedidos de registros em exame de mérito e em fase de recurso.

O fato dessa associação dispor da IP “Canastra” como marca para o produto queijo, pode dar vantagens competitivas em relação a outros produtores que não sejam membro da APROCAN, mas que também tenha direito de utilizar a referida indicação procedência.

Isso porque, os produtores não membros da referida associação, principalmente os novos, terão que utilizar a sua própria marca somada com a IG, para diferenciar o seu produto no mercado. Já os membros da APROCAN podem usar uma marca, contendo uma expressão protegida por IG, comunicará de forma mais rápida a origem e qualidade do produto.

Para ilustrar isso, utiliza-se como exemplo os queijos que possuem as marcas “PINGO DO MULA”¹⁷³ e MILITÃO DA CANASTRA”¹⁷⁴, conforme as figuras 11 e 12:

Figura 11 – Marca Pingo do Mula
Registro nº 910398585



Fonte: SOUZA (2019)

Figura 12 – Marca Militão da Canastra
Sem registro no INPI



Fonte: EMPÓRIO SÃO ROQUE (2020)

¹⁷³ Registro no INPI sob o nº 910398585. Data de registro: 02/01/2018. Classe: NCL(10) 29 (BRASIL, 2020c).

¹⁷⁴ Marca de fato.

Observa-se que diferentemente da figura 10, a indicação de procedência Canastra, nas figuras 11 e 12, funciona apenas como um atestado de origem geográfica e qualidade territorial, sendo fixado ao produto próximo a marca, a qual cumpre a função de identificar a origem empresarial. Nessa situação, o consumidor precisa realizar o trabalho mental de compreender o que é a marca e o que é a indicação de procedência. Já no caso da figura 8, ao consumidor é comunicado quase que instantaneamente a origem do produto e qualidade territorial do mesmo, sem o mesmo esforço empregado nas marcas citadas.

Ressalta-se que não se sabe se os titulares das referidas marcas são membros da APROCAN e se efetivamente podem utilizar a IP, mas o fato de como utilizam a marca e a IG em seus produtos, serve como ilustração de que se houver uma marca coletiva idêntica a IG, ainda que para os mesmos titulares, o seu uso pode se dar de uma forma que prejudique a concorrência no mercado.

4.8.7 Marca vs. IG para bens diferentes

Havendo diferença mercadológica entre os produtos e serviços designados pela marca e IG, o INPI tem permitido o registro de marca semelhante a IG, com fundamento no princípio da especialidade (BARBOSA; PERALTA; DUPIM, 2019). É entendido que sendo os bens diferentes, o consumidor saberia distinguir um produto do outro (SCHNIDT, 2007).

Mas, conforme já apresentado, isso não é suficiente para resolver o problema da relação da marca e IG. Mesmo para bens diferentes, a depender da realidade do mercado, o fato dos signos serem semelhantes podem conduzir o consumidor ao erro, e, se isso não ocorrer, pode contribuir com a generalização da IG. Logo, o princípio da especialidade não deve ser utilizado em tais casos, mas sim outras alternativas, como a utilização das teorias com fundamento na semiótica.

Por exemplo, imagine-se hipoteticamente que seja depositado no INPI o pedido da marca “PÃEZINHOS PINTO BANDEIRA” para designar o produto pão de forno pré-assado (classificação Nice 30), cujo bem é totalmente diferente da indicação de procedência “PINTO BANDEIRA”, que se trata de vinho.

Pelo princípio da especialidade, o registro da marca deveria ser deferido, pois tratam-se de produtos diferentes, o que potencialmente não conduziria o consumidor ao engano.

Todavia, supondo que no conjunto de pães pré-assados timbrados pela marca hipotética, esteja o produto pães de vinho, que é fabricado com vinhos de outra região, e comercializado em

todo o Brasil. Neste caso, o consumidor que conhecesse os vinhos individualizados pela IP “Pinto Bandeira”, poderia ser levado a acreditar que o vinho utilizado nos pães, seja o mesmo da região delimitada pela IP, e, portanto, seria conduzido ao erro quanto a qualidade do produto.

Não há como o examinador do INPI prevê situações como essa, pois decorre da imprevisibilidade do mercado¹⁷⁵. Todavia, se fizesse uso de outros mecanismos, poderia identificar que a marca possibilita a generalização da IG, indeferiria o pedido, e evitaria a situação supra, como por exemplo a Teoria do *Tout Indivisible*.

Por meio dessa teoria, quando os signos forem complexos¹⁷⁶ não se deve compará-los considerando os elementos isoladamente, mas sim, o conjunto de elementos que formam a identidade dos signos.

Observa-se que a IP “PINTO BANDEIRA” é formada por duas expressões que isoladamente possuem significados diferentes segundo o dicionário Aurélio (2020): pinto - filhote de galinha e outros sentidos figurados; bandeira – símbolo visual que representa uma nação, um Estado, uma equipe, entre outros conceitos.

Todavia, o encadeamento das duas palavras forma um todo indivisível que não só designa um sobrenome histórico de famílias gaúchas, mas principalmente o nome de uma região do Rio Grande do Sul, conhecida pela produção de vinhos típicos. Logo, o referido encadeamento presente em marca, para qualquer classe, sempre fará referência a região citada, o que possibilita a generalização do nome geográfico, e, conseqüentemente, da indicação de procedência.

Cita-se um outro exemplo, em que pode se aplicar o referido raciocínio, possibilitando, desta vez, o convívio entre IG e marca, pois seguindo o mesmo não haveria possibilidade da marca levar o consumidor ao engano ou contribuir com a generalização da IG.

Trata de um caso citado por Barbosa, Peralta e Dupim (2019), no qual está em análise no INPI o pedido de registro da marca PARANÁCAFÉ¹⁷⁷ (para assinalar aluguel de máquinas de venda automática; assessoria em gestão comercial ou industrial; comércio de produtos

¹⁷⁵ Diante disso é necessário a coletividade local ser participativa e atenta, informando ao INPI, petição de oposição, de possível uso de IG como marca.

¹⁷⁶ Quando os elementos dos signos isolados perdem sua singularidade, mas juntos forma um todo unitário, formando uma nova identidade (SCHMIDT, 2013).

¹⁷⁷ Pedido em tramitação no INPI. Processo nº 913284874. Data de depósito: 25/08/2017. Classe: NCL(11) 35 (BRASIL, 2020c).

alimentícios, entre outros), que se assemelha a IP “NORTE PIONEIRO DO PARANÁ”¹⁷⁸ para café.

Observa-se que a indicação procedência “NORTE PIONEIRO DO PARANÁ”, é formada por três expressões, que sozinhas têm os seguintes significados, segundo o dicionário Aurélio (2020): norte – um dos quatro pontos cardeais; pioneiro - aquele que primeiro abre ou descobre regiões desconhecidas; Paraná – Estado pertencente a República Federativa do Brasil.

A junção da palavra “Norte” com a palavra “Pioneiro”, nessa ordem, forma um encadeamento vocabular que designa a área delimitada pela IG, formando, portanto, o todo indivisível da referida indicação de procedência. Caso haja a junção de uma dessas palavras com a palavra “Paraná” também vai indicar a região delimitada pela IG. Todavia, o termo Paraná desassociado dos outros elementos da IG não tem condições de se referir a uma região específica do Estado Paraná, no caso, a região do Norte Pioneiro. Também a junção das expressões “café” com “paraná” não remete a essa região, mas a todo o Estado do Paraná.

Logo, não haveria possibilidade de contribuição da marca com a generalização da IG.

Resultado diferente é se a marca, mesmo que registrada para comércio de máquinas, contivesse, além da expressão “Paraná” a expressão “Norte” ou a expressão “Pioneiro”. Nessa situação, a marca poderia evocar a IG e, assim, contribuir com a sua generalização.

Diante disso, para os casos envolvendo marca e IGs para produtos e serviços diferentes, não se deve utilizar o princípio da especialidade para analisar a possibilidade de colidência, mas buscar outros mecanismos que sejam suficientes para se verificar se o consumidor pode confundir-se no mercado em razão da semelhança dos signos e se a existência da marca não contribui com a generalização da IG.

4.8.8 Marca vs. IG com nome geográfico generalizado¹⁷⁹

Existe uma multiplicidade de nomes geográficos e muitos deles não são conhecidos como designativo de uma localidade, mas como um tipo de produto ou serviço, ou ainda, como modo de

¹⁷⁸ Registro no INPI nº IG200903. Data do registro: 25/09/2012 (BRASIL, 2020a).

¹⁷⁹ Um estudo sobre a generalização da IG é feita por CALLIARI, Maria Alice Camargo. **A questão da genericidade no âmbito das indicações Geográficas**. 2010. 216 fls. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), Academia de Inovação e Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, 2010.

fabrico, sendo, portanto, uma denominação genérica (ALMEIDA, 1999). Tais nomes não podem ser protegidos juridicamente por meio do instituto da IG, conforme previsto no art. 180 da LPI (BRASIL, 1996).

Esse fenômeno da mutabilidade de sentido é comum a todos os signos (SAUSSURE, 2006), inclusive, entre as marcas e às IGs. Trata-se de uma situação de fato e não de direito. Ou seja, o signo se torna genérico não porque a norma assim o considera, mas porque perdeu a sua capacidade distintiva em razão de seu uso no mercado.

Desse modo, uma IG protegida pode também perder a sua função designativa de origem, tornando-se um termo comum. Diante disso questiona-se se uma marca poderia ser semelhante a tais IGs.

O art. 180 da LPI determina que “quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou serviço, não será considerado IG” (BRASIL, 1996).

Duas interpretações podem ser conferidas a este dispositivo.

A primeira trata-se da compreensão é de que o referido artigo se aplica somente ao nome geográfico que ainda não é protegido como uma IG, ou seja, no momento do registro, verificando-se que o nome geográfico é comum, deve o pedido ser indeferido (LOCATELLI, 2008).

A segunda entende que o referido dispositivo se aplica tanto aos nomes geográficos que ainda não são protegidos por meio de IG, como as IGs registradas que não são mais percebidas pelo público como evocativas de uma origem específica, mas que designam um tipo ou categoria de produto (CALLIARI, 2010).

Neste trabalho, compartilha-se da primeira linha de interpretação. Entende-se que o art. 180 da LPI ao afirmar que o nome geográfico que se tornou comum “não será considerado” como IG, remete-se ao procedimento de registro da IG, pois a generalização está ligada ao nome geográfico em si (signo ainda não protegido que busca ser registrado) e não a IG (signo já protegido). Além disso, se fosse para se aplicar o raciocínio da generalização as IGs, e não ao nome geográfico, o dispositivo teria realizado isso com maior clareza.

Desse modo, entende-se que não há previsão legal no ordenamento jurídico brasileiro para que uma IG seja considerada genérica, conseqüentemente a análise de possíveis conflitos que esse tipo de IG venha ter com a marca, deve ser feita da mesma maneira que é dada para uma IG que não possua um nome generalizado.

Cabe ainda ressaltar, no que se refere à generalização, o Acordo de Madri confere uma proteção mais rigorosa aos produtos vinícolas, estabelecendo que se deve manter a proteção aos nomes geográficos referente aos mesmos, ainda que generalizados. Ou seja, se o nome geográfico, que não esteja protegido por IG, vier a se generalizar, mas servir como signo distintivo para produtos vinícolas, para efeitos legais, não será considerado genérico, e, se vier a ser protegido com IG, poderá obstar registro de marca que lhe seja semelhante.

4.8.9 Marca vs. IG com expressões polissêmicas

Existem nomes geográficos que não só designam uma região, mas podem assumir outros significados, seja considerado isoladamente, seja dentro de um contexto semântico. Tangenciado a isso, também existem nomes geográficos cujo elemento dominante ou o radical da palavra que o compõe, remetem a uma outra coisa que não é necessariamente uma localidade.

Tendo em vista a característica polissêmica desses nomes, os mesmos podem se integrar a uma marca, mas para isso é necessária utilizar a estratégia jurídica proposta combinado com as teorias da semiótica (abordadas no tópico 4,5) para verificar se possui potencialidade de engano do consumidor ou de generalização da IG ou se constituir como uma ato de concorrência desleal.

Isto já foi ilustrado por meio da aplicação da teoria do *tout indivisible* na indicação de procedência Pampa Gaúcho da Campanha Meridional, para carnes.

Outro exemplo pode ser citado. A denominações de origem “CAMPOS DE CIMA DA SERRA”¹⁸⁰, localizada no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, para queijo artesanal serrano, possui três termos polissêmicos: campos, cima e serra.

A palavra “CAMPO” refere-se a uma área plana, mas a depender do contexto pode ter o significado semântico de área rural, tipo de pesquisa científica (pesquisa de campo), lugar sobre efeito da física (campo magnético), entre outros significados. A palavra “CIMA” refere-se a parte mais alta de algo, mas numa frase pode assumir o valor de paquera (dar em cima), ou o significado de além do necessário (ainda por cima), entre outros. Já a palavra “SERRA”, pode ser um tipo de relevo ou uma lâmina cortante, entre outros significados.

Observa-se, pois, que nenhuma dessas expressões, sozinhas, pode ser relacionada a denominação de origem mencionada. Mas se porventura, uma marca, para queijo, venha conter a

¹⁸⁰ Registro no INPI de nº BR412017000006-3. Data de registro: 03/03/2020 (BRASIL, 2020a).

expressão “CAMPOS DE CIMA” somada com a expressão “QUEIJO”, de modo a ficar “QUEIJOS CAMPOS DE CIMA”, irá remeter a referida denominação de origem, e, em razão disso deve ser indeferida ou anulada.

Todavia, a marca que venha conter apenas a expressão “CAMPOS” associada a outro expressão não prevista na DO, para qualquer classe, como, “AUTO CAMPOS”, “REFRIGERANTE CAMPOS”, “LOJAS CAMPOS”, não teria condições de ser associada a referida IG, embora tenha elemento dela, e, assim, seu registro deve ser permitido. O mesmo raciocínio se aplica as demais expressões da IG.

Ainda dentro do mesmo exemplo, uma possível marca com a expressão “CIMA MOTOSERRA CAMPOS”, embora contenha os três elemento da DO, é impossível de se relacionar a ela, tendo em vista o encadeamento vocabular forma um todo conceitual, totalmente diferente da DO “CAMPOS DE CIMA DA SERRA”, e também poderia ser registrada.

4.8.10 Marca certificação vs. IG

A marca de certificação é empregada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas e padrões técnicas, servindo como um signo que certifica a qualidade, natureza ou procedimento utilizado (BRASIL, 1996, art. 123, III e III). Em razão disso possui aproximação com a IG, na modalidade de DO, pois esta também informa uma qualidade própria do produto/serviço, mas não necessariamente no que se refere as normas técnicas, mas sim relacionado as suas características típicas (GONÇALVES, 2007; CUNHA, 2011).

Para registro da marca de certificação e da IG é necessário o depósito de documentação peculiar a cada instituto, trata-se, respectivamente, da documentação técnica obrigatória (BRASIL, 2016, art. 3º) e do CET (BRASIL, 2018).

Na documentação técnica obrigatória deve-se constar a descrição do que o produto ou serviço (especialmente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada) e as medidas de controle que serão adotadas pelo titular (BARBOSA, 2014).

No CET é obrigatório contar o nome geográfico, a descrição do produto, a delimitação da área geográfica, a descrição dos processos relacionados ao “saber fazer”, descrição do mecanismo de controle, condições e proibições de uso da IG, possíveis sanções aplicáveis caso haja desobediência as normas prevista no documento, e, especialmente no caso da DO, é necessário

demonstrar as características do produto que decorram essencialmente da área geográfica (BRASIL, 2018, art. 7º).

Percebe-se, portanto, que os dois documentos possuem naturezas distintas, o primeiro relaciona-se apenas à certificação de uma qualidade, natureza, material utilizado, metodologia, entre outros; e o segundo, engloba-a, mas envolve também a preservação de um saber fazer relacionado a uma área geográfica e à identificação de peculiaridades próprias do produto ou serviço.

Ressalta-se que IG não tem natureza certificadora como a marca de certificação, ou seja, a IG não é utilizada para certificar que determinados produtos que possuem alguma qualidade técnica ou natureza específica. A IG na modalidade de IP, indica que o produto se tornou conhecido por sua origem geográfica, e no caso de DO, informa que o produto ou serviço possui determinadas características próprias de uma área geográfica (BRASIL, 2020b).

Em regra, a convivência entre marca de certificação e IG, quando diferentes, é no sentido de atribuir maior valor e distintividade ao produto ou serviço. Isso porque, um mesmo produto pode ser timbrado com a IG e com marca de certificação.

No plano internacional, a marca de certificação quando semelhante ou idêntica a IG pode contribuir com esta, por meio uma tutela de proteção eficaz em países estrangeiros, como os EUA, que protegem a IG por meio o registro marcário (ALMEIDA, 1999).

No Brasil, até o ano de 2020, há aproximadamente 200 marcas de certificação registradas, e nenhuma contém um nome geográfico. Existe, apenas, um único pedido em análise, referente à marca Sergipe. Disso depreende que não é ainda uma prática brasileira registrar marcas de certificação com nomes geográficos, o que diminui as possibilidades de conflito com a IG.

Numa abordagem prospectiva, não se afasta a hipótese de uma marca de certificação, ao conter ou ser semelhante a uma IG, aproveitar do prestígio desta, contribuir com a sua generalização ou induzir o consumidor a erro.

O fato da marca de certificação conter um nome geográfico protegido pela IG, já contribui com a generalização desta, haja vista que associa, no mercado, o nome geográfico a outras significações por meio do qual ele não é notadamente conhecido.

Pode acontecer também que a marca de certificação seja criada para se aproveitar da IG, no sentido de certificar qualidade de produto que lhe seja idêntico ou a fim, fazendo com que o consumidor, menos experiente, confunda ou associe o produto certificado como se fosse o mesmo

que timbrado pela IG, ou seja, o produto pode até ter qualidades técnicas atestadas pela marca, bem como, ser proveniente da área demarcada pela IG, mas não ser produzido conforme o CET referente a IG.

Tendo em vista que a marca de certificação, embora tenha uso coletivo, a sua titularidade é individual, entende-se que os mesmos critérios que são aplicados às marcas de produtos e serviços para se analisar possível conflito com a IG, devem também ser aplicados às marcas de certificação, sobretudo o pressuposto da primazia da IG. Isso porque, a distinta natureza jurídica da marca de certificação e da IG, não impede que sejam confundidas ou associadas em uma relação real no mercado.

4.8.11 Marca coletiva vs. IG

A marca coletiva e a IG embora tenham como ponto em comum o fato do uso se dar por múltiplas pessoas, são institutos com natureza e finalidades jurídicas diferentes.

Daí porque, o uso em conjunto de ambas em um produto, pode conferir maior distintividade a este, tendo em vista que o consumidor poderá diferenciá-lo de outros semelhantes, tanto pela origem empresarial coletiva, quanto pela origem e qualidade geográfica (FARIA, 2011).

O problema reside quando a marca coletiva é formada por nome geográfico semelhante a uma IG. Isso pode gerar vários prejuízos a convivência desses signos no mercado e para a concorrência.

O primeiro deles é induzir o consumidor ao engano, pois este pode ter dificuldade de diferenciar a marca coletiva da IG, principalmente quando ambas forem nominativas, associando uma com a outra. Exemplo disso trata-se do caso envolvendo a marca “Região da Serra Canastra” e a IG “Canastra”, analisada anteriormente no tópico 4.8.6.

Outra possibilidade é que produtores não residentes na região delimitada pela IG sejam membros da entidade representativa da coletividade, e, com isso, possam utilizar o nome geográfico, protegido pela IG, como marca coletiva em seus produtos, induzindo o consumidor a acreditar que o bem possui uma origem e qualidade próprios da IG.

O segundo prejuízo é possibilitar a generalização da IG, na medida em que a marca coletiva pode associar o nome geográfico a um produto diferente da IG e com isso, diminuir a sua

distintividade, uma vez que o consumidor perceberá o signo como designativo de mais de um produto ou serviço.

O terceiro é possibilitar que pessoas ao utilizarem da marca coletiva, aproveitem-se do prestígio da IG para atrair clientela, quando o seu produto não tenha as mesmas características da IG.

O quarto é possibilitar situações de desigualdade entre os titulares dos signos. Pois para se ter direito de usar o nome geográfico protegido por IG para diferenciar o produto ou serviço no mercado, os titulares da IG devem produzi-lo segundo os procedimentos previstos no CET, serem da área delimitada e submeterem-se ao controle e, para tanto, por vezes demandam modificações, aperfeiçoamentos ou melhorias no processo e na estrutura produtiva. Caso seja permitido o registro de uma marca coletiva que tenha um nome geográfico protegido pela IG, os seus titulares poderiam utilizar o nome geográfico para diferenciar os seus produtos, com esforço menor do que aqueles que fazem uso da IG.

O quinto trata-se da possibilidade do nome geográfico ser protegido de forma exclusiva para determina classe, impedindo que pessoas também residentes da região, mas que não sejam membros da entidade representativa da coletividade fiquem impedidos de utilizá-lo em seus produtos. Enquanto na IG esse direito está disponível para todos, desde que residente a pessoa seja residente na localidade e o produto seja elaborado conforme o CET e submetam-se ao controle.

Com a finalidade de evitar essas situações acredita-se que se deve aplicar aos possíveis conflitos entre marcas coletivas e IGs os mesmos critérios de análise para os conflitos entre marca individual (de produto e serviços) e IG, tendo em vista que, assim como a nessas marcas, a natureza da propriedade da marca coletiva é individual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As marcas e às IGs não são meros sinais nominativos ou figurativos, possuem a qualidade de signos, pois não apenas transmitem ao seu destinatário uma determinada informação, mas são capazes de gerar significados ao intérprete para além da capacidade informativa do próprio sinal. Isso porque, o signo não se resume na expressão visual intangível (*representamen*), mas também compreende o próprio bem a que se refere (referente), a potencialidade de representações mentais que pode causar no indivíduo (interpretando imediato), as representações que efetivamente causa no consumidor (interpretando dinâmico) e as representações que formam um hábito coletivo (interpretando final).

Nessa perspectiva, as marcas, por meio da mediação entre o seu *representamen* (o nome, o logotipo, a embalagem, o rótulo, o slogan entre outros), o produto e o serviço que individualiza (referente), a origem empresarial e o conjunto de benefícios que propõe ao público que se dirige (interpretando imediato) e a opinião coletiva sobre o bem (interpretando final), são capazes de gerar na mente do consumidor uma representação do produto, para além do que o produto é (interpretante dinâmico).

Semelhante raciocínio envolve a IG. A representação que esta possibilita ao consumidor (interpretante dinâmico) envolve mediação entre o nome geográfico (*representamen*), o local, os fatores naturais e humanos relacionado ao produto ou serviço que se refere (referente e interpretante imediato) e o somatório de experiências entre os consumidores do bem (interpretando final).

Apesar dos signos das marcas e da IGs serem compostos por elementos diferentes, quando a representação visual e/ou auditiva (*representamen*) delas são semelhantes, podem conduzir o intérprete a confundir um signo com outro, visto que o *representamen* é o veículo que conecta o objeto (referente) com a representação mental produzida pelo intérprete (interpretando dinâmico).

Diante disso, podem ocorrer vários problemas: indução do consumidor ao erro quanto à origem ou qualidade, generalização da IG, aproveitamento do prestígio de um signo por outro, prática de concorrência desleal, entre outras situações.

Ressalta-se que o fato dos *representamens* dos signos serem semelhantes, não significa que há efetivamente um risco de confusão por parte do intérprete, existem peculiaridades da relação interna dos elementos de cada signo, que podem propiciar ao intérprete uma significação diferente

a do outro signo. Para se apurar essa diferença existem teorias com fundamento na semiótica, são elas: teoria do secondary meaning, teoria da força, teoria da distância e teoria do tout indivisible.

Entretanto, essas teorias não são suficientes por si só para resolver o problema, pois para além de serem signos, as marcas e às IGs são institutos jurídicos, pertencentes ao direito da propriedade intelectual, e, portanto, possuem um tratamento normativo que implica diretamente na convivência de ambas no mercado, para além das suas características semióticas.

O raciocínio jurídico que é aplicado genericamente à propriedade intelectual, também deve ser aplicado às marcas e às IGs, o que implica que a interpretação das normas que regulamentam a convivência de ambas, deve se dar por meio dos princípios que são norteadores da propriedade intelectual. Esses princípios são: princípio do interesse social, do desenvolvimento social e econômico e da função social.

Além disso, a própria natureza jurídica da propriedade intelectual reverbera nos institutos das marcas e da IG. De forma que, tais institutos também têm natureza de propriedade, mas isso não anula outras características aplicadas aos institutos, como direito de cunho pessoal, patrimonial e cultural. É assim que a IG, além de possuir natureza de propriedade, tem natureza também de patrimônio cultural imaterial.

Consequentemente, isso implica na classificação desses dois institutos dentro do sistema do direito. Enquanto a marca pode ser classificada como um direito privado, destacando-se inclusive o seu aspecto individual, a IG é classificada como um direito transindividual coletivo, por envolver uma coletividade de pessoas conectadas, não somente por uma questão de fato, mas também de direito.

As marcas e às IGs por serem signos distintivos sujeitos à propriedade intelectual possuem princípios jurídicos comuns, embora, em alguns momentos possam ser aplicados de forma diferentes, são eles: princípio da disponibilidade, princípio da territorialidade, princípio da distintividade, princípio da especialidade, princípio da anterioridade, princípio da veracidade.

Apesar disso, as marcas e às IGs possuem várias diferenças, que as tornam institutos jurídicos completamente diversos.

O sinal que compõe a marca é fruto da livre criatividade, e geralmente é ideado levando em consideração a relação de consumo e da concorrência. O sinal que compõe a IG trata-se de um nome geográfico, que em regra é fruto de um processo identitário e cultural de uma determinada localidade. Na marca, a relação entre sinal e bem não é direta, podendo, inclusive, ser arbitrária.

Na IG a relação do sinal com o bem é necessária, pois as qualidades do bem são conhecidas (e reconhecidas) pelo nome geográfico.

Nas marcas a aquisição do direito se dar por meio do registro. Nas IGs o registro apenas reconhece um direito pré-existente. Nas marcas a propriedade se dar em face do uso de um sinal para uma atividade específica. Na IG, a propriedade é sobre o próprio sinal, que por meio da IG, passa a ter exclusividade em relação à marca.

A função jurídica da marca é essencialmente diferenciar um bem de outros em razão da concorrência. A função essencial da IG é informar a origem geográfica do bem, qualidade e característica típicas, e, potencialmente, contribuir para o desenvolvimento regional e proteger o patrimônio cultural imaterial.

No que se refere ao conflito entre ambas, existem várias normativas que regulamentam a situação, tanto de origem nacional, como aquelas decorrentes de tratados ratificados pelo Brasil, mas nenhuma exaure o problema.

A Convenção União de Paris, firmada em 20 de março de 1883, não regula o instituto de IG de forma direta, conferindo apenas uma proteção negativa, por meio da repressão à concorrência desleal, conseqüentemente não dispõe diretamente sobre a convivência destes signos com as marcas.

O Acordo de Madrid celebrado em 1891 e internalizado no Brasil em 1896, também não trata especificadamente das IGs, e sim da repressão às indicações de proveniências falsas ou enganosas. Em virtude da marca poder assumir uma finalidade de proveniência, este acordo pode ser aplicado para regulamentar a sua convivência com a IG no mercado. Dois pontos pertinente à temática nesse acordo: i. permite o comerciante colocar sobre a embalagem do produto, seu endereço e localidade, desde que fique claro a sua verdadeira localidade; ii. permite aos tribunais de cada Estado determinarem as indicações de proveniências de caráter genérico, para as quais as disposições do Acordo não seriam aplicáveis. Entretanto, não se pode aplicar essa exceção aos produtos vinícolas.

O Acordo TRIPS, diferente dos seus anteriores, regulamenta especificadamente a relação entre marca e IG, proibindo o registro de marcas quando esta for uma réplica da IG de outro Estado ou a conter. O ponto central para se definir a convivência entre marcas e IGs é a possibilidade de levar o público ao engano ou a concorrência desleal. O tratamento dispensado às IGs de vinhos e destilados é mais rigoroso, pois não é permitido registro de marca semelhante à IG, mesmo que

não induza o consumidor ao erro, inclusive, também é proibido que seja utilizada como marca a IG traduzida ou a acompanhada de expressões, tais como espécie, tipo, estilo, imitação ou outras similares.

Consta nesse documento algumas exceções a essa regra geral: trata-se do direito adquirido em relação à marca registrada anteriormente à IG; a possibilidade da IG se tornar genérica e com isso não ser invalidado registro de marca que lhe seja semelhante; a possibilidade da pessoa utilizar o seu nome ou do seu predecessor como marca, mesmo que semelhante à IG; e a possibilidade de registro de marcas quando a IG esteja no país que se deseja registrar a marca, que tenham deixado de estar protegidas, ou que tenham caído em desuso no seu país de origem.

Sobre a temática, a LPI disciplina o seguinte: a) proíbe o registro de marca semelhante à IG preexistente, mas permite a sua reprodução, desde que não induza ao erro; b) não proíbe a utilização do nome geográfico como marca, mas proíbe o registro de marcas que expressam uma falsa indicação quanto à origem ou à procedência.

As normativas do INPI, em regra geral, reproduzem o que está disposto na LPI no tocante à temática.

Normas que podem ser utilizadas para superar eventuais conflitos entre marcas e IG são aquelas que buscam reprimir a concorrência desleal. Assim, caso o uso de uma marca semelhante a uma IG fique configurado como uma prática de concorrência desleal, deve a marca ser anulada.

O Poder Judiciário Brasileiro tem uma vasta experiência na resolução de conflitos entre signos distintivos, especialmente envolvendo marcas e outros institutos. Nos casos em que marca conflitou com indicações de proveniência, o entendimento foi de que o nome geográfico é de titularidade dos moradores da região, não podendo ser registrada uma marca para titular que reside em outra região.

Esse raciocínio pode ser aplicado nos casos envolvendo marca e IG, no sentido de que o nome que forma uma IG é um nome geográfico, e, portanto, pertencente apenas aos moradores da área demarcada pela IG. Desta forma, não poderá ser registrada uma marca, de uma outra localidade, que imite ou seja semelhante à IG, e seja capaz de induzir à falsa proveniência.

Nos demais casos, que envolvem marca e nome de domínio, nome fantasia e nome empresarial, foram utilizados os princípios dos signos distintivos, principalmente os princípios da especialidade e anterioridade, para resolver o problema.

Esse raciocínio não pode ser aplicado inteiramente nos conflitos entre marcas e IGs, pois diferente do conflito entre marcas e esses signos distintivos, que tem natureza eminentemente individual, a IG possui uma natureza coletiva e uma proteção totalmente diferente, além do seu registro possuir uma natureza declarativa, enquanto na marca a natureza ser constitutivo. Com isso, o princípio da anterioridade e especialidade não podem ser utilizados para resolver o problema.

O Brasil também já teve oportunidade, embora poucas, de apreciar conflito entre marcas e IGs, não sendo possível dizer que existe um entendimento jurisprudencial sobre o tema, até porque, apenas um único caso foi apreciado após a LPI. Dos casos que chegaram ao judiciário, anteriores à LPI, todos foram julgados com enfoque na concorrência desleal e de regras próprias das marcas comerciais. Já para a decisão posterior à LPI, sobre o caso da marca Bourdeaux, para classe diversa da IG que leva o mesmo nome (ainda não registrada no Brasil), o Poder Judiciário entendeu, assertivamente, não ser possível a aplicação do princípio da especialidade, e autorizou a anulação do registro da marca, por ser idêntica à IG, afastando assim, a aproximação da IG com a marca.

A experiência estrangeira no julgamento de casos envolvendo o conflito entre IG e marca é repleta de decisões. A grande parte tem o enfoque na proteção do consumidor, proibindo o registro de marca que, de alguma forma, cause associação, confusão ou de alguma forma evoque a IG.

No Brasil existe pouca posição doutrinária sobre o conflito entre IG e marca. O posicionamento mais claro defende a aplicação do princípio da especialidade para resolver o problema, aproximando o instituto jurídico das marcas à IG. No âmbito estrangeiro, existe um posicionamento maior por parte da doutrina, mas que é feito a partir da legislação interna de cada país, o que dificulta um consenso. Os posicionamentos são diversos: existem aqueles que defendem uma proteção maior da marca em relação à IG, recomendando que mesmo que as IGs tenham se tornado genéricas, não pode ser permitido o registro de marca que lhe seja semelhante; há os que entendem que se pode aplicar o mesmo raciocínio para resolver conflito entre marcas, para os conflitos entre marcas e IGs, assim como existem aqueles que são contra essa estratégia; há também os que advogam a utilização dos princípios dos signos distintivos, especialmente, o princípio da anterioridade ou da especialidade; e por fim, existe, inclusive, posicionamento de que não há conflito algum entre marca e IG.

Da análise do ordenamento jurídico pátrio sobre marcas e IGs, verificou-se a existência de um raciocínio jurídico que deve nortear todo o caminho para se construir as estratégias jurídicas

perante o caso concreto, que se trata de levar em consideração a existência de uma primazia jurídica da IG em relação à marca; de que o foco da análise não deve ser somente a proteção do consumidor ou do empresário, mas também a proteção da IG contra a generalização em virtude da marca que lhe seja semelhante ou idêntica; e de que não se pode aplicar inteiramente o raciocínio de resolução de conflitos entre marcas, nos conflitos entre marca e IG.

Primazia não quer dizer proteção absoluta da IG, de modo a impedir todo e qualquer registro de marca. Primazia da IG significa que a marca não pode prevalecer sobre a IG, isto é, não pode impedir ou anular o seu registro, bem como, caso fique verificado a impossibilidade de convivência entre a marca e a IG no mercado, é esta que deve prevalecer.

A primazia jurídica da IG em relação à marca se dar por vários motivos. Não existe previsão de que uma marca pode impedir o registro da IG, mas o inverso é possibilitado. Existem vários dispositivos na LPI e no Acordo TRIPS que proíbem o registro de uma marca semelhante a uma IG. A marca pode ser escolhida arbitrariamente e possui um procedimento de registro simplificado, já a IG, depende do meio geográfico e do cumprimento de requisitos legais mais rígidos.

Geralmente nos conflitos entre os signos distintivos utilizados no comércio, especialmente nos conflitos entre marcas, o foco da análise é a proteção do consumidor e do empresário. Esta abordagem também deve ser empregada no conflito entre IG e marca, todavia, existe um outro foco específico para essa situação, que não pode passar despercebido, trata-se da proteção da IG contra a generalização em virtude de marca que lhe seja semelhante ou idêntica.

Isso se dar em razão da LPI e demais normas protegerem a marca e a IG para garantir a distintividade desses dois signos. A proibição de que seja registrada marca semelhante à IG busca justamente garantir a distintividade desse último signo. Portanto, o ordenamento jurídico nacional tende à proteção da IG contra a generalização fomentada pela marca.

Não é possível se aplicar todo o raciocínio de resolução de conflitos entre marcas de forma absoluta, nos conflitos entre marca e IG, pois esse raciocínio parte do pressuposto que os signos estão na mesma hierarquia, possuindo a mesma natureza e a mesma função jurídica, o que vai de encontro à realidade de que as marcas e às IGs são signos diferentes do ponto de vista jurídico, sendo a IG superior à marca.

Entretanto, a reflexão doutrinária, especialmente sobre a semiótica, fornece teorias que podem ser utilizadas (não de forma absoluta, mas complementar) na elaboração da estratégia. De

forma semelhante, a doutrina sobre o regime jurídico da IG e da marca auxilia na correta interpretação legislação sobre o tema.

As teorias com fundamentos na semiótica podem ser utilizadas não somente como no universo marcário, ou seja, para diagnosticar se os signos em conflitos possuem distintividade suficiente para que possam conviver, mas também para verificar se um signo pode contribuir com a generalização do outro.

Parte dos princípios dos signos distintivos também podem ser utilizados para compor a estratégia jurídica a fim de resolver o problema. Assim, o princípio da disponibilidade deve ser usado para impedir que marca reproduza de forma idêntica nome ou imagem de IG, por não ser elemento disponível. Pelo princípio da territorialidade não se pode negar o registro de uma marca quando esta for semelhante ou igual a uma IG que ainda não foi registrada no Brasil, salvo se este registro induzir o consumidor à erro quanto à origem do bem. Pelo princípio da distintividade não se pode negar o registro de uma marca que reproduza elemento de uma IG que tenha se tornado genérica. O princípio da anterioridade pode ser utilizado para garantir que as marcas registradas anteriormente à IG não tenham seu direito afetado. O princípio da veracidade também pode impedir o registro de marcas que, de alguma forma, leve o consumidor a acreditar ou associar a uma origem que seja falsa. Por sua vez, não é possível a aplicação do princípio da especialidade para resolver o conflito entre marca e IG, tendo em vista a distinta natureza de ambos os institutos.

Diante de todo o exposto, defende-se como estratégia geral para resolver os conflitos entre marca e IG: 1) verificar se a marca que reproduz, imita, evoca ou se associe à IG, pode levar o consumidor ao erro; 2) verificar se o uso da marca em conflito com a IG configura uma prática de concorrência desleal; 3) verificar se a marca contribui com a generalização da IG. Não é preciso seguir essa ordem, mas se restar constatado uma das situações apresentadas, o registro de marca deve ser indeferido ou anulado dentro do prazo legal.

Para essas verificações, deve-se utilizar tanto as teorias com fundamento na semiótica, como os princípios dos signos distintivos e os critérios de solução de conflito entre marcas.

Ressalta-se que essa estratégia não deve ser aplicada em todos os casos, tendo em vista que algumas situações já possuem regulamentação específica ou entendimento pacificado, como por exemplo nos casos de conflito entre marca anterior e IG posterior, em que os dois registros devem ser mantidos; e quando uma marca reproduzir identicamente uma IG, a qual deverá ter o seu pedido de registro indeferido.

A estratégia apresentada, aplica-se, especialmente, para as situações em que a marca seja uma imitação da IG; reproduza parte de seu elemento nominativo e/ou figurativo; seja semelhante, contenha termo que invoque a IG; ou ainda, quando similar a uma IG, que possua termo que não se refira exclusivamente à área geográfica.

As demais situações que podem ocorrer diante da realidade do mercado que é imprevisível, certamente devem aplicar os princípios da propriedade intelectual, podendo-se permitir o registro de marca, mas nunca invalidando o registro da IG, por não haver previsão legal para tanto.

Com isso, não quer se dar uma resposta exaustiva ao problema, recomenda-se, inclusive, outros trabalhos sobre a temática, notadamente sobre outras situações hipotéticas que possam surgir diante da imprevisibilidade do mercado.

Ressalta-se que alguns temas não foram possíveis de serem aprofundados na presente pesquisa, e que de forma direta ou indireta contribuem com a solução do problema. Dessa modo, recomenda-se que tais matérias sejam investigadas em trabalhos futuros. São eles:

- a) Natureza jurídica da propriedade intelectual: as abordagens sobre essa temática levam em consideração apenas uma das características frente tantas outras que esse subsistema do direito possui, e, portanto, não dão conta de identificar a sua verdadeira essência.
- b) Hermenêutica da propriedade intelectual: Apesar de possuir autonomia, o direito da propriedade intelectual carece de reflexões sobre como pode e deve ser interpretada e aplicada as suas normas, levando em consideração os princípios e lógica jurídica que lhe são próprios.
- c) Natureza jurídica da IG: A reflexão existente sobre natureza jurídica deste instituto é pautada na comparação, ocorre que a mesma, surpreendentemente, possui várias peculiaridades, não possuindo nenhum outro instituto equivalente no direito. Logo, as propostas até então sugeridas não são suficientes para explicar a natureza da IG.
- d) Utilização da semiótica para resolver os conflitos ente marca e IG: o estudo mais aprofundado da semiótica pode conduzir a criação de novas teorias que ajudem a resolver o conflito objetivo desse estudo, principalmente, levando em consideração a relação que o signo possui com o seu referente e com o seu *representamen*.

De todo o exposto, entende-se que a resposta para o problema desta pesquisa - “como suprir a lacuna normativa no que se refere ao tratamento da convivência entre marcas e IGs que são

idênticas ou similares?” – foi respondida, tanto por meio da estratégia geral de resolução de conflito entre marcas e IG elaborada, bem como, pelas propostas de solução jurídica para os casos hipotéticos analisados, o que, também, conseqüentemente, leva ao cumprimento do objetivo geral, vez que este era o desenvolvimento de estratégia jurídica para suprir a lacuna normativa citada no problema.

Os objetivos específicos também foram atingidos.

Para objetivo específico de “investigar como a marca pode ser confundida ou associada com a IG e quais as conseqüências desse fenômeno, na perspectiva da semiótica”, alcançou-se a resposta que a confusão ou associação pode ocorrer quando o *representamen* de ambas forem semelhantes.

O objetivo específico de “discriminar as semelhanças, diferenças e relações entre marcas e IG, na perspectiva jurídica”, foi alcançado na medida em que se analisou o regime jurídico da IG e marca, contrapondo-os, inclusive por meio da Tabela 14, chegando-se a conclusão de que marca e IG possuem natureza e função jurídicas diferentes, sendo, portanto, institutos diversos.

O objetivo específico de “identificar normas, decisões judiciais, teorias, técnicas e métodos que possam ser utilizadas para resolver o conflito entre marcas e IGs” foi realizado ao analisar os acordos internacionais sobre marca e IG, a LPI e as normativas no INPI, decisões judiciais, bem como, a exposição de todo o aporte doutrinário sobre a temática.

Por fim, acredita-se que esta pesquisa contribui para o crescimento do conhecimento acadêmico, ao propor uma estratégia de solução para um problema pouco analisado pela ciência jurídica, bem como, sistematizou o conhecimento sobre o conflito entre marca e IG, o que facilitará novos estudos sobre a temática. Do ponto de vista social, acredita-se que a contribuição desta pesquisa reside na possibilidade do presente estudo nortear os aplicadores do direito, sejam eles técnicos do INPI, servidores do judiciário ou profissionais liberais, na correta interpretação da legislação que envolve o conflito entre IG e marca, e sugestionando uma estratégia para resolução do conflito dentro dos limites da legalidade.

REFERÊNCIAS

ABRAL, Associação Brasileira de Licenciamento de Marcas e Personagens. O setor. Disponível em: <https://abral.org.br/setor/>. Acesso em 02 de mai. 2020.

AIRES, Guilherme Machado. O conceito de marca e sua proteção jurídica. **Revista CEPPG**, n. 25-2, p. 115, 2011. Disponível em: http://www.portalcatalao.com/painel_clientes/cesuc/painel/arquivos/upload/temp/9bba16c39a079b0962a2956c375c557b.pdf. Acesso em: 16 de jan. 2020.

ALABRESE, Mariagrazia; TRENTIN, Flavia. Disputa entre marca e indicação geográfica: Toscoro x Toscano. **CONJUR**, 2017. Disponível em: < https://www.conjur.com.br/2017-mar-03/disputa-entre-marca-indicacao-geografica-toscoro-toscano#_edn6>. Acesso em 05 de jul. 2019.

ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de. **Denominação de Origem e Marca**. Coimbra: Coimbra Editora, 1999.

ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de. O afastamento do princípio da especialidade nas denominações de origem?. **Revista da Ordem dos Advogados**, ano 61, vol. 1, jan. 2001.

ALMEIDA, Alberto Francisco Ribeiro de. Key differences between trade marks and geographical indications. **European intellectual property review**, 2008, 406.

ALMEIDA, Daniel Evangelista Vasconcelos; ALMEIDA, Juliana Evangelista de. Conflito entre nomes de domínio e marca .**Revista Jurídica Cesumar**, setembro/dezembro 2017, v. 17, n. 3, p. 589-607 DOI: <http://dx.doi.org/10.17765/2176-9184.2017v17n3p589-607>. Acesso em 04 mar. 2019.

ALMEIDA JÚNIOR, José Roberto. Concorrência desleal:: atos de imitação não confusivos. **PIDCC: Revista em propriedade intelectual direito contemporâneo**, v. 11, n. 2, p. 204-222, 2017. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6749420>. Acesso em: 09 de mai. 2020.

ALVES, Rita Cardoso. **A Concorrência Desleal**. 2013. 59 fls. Dissertação (Mestrado em Direito da Empresa e dos Negócios) – Faculdade de Direito, Universidade Católica Portuguesa, Porto, 2013.

AMARAL, Marta Duarte Silva. **A Perda do Direito à Marca: A “Vulgarização” do Sinal**. 2017. 49 fls. Dissertação (Mestrado em Direito Empresarial) - Universidade Católica Portuguesa, 2017.

ALEXANDRINO, José de Melo. O conceito de bem cultural. **Área Científica de Direito–IPBeja**, 2009. Disponível em: <http://icjp.pt/sites/default/files/media/565-466.pdf>. Acesso em: 23 de jan. 2019.

ANANIAS, Anna Carolina Chierotti dos Santos; ZAMARIANO, Marcia. Construção da identidade toponímica: os nomes dos municípios paranaenses. **Revista Diadorim / Revista de Estudos Linguísticos e Literários do Programa de Pós-Graduação em Letras Vernáculas da Universidade Federal do Rio de Janeiro**. Volume 16, Dezembro 2014. [http://www.revistadiadorim.lettras.ufrj.br]

ALEXY, Robert. **Teoria dos direitos fundamentais**. São Paulo: Malheiros Editora, 2015.

ANAYA-QUINTERO, Laura; CRUZ-FINO, Jessica. Reflexiones sobre la naturaliza jurídica del dercho de autor. **Revista La Propiedad Inmaterial**. 2018, n. 26, p. 171-188. DOI:https://doi.org/10.18601/16571959.n26.07. Disponível em: <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/5779>. Acesso em: 19 de dez. 2019.

ARAGON, Luciene Gregorio de. **As Instituições e a difusão dos sinais distintivos coletivos – marcas coletivas e indicações geográficas**. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) - Coordenação de Programas de Pós- Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2013.

AURÉLIO. **Dicionário Online de Português**. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/aurelio-2/>. Acesso em: 19 de abr. 2020.

ÁVILA, Humberto. **Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos**. São Paulo: Malheiros Editora, 2005.

AZEVEDO, Tiana Ribeiro. **Harmonização da proteção das indicações geográficas no âmbito jurídico internacional: uma análise do debate entre o sistema americano e o europeu**. 115 pp. 2018. Monografia (Bacharelado em Direito) – Faculdade Baiana de Direito, Salvador, 2018

AZEVEDO FILHO, Valberto Alves de Azevedo. **MARCAS & SIGNOS: A recepção dos sinais não convencionais pelo Brasil**. 2016.100 fls. Dissertação (Mestrado em Direito Internacional) - Universidade Católica de Santos, 2016.

AZEVEDO NETTO, Carlos Xavier de. Signo, sinal, informação: as relações de construção e transferência de significados. **Informação & Sociedade: Estudos** v. 12, n.2, 2002, p.01-13.

BARBAS, Leandro Moreira Valente. **Marcas não tradicionais: a propriedade intelectual dos novos tipos de sinais**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016.

BARBOSA, Borges Barbosa. **Bases Constitucionais da Propriedade Intelectual**, 2002a.

BARBOSA, Denis Borges. **A doutrina da concorrência**. 2002b. Disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/arquivosconcorrencia.doc>. Acesso em 12/03/2012.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2.ed. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2003.

BARBOSA, Denis Borges. **Propriedade Intelectual: a aplicação do acordo TRIPS**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2005.

BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica**; Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2008.

BARBOSA, Denis Borges. **Do bem incorpóreo à propriedade intelectual**, 2009. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/teoria.pdf>. Acesso em: 19 de dez. 2019.

BARBOSA, Denis Borges. **Da confusão e da associação em matéria de marcas**, 2011a. Disponível em: <https://goo.gl/hTo5cj>. Acessado em: 15 de out. 2018.

BARBOSA, Denis Borges. **Concorrência desleal e sua vertente parasitária**, 2011c. Disponível em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/concorrencia_desleal.pdf. Acesso em 04/04/2016.

BARBOSA, Denis Borges. **Parecer jurídico sobre a questão relativa às marcas cujas expressões de proa são LINOLEN, da empresa Nutrilatina e LINOLEIC, da empresa Integral médica, 2012?**. Disponível em: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/parecer_baril.pdf. Acesso em 20/02/2020.

BARBOSA, Denis Borges. **Da titularidade múltipla das indicações geográficas**, 2014. Disponível em: http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/da_titularidade_multipla.pdf. Acesso em 23 de jan. 2020.

BARBOSA, Denis Borges. **Novos Estudos em propriedade intelectual**. São Paulo: IBPI, 2015.

BARBOSA, Vanessa. As 60 marcas mais valiosas do Brasil em 2019 — Skol perde trono. **Revista Exame**, 2019. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/marketing/as-60-marcas-mais-valiosas-do-brasil-em-2019-skol-perde-trono/>. Acesso em 02 de mai. 2020.

BARBOSA, Patrícia Maria da Silva. **A importância do uso de sinais distintivos coletivos: coletivos estudo de caso da indicação de procedência “Paraty” do Estado do Rio de Janeiro – Brasil**. Rio de Janeiro, 2011. Academia da Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2011b.

BARBOSA, Patrícia Maria da Silva. Marcas Coletivas e Marcas de Certificação: marcas de uso coletivo. In: Pimentel, L. O. e Silva, A. L. (Org). **Curso de propriedade intelectual & inovação no agronegócio**: módulo II, indicação geográfica/ Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 3ª.ed. Florianópolis, MAPA, Florianópolis: FUNJAB, 2013.

BARBOSA, Patrícia Maria da Silva; CAMPOS, André Tibau. Uso e registro conjunto de marcas e indicações geográficas: (in) conveniências?. **DRd – Desenvolvimento Regional em debate** (ISSNe 2237-9029) v. 9, Ed. esp. 2, p. 69-99, dez. 2019.

BARBOSA, P. M. S.; DUPIM, L. C.; PERALTA, P. P. Marcas e Indicações Geográficas: conflitos de registrabilidade nos 20 anos da LPI. In: LOCATELLI, L. (Org). **Indicações Geográficas: desafios e perspectivas nos 20 anos da Lei de Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris. 2016. p. 157-188.

BARBOSA, P. M. S.; PERALTA, P. P.; DUPIM, L. C. Reflexões sobre risco de confusão, associação e afinidade com vistas a aplicação do critério de especialidade à marcas contendo indicações geográficas *in*: VIEIRA, Adriana Carvalho Pinto et al. (orgs.). **Indicações Geográficas, Signos Coletivos e Desenvolvimento Local/Regional - Vol. 2**. Erechim: Deviant, 2019.

BARBOSA, P. M. S., PERALTA, P. P. e FERNANDES, L. R. R. M. V. Encontros e desencontros entre indicações geográficas, marcas de certificação e marcas coletivas. In: LAGE, C. L., WINTER, E. e BARBOSA, P. M. S. (Org.) **As diversas faces da propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2013, p.141-173.

BARBOSA, P. M. DA S.; FERNANDES, R. M. V.; LAGE, C. L. S. Quais são as indicações geográficas brasileiras?. **Revista Brasileira de Pós-Graduação**, v. 10, n. 20, 27 dez. 2013. Disponível em: <http://ojs.rbpg.capes.gov.br/index.php/rbpg/article/view/394>. Acesso em 26 de dez. 2019.

BARBOSA, Patrícia Maria da Silva; DUPIM, Luiz Claudio; BRUCH, Kelly Lisandra; PERALTA, Patrícia Pereira. Champagne, Cognac, Rioja, Jerez and Vales dos Vinhedos: Conflicts between trademarks and geographical indications of wines and spirits in Brazil. **BIO Web of Conferences 7, 39th World Congress of Vine and Wine**, 2016 DOI: Disponível em: https://www.bio-conferences.org/articles/bioconf/pdf/2016/02/bioconf-oiv2016_03002.pdf. Acesso em 27 de dez. 2019.

BARBOSA, P. M. S e PERALTA, P. P. A função singular da Marca de Certificação. In: **X Encontro Acadêmico de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento**, 2017, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro, 2017.

BARBOSA, P. M. S., DUPIM, L. C. Indicações Geográficas e Marcas de Certificação: sinais complementares para o Café do Cerrado Mineiro? In: **VI Workshop Catarinense de Indicação Geográfica**, 2017, Joinville, Santa Catarina.

BARROS, Luana Anastácia Muniz de. **A Extensão da Proteção dos Direitos da Propriedade Intelectual por meio do Registro de Marcas**. 2018. 81 fls. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) - Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Coordenação de Programas de PósGraduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2018.

BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria geral do conceito legal indertermiando. **THEMIS: Revista da Esmec**, 2016. Disponível em: <http://revistathemis.tjce.jus.br/index.php/THEMIS/article/view/419/416>. Acesso em: 30 de nov. 2019.

BASSO, Maristela. **O direito internacional da propriedade intelectual**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.

BASSO, Maistella. *IN*: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). **Comentários à Constituição do Brasil**. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013.

BEEBE, Barton. The semiotic analysis of trade mark law. **UCLA Law Review**, 2004. Disponível: https://www.uclalawreview.org/wp-content/uploads/2016/12/27_51UCLALRev6212003-2004.pdf. Acesso em 21 de set. 2019.

BEYRUTH, Viviane Barbosa. **O “significado secundário” da marca: Quando a marca fraca se torna forte. Análise do instituto à luz da legislação e doutrina estrangeira**. 2010. 165 fl. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia de Inovação e Propriedade Intelectual, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2010.

BETIOLI, Antônio Bento. **Introdução ao estudo do direito: lições de propedêutica jurídica**. São Paulo: Saraiva, 2018.

BEZERRA, Maria das Graças Ferraz et al., Indicação Geográfica: conceitos, legislação e proposição. SANTOS, Wagna Piler Carvalho dos (org.). **Propriedade intelectual (Volume II)**. Salvador (BA): IFBA, 2019.

BOBBIO, Norberto. **Teoria do ordenamento jurídico**. São Paulo: EDIPRO, 2014.

BOECHAT, Andréia Moreira da Fonseca; ALVES, Yony Brugnolo. O uso da indicação geográfica para o desenvolvimento regional: o caso da carne do Pampa Gaúcho. **Anais Eletrônico**. 2011. VII EPCC – Encontro Internacional de Produção Científica Cesumar CESUMAR – Centro Universitário de Maringá, Paraná - Brasil

BONAVIDES, Paulo. **Curso de direito constitucional**. São Paulo: Malheiros, 2018.

BORDA, Ana Lucía de Sousa. Estudio de las indicaciones geográficas, marcas de certificación y las marcas colectivas—su protección en Brasil e importancia en el contexto internacional. **Derechos intelectuales**, ADI, v. 5, p. 33-66, 2003. Disponível em: https://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/ASB_Indicaciones_Geograficas.pdf. Acesso em 26 de dez. 2019.

BORDA, na Lúcia de Sousa. Por que somente os italianos podem produzir queijos com o nome “parmesão”? **Instituto Dannemann Siemsen**, 2008. Disponível em: <https://ids.org.br/por-que-somente-os-italianos-podem-produzir-queijos-com-o-nome-parmesao/>. Acesso em 17 de abr. 2020

BORDA, Ana Lúcia de Sousa. Denominaciones de origen en Brasil: situación actual. Su desarrollo: jurisprudencia y avances de los productores. **RIVAR**, Vol. 2, Nº 5, ISSN 0719-4994,

IDEAUSACH, Santiago de Chile, mayo 2015, pp. 1-21. Disponível em: <http://revistarivar.cl/images/vol2-n5/1Sousa.pdf>. Acesso em 26 de dez. 2019.

BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; MENDES, Gilmar Ferreira. **Curso de direito constitucional**. São Paulo: Saraiva, 2017.

BRANDÃO, Fernanda Scharnberg et al. Confiança e agregação de valor em carnes com indicação geográfica. **Arquivo brasileiro de medicina veterinária e zootecnia**, v. 64, n. 2, p. 458-464, 2012. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-09352012000200028&script=sci_arttext. Acesso em 20 de fev. 2020.

BRASIL, 1942. Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942. Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm. Acesso em: 19 de abr. 2020.

BRASIL, 1945. Decreto-Lei nº 7.903 de 27 de agosto de 1945. Código da Propriedade Industrial. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1937-1946/Del7903.htm>. Acesso em 18 de ago. 2019

BRASIL. Lei nº 4.132, de 10 de setembro de 1962. Define os casos de desapropriação por interesse social e dispõe sobre sua aplicação. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4132.htm. Acesso em 13 de dez. 2019.

BRASIL, 1963. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 46886. A Marca "Borbonha" destina-se a fraudar a lei, que não permite se sesigne por "Borgonha" vinho produzido mm nosso país. Relator(a): Min. HAHNEMANN GUIMARAES, Segunda Turma, julgado em 05/04/1963, DJ 24-05-1963 PP-01451 EMENT VOL-00537-02 PP-00664.

BRASIL. 1966. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 38106. Marca de vinhos - "borgonha" e "borbonha". Nega-se provimento, porque ja houve manifestação do supremo tribunal federal sobre a matéria. Relator(a): Min. ALIOMAR BALEEIRO, Segunda Turma, julgado em 24/05/1966, DJ 19-10-1966 PP-03640 EMENT VOL-00671-02 PP-00606.

BRASIL. 1970. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 38106. Marcas de fábrica e de comercio. Decidindo que a marca borgonha imitava a marca francesa, controlada "bourgogne", o acórdão não negou vigência a lei nem divergiu de outros. Relator(a): Min. Amaral Santos, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Aliomar Baleeiro, 05 de agosto de 1970, DJ 19-02-1971, PP-00544, VOL-00825-01.

BRASIL, 1975a. SUPREMO TRIBUNAL FEDEAL. RECUSO EXTRAORDINÁRIO N. 78835. Não viola o art. 4 do Acordo de Madrid, de 14.4.1891, decisão que admite a denominação Champagne, Champanhe ou Campanha em vinhos espumantes nacionais – Conceito de ‘Denominação de Origem’ e ‘Indicação de Procedencia’ – Dissidio Jurisprudencial não envidenciado. Não Conhecimento do recurso extraordinário. Relator: Cordeiro Guerra. Órgão julgador: 2ª TURMA, Data de decisão: 26/11/1974, Data de disponibilização: 28/02/1975.

BRASIL, 1975b. Decreto Nº 75.572, de 8 de abril de 1975. Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade industrial revisão de Estocolmo, 1967. Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-1975-424105-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em 18 de ago. 2019.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado, 1988.

BRASIL, 1990a. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dar outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18078.htm. Acesso em 19 de abr. 2020.

BRASIL, 1990b. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECUSO ESPECIAL n. 3230. Marca. Proteção Jurídica. Objetivos. Serviços. Associação Civil. Sigla. Vias de invalidação. Recurso Provido. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Brasília, 04 de setembro de 1990.

BRASIL, 1991. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 4.055. NOME COMERCIAL. AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO, CUMULADA COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS. O direito sobre o nome comercial, segundo o entendimento hoje prevalecente na doutrina e na jurisprudência, constitui uma propriedade, à semelhança do que ocorre com as marcas de fábrica e de comércio, motivo pelo qual, em ações por violação do seu uso exclusivo, se aplica o lapso prescricional previsto no art. 178, 10, inciso IX, do Código Civil. Recurso especial não conhecido. Relator: Ministro Barros Monteiro. Publicação 20 de maio de 1991.

BRASIL, 1994a. Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Promulga a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguaí de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT sobre Acordo sobre Aspectos dos direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao comércio. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>>. Acesso em 18 de ago. 2019.

BRASIL, 1994b. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação cível nº 215.846- 1/1994. Apelantes: Água de Lindóia Mineração e Comércio Ltda. e Lindoiano Hotel Fontes Radioativas Ltda. - Apeladas: As mesmas, Minalin Empresa de Mineração Ltda. e Moinho Berbel Indústria e Comércio Ltda. Relator: Benini Cabral. São Paulo, 18/08/1994.

BRASIL, 1995. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANDADO DE SEGURANÇA 3187 DF 1993/0029216-1. CONSTITUCIONAL E ADMONISTRATIVA. FABRICAÇÃO DE CONHAQUE NO BRASIL. LIMITES DO PODER REGULAMENTAR. CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEGISLAÇÃO DA REGENCIA. PRESENTES DO STF E TRF. Inexistente qualquer vulneração ao direito do consumidor e harmonizando-se os dispositivos legais elencados, concede-se parcialmente o *Writ*, para que a impetração seja assegurado o registro da Denominação “Conhaque”, juntando-se-lhe, todavia, a qualificação da origem do produtor. Segurança concedida em parte. Relator Ministro Américo Luz, Órgão Julgador: Primeira Seção, Data da Decisão: 29/11/1994, Data de Publicação: 13/02/1995.

BRASIL, 1996. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm. Acesso em 13 de dez. 2019.

BRASIL, 1997. Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997. Institui a Lei de Proteção de Cultivares e dar outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9456.htm. Acesso em 08 de jun. 2020.

BRASIL, 1998a. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dar outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19610.htm. Acesso em 09 de jun. 2020.

BRASIL, 1998b. Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e dar outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9609.htm. Acesso em 08 de jun. 2020.

BRASIL, 1999. Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19784.htm. Acesso em: 19 de abr. 2020.

BRASIL, 2001. Decreto nº 4.062, de 21 de dezembro de 2001. Define as expressões "cachaça", "Brasil" e "cachaça do Brasil" como indicações geográficas e dar outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D4062.htm. Acesso em 19 de abr. 2020.

BRASIL, 2002. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406.htm. Acesso em 19 de abr. 2020.

BRASIL, 2004a. Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dar outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2004-2006/2004/lei/110.973.htm. Acesso em 09 de jun. 2020.

BRASIL, 2004b. TRIBUNAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO. APELAÇÃO CIVEL : AC 123370 96.02.36782-2. ANULAÇÃO DE MARCA. EXPRESSÃO VARESE. CIDADE ITALIANA CONHECIDA COMO CENTRO PRODUTOR DE CALÇADOS. ART. 65 E 70 DO CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. 1 – Recurso adesivo não conhecido, porquanto não há mútua sucumbência, por te sido inacolhido in totum a pretensão autoral, sendo descabida esta impugnação com o escopo de ver a parte vencedora, seu pedido aceito por outros fundamentos alegados e não acolhidos pela sentença (STF , RE 84867), ainda que para discutir matérias preliminares rejeitadas pelo juízo. 2 – Quanto à questão de fundo, o art. 65 do Código de Propriedade Industrial dispõe o que não é registrável como marca. Nome ou indicação de lugar de procedência, bem como a imitação suscetível de confusão. Da análise de tal dispositivo, percebe-se que seu fundamento assenta no fato de ter optado o legislador por afastar possível confusão do consumidor, ao pensar tratar-se de produto proveniente de local (famoso por produzir tal mercadoria) diverso daquele que o é na verdade. O art. 70 do mesmo diploma estabelece que “para os efeitos deste Código, considerar-se lugar de procedência , o nome de

localidade, cidade, região ou país, que seja notoriamente conhecido como centro de extração, produção ou obrigação de determinada mercadoria ou produto...” VARESE na Itália, não é notoriamente conhecida por todos (diz-se pelos consumidores) como produtora de calçados. Ademais, cabe lembrar que lugar de procedência é aquele onde existe produção, extração ou fabricação daquela mercadoria, conhecida de todos, conforme preceitua o art. 70. 3 – Recurso adesivo não conhecido, e recurso da parte autora conhecido, porém desprovido. Relator: Poul Erik Dyrland. Data de julgamento: 5/ 5 /2004.

BRASIL, 2005. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO. APELAÇÃO CÍVEL n. 2005. 0024177-75.1996.4.02.0000. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DE MARCA. EXPRESSÃO BORDEAUX. ARTS. 65 E 70 DO CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. I - Indiferente se a marca pretendida refere-se a mesma mercadoria ou produtos, ou serviços diversos daqueles defendidos pelo Autor, ou mesmo a procedência diversa, vez que a Lei nº 5.772/71, então vigente (como faz a atual), proibia o registro como marca de nome ou indicação de lugar de procedência suscetível de confusão (art. 65, item 9). Muito menos o seria por quem não tem qualquer vinculação com o lugar, o que, por si só, afastaria a intenção de fazê-lo apenas como um caráter arbitrário ou de caracterização de nome fantasia em tais casos; II - Na espécie, o nome geográfico Bordeaux constitui indicação de procedência e indicação de origem, além de poder induzir falso significado; III - A idéia singela do Direito de Marcas é exatamente a certificação de origem ao consumidor, não se justificando o uso indiscriminado de designações conhecidas, em especial, notórias, como a região de Bordeaux, ainda que para designação de produtos ou serviços diversos, vez que aí evidente a intenção de aproveitamento do sucesso alheio (uma espécie de carona), ou seja, um aproveitamento parasitário, onde mesmo sem caracterizar uma concorrência (pois são produtos ou serviços diversos no caso), procura-se extrair vantagem de marca alheia; IV - Recurso provido. Relator: GUILHERME DIEFENTHAELER, Órgão julgador: 2ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de decisão: 30/08/2005, Data de disponibilização: 21/09/2005.

BRASIL, 2006. Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm. Acesso em 09 de jun. 2020.

BRASIL, 2007. Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007. Dispõe sobre os incentivos às indústrias de equipamentos para TV Digital e de componentes eletrônicos semicondutores e sobre a proteção à propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados, instituindo o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores – PADIS e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para a TV Digital – PATVD; altera a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; e revoga o art. 26 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ Ato2007-2010/2007/Lei/L11484.htm. Acesso em 09 de jun. 2020.

BRASIL, 2011a. Tribunal Regional Federal da 2ª Região TRF-2 - AC - APELAÇÃO CIVEL - : AC 200651015396289. APELACAO CIVEL 413822/RJ 2006.51.01.539628-9. RELATOR: PAULO ESPIRITO SANTO. INPI. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE MARCA CANCELADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DO INPI. MARCA “BAIANINHO”

PARA DISTINGUIR FUMO, REQUERIDA POR EMPRESA SEDIADA EM SANTA CATARINA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO DO CONSUMIDOR POR FALSA INDICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. APELAÇÃO IMPROVIDA. Julgamento: 31/05/2011. Publicação: 10/06/2011.

BRASIL, 2011b. Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011. Estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência; dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica; altera a Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, e a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985; revoga dispositivos da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, e a Lei nº 9.781, de 19 de janeiro de 1999; e dar outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/112529.htm. Acesso em: 19 de abr. 2020.

BRASIL, 2011c. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1204488 / RS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE ACOLHEU REGISTRO DE MARCA. REPRODUÇÃO DE PARTE DO NOME DE EMPRESA REGISTRADO ANTERIORMENTE. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA À PROTEÇÃO DO NOME EMPRESARIAL. ART. 124, V, DA LEI 9.279/96. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. COTEJO ANALÍTICO. NÃO REALIZADO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Apesar de as formas de proteção ao uso das marcas e do nome de empresa serem diversas, a dupla finalidade que está por trás dessa tutela é a mesma: proteger a marca ou o nome da empresa contra usurpação e evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto. 2. A nova Lei de Propriedade Industrial, ao deixar de lado a linguagem parcimoniosa do art. 65, V, da Lei 5.772/71 – corresponde na lei anterior ao inciso V, do art. 124 da LPI -, marca acentuado avanço, concedendo à colisão entre nome comercial e marca o mesmo tratamento conferido à verificação de colidência entre marcas, em atenção ao princípio constitucional da liberdade concorrencial, que impõe a lealdade nas relações de concorrência. 3. A proteção de denominações ou de nomes civis encontra-se prevista como tópico da legislação marcária (art. 65, V e XII, da Lei nº 5.772/71), pelo que o exame de eventual colidência não pode ser dirimido exclusivamente com base no critério da anterioridade, subordinando-se, ao revés, em atenção à interpretação sistemática, aos preceitos legais condizentes à reprodução ou imitação de marcas, é dizer, aos arts. 59 e 65, XVII, da Lei nº 5.772/71, consagradores do princípio da especificidade. Precedentes. 4. Disso decorre que, para a aferição de eventual colidência entre denominação e marca, não se pode restringir-se à análise do critério da anterioridade, mas deve também se levar em consideração os dois princípios básicos do direito marcário nacional: (i) o princípio da territorialidade, ligado ao âmbito geográfico de proteção; e (ii) o princípio da especificidade, segundo o qual a proteção da marca, salvo quando declarada pelo INPI de "alto renome" (ou "notória", segundo o art. 67 da Lei 5.772/71), está diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. 5. Atualmente a proteção ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de jurisdição da Junta Comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo território nacional se for feito pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais. Precedentes. 6. A interpretação do art. 124, V, da LPI que melhor compatibiliza os institutos da marca e do nome comercial é no sentido de que, para que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro de marca - que possui proteção nacional -, necessário, nessa ordem: (i) que a proteção ao nome empresarial não goze somente de tutela restrita a alguns Estados, mas detenha a

exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional e (ii) que a reprodução ou imitação seja "susceptível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos". Não sendo essa, incontestavelmente, a hipótese dos autos, possível a convivência entre o nome empresarial e a marca, cuja colidência foi suscitada. 7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 8. Recurso especial provido, para restabelecer a sentença proferida pelo juízo do primeiro grau de jurisdição, que denegou a segurança. Relator: Ministra Nancy Andriighi. Data de julgamento: 22/02/2011. Data de publicação: 02/03/2011.

BRASIL, 2013. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNANBUCO. APELAÇÃO CÍVEL 0001729-69.2009.8.17.1110 AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONFUSÃO DE MARCAS. USO DA EXPRESSÃO "MAX". POSSIBILIDADE DE GERAR DÚVIDA OU ERRO DO CONSUMIDOR. CONCORRÊNCIA DESLEAL. DEVER DE ABSTENÇÃO DO USO DA MARCA SIMILAR À ANTERIORMENTE REGISTRADA JUNTO AO INPI. DECISÃO UNÂNIME. INDENIZAÇÃO PERDAS E DANOS. FIXAÇÃO DO QUAANTUM DE R\$. 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). DECISÃO POR MAIORIA. RECURSO PROVIDO. A ausência de intimação para a réplica não configura cerceamento de defesa, notadamente quando o autor refuta voluntariamente a tese da contestação; - A existência de pedido anterior de inscrição junto ao INPE (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), ainda vigente, garante o direito industrial, na forma do art. 133 da Lei nº. 9.279/96. A semelhança entre as marcas em discussão, destinadas ao ramo de nutrição animal, é capaz de gerar confusão nos consumidores, caracterizando concorrência desleal. Caracterizada a similitude entre as marcas, é de se determinar que a ré se abstenha de utilizar expressão que se assemelhe àquela registrada pela autora. A prática da contrafação viola o direito personalíssimo da pessoa jurídica à identidade, dando ensejo ao dever de indenizar pelas perdas e danos sofridos. O valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado a título de indenização, desestimula a prática ofensiva, sem, no entanto, implicar enriquecimento sem causa do titular dos direitos autorais violados. Relator Jones Figueiredo. Órgão Julgador - 4ª Câmara Cível. Publicação 24/10/2013

BRASIL, 2014. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. APELAÇÃO CÍVEL N. 0191130-90.2011.8.26.0100. Direito Empresarial. Divergência. Marca deserviços "Tratoria Lellis" designando tradicionais restaurantes da culinária italiana. Quando da dissolução da sociedade que utilizava a marca foi estabelecido uma relação de compartilhamento entre os que saíam e aqueles que permaneceriam na sede (Alameda Campinas). Intuitivo, pois, que haveria natural desdobramento dos espaços físicos a sugerir, como evidenciado no futuro, criação de departamentos de serviços com qualidades distintas. Se o titular da marca permite a coparticipação e o licenciado obtém um prestígio específico para a casa conhecida pelo endereço (Alameda Campinas), não há ofensa ao princípio da integralidade do sinal com o acréscimo, ao título "Tratoria Lellis", do diferencial "Campinas". A marca é considerada propriedade industrial e, como tal, cumpre funções sociais (publicitárias), entre as quais a de esclarecer o público consumidor sobre diversidade de serviços de cantinas diferentes, apesar de empregarem a mesma marca. Não provimento. Relator: Des. Fortes Barbosa, 20 de fevereiro de 2014, Diário Eletrônico: 1605.

BRASIL, 2015a. Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015. Regulamenta o inciso II do § 1º e o § 4º do art. 225 da Constituição Federal, o Artigo 1, a alínea j do Artigo 8, a alínea c do Artigo 10, o

Artigo 15 e os §§ 3º e 4º do Artigo 16 da Convenção sobre Diversidade Biológica, promulgada pelo Decreto nº 2.519, de 16 de março de 1998; dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade; revoga a Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001; e dar outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13123.htm. Acesso em 08 de jun. 2020.

BRASIL, 2015b. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Nota Técnica INPI/CPAPD nº 003/2015. Dispõe sobre sobrestamento de pedidos de registro de marca por indicação geográfica pendente de exame. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/legislacao-marca>. Acesso em: 24 de abr. 2020.

BRASIL, 2015c. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERCEIRA TURMA. RECURSO ESPECIAL nº1.238.041- SC (2011/0035484-1), DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. DIREITO DE EXCLUSIVA. LIMITAÇÕES. EXISTÊNCIA DE DUPLO REGISTRO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. TÍTULO DE ESTABELECIMENTO. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET. PRINCÍPIO “FIRST COME, FIRST SERVED”. INCIDÊNCIA. 1. Demanda em que se pretende, mediante oposição de direito de exclusiva, afastar a utilização de termos constantes de marca registrada do recorrente. 2. O direito de precedência, assegurado no art. 129, § 1º, da Lei n. 9.729/96, confere ao utente de marca, de boa-fé, o direito de reivindicar para si marca similar apresentada a registro por terceiro, situação que não se amolda a dos autos. 3. O direito de exclusiva, conferido ao titular de marca registrada sofre limitações, impondo-se a harmonização do princípio da anterioridade, da especialidade e da territorialidade. 4. “No Brasil, o registro de nomes de domínio na internet é regido pelo princípio ‘First Come, First Served’, segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências para o registro”. Precedentes. 5. Apesar da legitimidade de o registro do nome do domínio poder ser contestada ante a utilização indevida de elementos característicos de nome empresarial ou marca devidamente registrados, na hipótese ambos os litigantes possuem registros vigentes, aplicando-se integralmente o princípio “First Come, First Served”. 6. Recurso especial desprovido. Relator: Marco Aurélio Bellizze. Julgado em 07/04/2015.

BRASIL, 2016. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Instrução Normativa nº 59, de 25 de agosto de 2016. Dispõe sobre o pedido de registro da marca de certificação. Disponível em: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BM_FZoMK0t0J:manualdemarcas.inpi.gov.br/attachments/download/2229/IN_59-2016-certificacao.pdf+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br. Acesso em: 22 de jun. 2020.

BRASIL, 2017. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL. nº1.238.041- SC (2011/0035484-1). DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. DIREITO DE EXCLUSIVA. LIMITAÇÕES. EXISTÊNCIA DE DUPLO REGISTRO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. TÍTULO DE ESTABELECIMENTO. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET. PRINCÍPIO “FIRST COME, FIRST SERVED”. INCIDÊNCIA. 1. Demanda em que se pretende, mediante oposição de direito de exclusiva, afastar a utilização de termos constantes de marca

registrada do recorrente. 2. O direito de precedência, assegurado no art. 129, § 1º, da Lei n. 9.729/96, confere ao utente de marca, de boa-fé, o direito de reivindicar para si marca similar apresentada a registro por terceiro, situação que não se amolda a dos autos. 3. O direito de exclusiva, conferido ao titular de marca registrada sofre limitações, impondo-se a harmonização do princípio da anterioridade, da especialidade e da territorialidade. 4. “No Brasil, o registro de nomes de domínio na internet é regido pelo princípio ‘First Come, First Served’, segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências para o registro”. Precedentes. 5. Apesar da legitimidade de o registro do nome do domínio poder ser contestada ante a utilização indevida de elementos característicos de nome empresarial ou marca devidamente registrados, na hipótese ambos os litigantes possuem registros vigentes, aplicando-se integralmente o princípio “First Come, First Served”. 6. Recurso especial desprovido. Relator: Marco Aurélio Bellizze. Publicação em 03/03/2017.

BRASIL, 2018a Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Instrução normativa nº 095/2018, de 28 de dezembro de 2018a. Estabelece as condições para o registro das Indicações Geográficas. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/indicacao-geografica/legislacao-indicacao-geografica-1>. Acesso em 09 de abr. 2020;

BRASIL, 2018b. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. APELAÇÃO CÍVEL N. - 20160510102703 DF 0030572-08.2016.8.07. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA REGISTRADA C/C PERDAS E DANOS. COLIDÊNCIA ENTRE MARCA E TÍTULO DE ESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA TERRITORIEDADE E DA ESPECIALIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. 1. Apelação interposta da sentença, que, proferida em ação de abstenção de uso de marca registrada c/c perdas e danos, julgou improcedentes os pedidos iniciais voltados à condenação das rés a se absterem do uso de determinada expressão em sua atividade empresária e a pagarem indenização por danos morais, danos emergentes e lucros cessantes. 2. Salvo nas hipóteses de marca de alto renome ou de marca notoriamente conhecida (arts. 125 e 126 da LPI), para a aferição de eventual colidência entre marca e signos distintivos sujeitos a outras modalidades de proteção - como o nome empresarial e o título de estabelecimento -, não é possível restringir-se à análise do critério da anterioridade, mas deve também se levar em consideração os princípios da territorialidade e da especialidade, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Jurisprudência do c. STJ (REsp. 1.232.658/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 12/06/2012, DJe 25/10/2012). 3. No caso, as partes estão em posições geográficas distintas e, conquanto suas atividades estejam ligadas a móveis, atuam em segmentos mercadológicos diferentes. Isso porque a autora está sediada no Paraná e tem como objeto social principal a produção de móveis de madeira, ao passo que as rés se situam no Distrito Federal e entorno e exercem a atividade primordial de comércio varejista, vendendo móveis diversos, eletrônicos, eletrodomésticos e equipamentos de informática. Além disso, não há notícia de que a autora forneça seus produtos diretamente para os consumidores, nem mesmo pela internet. Relator: Cesar Loyola. Órgão: 2ª Turma Cível. Publicado no DJE: 12/03/2018.

BRASIL, 2018c. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Relatório Anual de 2018. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-divulga-relatorio-de-atividades-de-2018-no-seu-aniversario>. Acesso em 09 de abr. 2020.

BRASIL, 2019a. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Manual de Marcas**. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>. Acesso em 21 de mar. 2020.

BRASIL, 2019b. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Resolução INPI/PR nº 244/2019, de 27 de agosto de 2019. Dispõe sobre a divisão de registros e pedidos de registro de marca. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/legislacao-marca>. Acesso em: 24 de abr. 2014.

BRASIL, 2019c. Ministério das Relações Exteriores. Resumo informativo elaborado pelo governo brasileiro. Disponível em: . http://www.itamaraty.gov.br/images/2019/2019_07_03_-_Resumo_Acordo_Mercosul_UE.pdf. Acesso em: 18 de jun. 2020.

BRASIL, 2019d. Ministério das Relações Exteriores. Texto do Acordo Mercosul – União Europeia. Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/20626-texto-do-acordo-mercosul-uniao-europeia>. Acesso em: 18 de jun. 2020.

BRASIL, 2019e. Decreto nº 10.033, de 1º de outubro de 2019. Promulga o Protocolo referente ao Acordo de Madri sobre o Registro Internacional de Marcas, firmado em Madri, Espanha, em 27 de junho de 1989, o Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo referente ao Acordo e a formulação das declarações e notificações que especifica. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10033.htm. Acesso em 18 de jun. 2020.

BRASIL, 2019f. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Boletim mensal de Propriedade Industrial., Rio de Janeiro, v.4, n. 12, p. 1-21, dez. 2019. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/composicao/estatisticas/arquivos/publicacoes/boletim_dez_2019.pdf. Acesso em 03 de ago. 2020.

BRASIL, 2020a. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Pedidos de indicação geográfica concedidos e em andamento. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/indicacao-geografica/pedidos-de-indicacao-geografica-no-brasil>. Acesso em: 19 de abr. 2020.

BRASIL, 2020b. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Manual de Indicação Geográfica. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas/arquivos/consulta-publica/MinutaManualdeIndicaesGeograficasParaConsultaPblica.pdf>. Acesso em: 19 de jun. 2020.

BRASIL, 2020c. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Consulta à Base de Dados do INPI. Disponível em: https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_classe_basica.jsp. Acesso em: 19 de abr. 2020.

BRASIL, 2020d. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Revista de Propriedade Industrial nº 2574 de 05 de maio de 2020. Disponível em: <http://revistas.inpi.gov.br/rpi/#>. Acesso em: 09 de mai. 2020.

BRASIL, 2020e. Instituto Nacional da Propriedade Industrial Classificação de produtos e serviços. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/classificacao-marcas>. Acesso em: 09 de mai. 2020.

BRITO, Samyr Leal da Costa Brito. Direito ao desenvolvimento: o fundamento constitucional para o desenvolvimento na perspectiva de Amartya Sen. **Âmbito Jurídico**, 2017. Disponível em: <https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-constitucional/direito-ao-desenvolvimento-o-fundamento-constitucional-para-o-desenvolvimento-na-perspectiva-de-amartya-sen/>. Acesso em 30 de nov. 2019.

BRUCH, Kelly Lissandra Bruch; DEWES, Homero. A função social como princípio limitador do direito de propriedade industrial de plantas. **Revista da ABPI** - Edição: 84, Mês: Setembro/Outubro, Ano: 2006.

BRUCH, Kelly Lissandra et al. Indicações Geográficas e Outros Signos Distintivos: Aspectos Legais *in*: CERDAN, Claire Marie; BRUCH, Kelly Lissandra; SILVA, Aparecido Lima da. **Curso de propriedade intelectual & inovação no agronegócio**: Módulo II, indicação geográfica/ Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ; organização. – 2ª ed. – Brasília: MAPA, Florianópolis : SEaD/UFSC/FAPEU, 2010

BRUCH, Kelly Lissandra. **Signos distintivos de origem**: entre o velho e o novo mundo vitivinícola. 2011. 277 fls. Tese (Doutorado em Direito) - Programa de Pós-graduação em Direito, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2011.

BRUCH, Kelly Lissandra. The historical way protection of foreign geographical indications in Brazil: the case of “Champagne”. **Rivista di Diritto Alimentare**, Anno VI, numero 2, Aprile-Giugno 2012. Disponível em: www.rivistadirittoalimentare.it. Acesso em 27 de dez. 2019.

BRUCH, Kelly Lissandra; DEWES, Homero. Fundamentos principiológicos para as indicações geográficas brasileiras. **Rev. Bras. Vitic. Enol.**, n. 5, p. 88-95, 2013.

BRUCH, Kelly Lissandra. Entre a CUP e a TRIPS: a compreensão dos princípios norteadores da proteção internacional da propriedade intelectual aplicáveis às indicações geográficas. *IV*: BARBOSA, Denis Borges.; Wachowicz, Marcos (org.). **Propriedade intelectual: desenvolvimento na agricultura**. Curitiba: GEDAI/UFPR, 2016.

BRUCH, Kelly Lisandra; BARBOSA, Patrícia Maria da Silva. Evolução histórica e perspectivas das indicações geográficas brasileiras. *In*: **Eficiência energética, inovação e propriedade intelectual**. 1ª. ed. Florianópolis: FUNJAB, 2013. v. 500. 498p. p.325- 354

BRUCH, Kelly Lissandra. KRETSCHMANN, Angela. A compreensão da indicação geográfica como um signo *in* MEZZAROBBA, Orides et al (org.) **Propriedade intelectual - Coleção Conpedi**. Curitiba-PR: Clássica Editora, 2014.

BRUCH, Kelly Lissandra; VIEIRA, ACP BARBOSA; PM, da S. O direito fundamental à proteção dos signos distintivos: uma análise comparativa entre marcas coletivas e indicações

geográficas no ordenamento jurídico brasileiro *In: Balcão do consumidor: constitucionalismo, novas tecnologias e sustentabilidade*. Passo Fundo: Editora da UPF, p. 229-254, 2015.

BRUCH, Kelly Lissandra; AREAS, Patricia de Oliveira; VIEIRA, Adriana Carvalho Pinto. Acordos internacionais relacionados à propriedade intelectual *in: SANTOS, Wagna Piler Carvalho dos (Org.). PROFNIT: Conceitos e aplicações de propriedade intelectual*, V. 2. Salvador (BA): IFBA, 2019. Disponível em: http://www.profnit.org.br/wp-content/uploads/2019/11/PROFINIT-Serie-Conceitos-e-Aplica%C3%A7%C3%B5es-de-Propriedade-Intelectual-Volume-II-PDF_compressed.pdf. Acesso em 03 de jan. 2020.

BULEA BRONCKART, Ecaterina. O signo em Ferdinand de Saussure: um campo chave para a chave dos campos. *Traduzires*, 2013, vol. 2, no. 1, p. 31-53. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/traduzires/article/view/13640>. Acesso em 20 de fev. 2020.

CABRAL, Filipe Fonteles; MAZZOLA, Marcelo. O Teste 360° de Confusão de Marcas. *Revista EMERJ*, 2015, v. 18, n. 69, p. 129-155, Rio de Janeiro. Disponível em: <http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista69/Revista69_129.pdf>.

CABRAL, Danièle Hervé Quaranta; PALOMINO, Marcos Eduardo Pizetta. A normativa brasileira de indicações geográficas e a possibilidade de alteração de registro no INPI *in: VIEIRA, Adriana Carvalho Pinto et al. (org). Indicações Geográficas, Signos Coletivos e Desenvolvimento Local/Regional - Vol. 2*. Erechim: Editora Deviant, 2019.

CALLIARI, Maria Alice Camargo. *A questão da genericidade no âmbito das indicações Geográficas*. 2010. 216 fls. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), Academia de Inovação e Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, 2010.

CAMPOS, Márcio Vergo. *Apontamentos sobre a função social do direito de propriedade*. 2012. 110 fls. Dissertação (Mestrado em direito) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2012.

CARRAU, Javier Guillem. *Denominaciones geográficas en el derecho de la Unión Europea y de la Organización Mundial de Comercio*. 2006. 403 fls. Tese (Doutorado) - Universitat de Valencia, Facultad de Derecho, Departamento de Derecho Mercantil “Manuel Broseta Pont”, 2006.

CARVALHO, Aurora Tomazini de. *Teoria geral do direito: o constructivismo lógico-semântico*. 2009. 623 fls. Tese (Doutorado em Filosofia do Direito) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2009.

CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. *Distintividade Marcária*. 228 fls. 2015. Dissertação (Mestrado em Direito - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo), São Paulo: PUCSP, 2015.

CARVALHO, Celso Miranda de. *O Papel da Indicação Geográfica do Camarão Produzido na Costa Negra-CE como Mecanismo Indutor de Desenvolvimento*

Regional. 2014. 86 f. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) – Universidade de Fortaleza (UNIFOR), PPGA, Fortaleza, 2014.

CARVALHO, Matheus. **Manual de direito administrativo**. Salvador: JusPODIVM, 2016.

CASABIANCA et al.. *Terroir e Tipicidade: dois conceitos chaves para as indicações geográficas*. In: NIEDERLE, Paulo Andre. **Indicações geográficas: qualidade e origem nos mercados alimentares**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2013.

CASARIN, Helen de Castro Silva; CASARIN, Samuel José. **Pesquisa científica: da teoria à prática**. Curitiba: InterSaber, 2012.

CAVALIERI FILHO, Sergio. **Programa de responsabilidade civil**. São Paulo: Atlas, 2012.

CASTRO, Virginia Aparecida; GIRALDI, Janaina de Moura Engracia. Estratégias de marcas para setores brasileiros: diferenças conceituais entre indicação geográfica, marca coletiva e setorial. **Espacios**, v. 39, n. 33, p. 8, 2018.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**, Volume I. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946.

CERDAN, Claire Marie Thuillier. Indicações geográficas e estratégias de desenvolvimento territorial in: NIEDERLE, Paulo André (org.). **Indicações geográficas: qualidade e origem nos mercados alimentares**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2013.

CERDAN, Claire Marie Thuillier et al. Indicação Geográfica de produtos agropecuários: importância histórica e atual in: PIMENTEL, Luiz Otávio (Org.). **Curso de propriedade intelectual & inovação no agronegócio: Módulo II**. Florianópolis: MAPA, FUNJAB, 2014.

CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato; CASTRO, Beatriz Vergaça. Teoria da Distância na Análise da Colidência entre Marcas. **Revista Brasileira de Direito Comercial**, Ano I – Nº 3, Fev-Mar 2015. Disponível: <http://bdjur.tjdf.tjus.br/xmlui/handle/tjdf/31657>. Acesso em 22 de fev. 2020.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de direito comercial**. São Paulo: Saraiva, 2012

COLLODA, Andresa. **A titularidade das indicações geográficas no Brasil: um estudo comparado a partir das IGs de vinhos finos e espumantes**. 2013. 147 fls. Dissertação (Mestrado) – Universidade de Caxias do Sul, Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, 2013.

Confederação Nacional da Indústria (CNI). **Propriedade industrial aplicada: reflexões para o magistrado**. Brasília : CNI, 2013.

COPETTI, Michele. **Direito de Marcas**. 196 fls. 2008. Dissertação (Mestrado em Direito - Universidade Federal de Santa Catarina), Florianópolis-SC: UFSC, 2008.

COPETTI, Michele. **Critérios de comparação de marcas**, 2009. Disponível em: http://www.camposdeceres.com.br/attachments/055_Criterios_comparacao_marcas_michele.pdf. Acesso em 06 de jan. 2020.

COPETTI, Michele; BRUCH, Kelly Lissandra. Evolução das Indicações Geográficas no direito brasileiro antes do TRIPS e da Lei nº 9.279/1996: uma análise acerca da internalização dos acordos internacionais. **Revista Brasileira de Viticultura e Enologia**, Bento Gonçalves, v. 2, n. 2, p. 15-23, set. 2010. Disponível em: encurtador.com.br/eklA0. Acesso em: 11 de jan. 2020.

COSTA, Vanise Baptista da. **A indicação geográfica como ferramenta de valorização de território e roteção de comunidades locais com reputação de cultivo de plantas medicinais: o caso da região do Maciço da Pedra Branca no Estado do Rio de Janeiro**. 2014. 131 fls. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) - Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2014.

COSTA, Gabriela Coelho da. **O regime internacional das indicações geográficas: um processo em desenvolvimento**. 2010. 54 fls. Monografia (Especialização em Relações Internacionais) – Instituto das Relações Internacionais, Universidade de Brasília, 2010.

CUNHA, Camila Biral Vieira da. **Indicações Geográficas: regulamentação nacional e compromissos internacionais**. 2011. 264 f. Dissertação (mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

DELGADO, Mauricio Godinho. **Curso de direito do trabalho**. São Paulo: LTr, 2017.

DERANI, Cristiane. **Direito Ambiental Econômico**. São Paulo: Saraiva, 2009.

DIAS, Almerinda Tereza Bianca Bez Batti. Semiótica Peirceana: método de análise em pesquisa qualitativa. **Indagatio Didactica**, v. 5, n. 2, p. 884-895, 2013.

DIAS, Carolina Kesser Barcellos. Abordagens metodológicas para o estudo de vasos gregos: a atribuição e a análise iconográfica. **Revista Eletrônica Antiguidade Clássica**, v. 4, p. 47-65, 2009.

DÍAZ, Pablo Vilaplana. **Las denominaciones de origen**. 2019. 64 fls. Monografia (Bacharelado em Direito) - Facultad de Ciencias Sociales, jurídicas y de la Comunicación, Campus de Segovia, 2019.

DINIZ, Maria Helena Diniz. **Curso de direito civil brasileiro. Direito das coisas**. São Paulo: Saraiva, 2007.

DINIZ, Maria Helena. **As lacunas no direito**. São Paulo: Saraiva, 2000.

DORNAUS, Victor Pellegrino da Silva. Conflitos entre marca registrada, nome empresarial e nome de domínio. **Revista Jus Navigandi**, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 19, n. 4128, 20 out. 2014. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/30404>>. Acesso em: 6 mar. 2019.

DURÁN, Dornato Cadenas. **Naturaleza jurídica de la propiedad intelectual**. 235 fs. 2002. Tese (Doutorado em Direito – Facultad de Derecho y Criminología), Universidade Autonoma de Nuevo Leon, 2003.

DWORKIN, Ronald. **Levando o direito a sério**. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

ECO, Umberto. **Tratado de Semiótica General**. Barcelona: Editorial Lumen, 2000.

EMPÓRIO CARMIGNANI. Loja virtual. Queijo Canastra, 2018. Disponível em: <https://www.emporiocarmignani.com.br/produto/queijo-canastra/>. Acesso em 24 de abr. 2020.

EMPÓRIO SÃO ROQUE. Loja virtual. Queijo Canastra Militão (Reginaldo), 2020. Disponível em: <https://loja.emporiosaoroque.com.br/QUEIJO-CANASTRA-MILITAO-REGINALDO-FRESCO-A-KG>. Acesso em 24 de abr. 2020.

FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations. **Strengthening sustainable food systems through geographical indications: An analysis of economic impacts**, 2018. Disponível em: <http://www.fao.org/3/I8737EN/i8737en.pdf>. Acesso em: 02 de mai. 2020

FAGGION, Carmen Maria; MISTURINI, Bruno. Toponímia e memória: nomes e lembranças na cidade. **Linha D'Água**, v. 27, n. 2, p. 141-157, 2014.

FARIA, Rafael dos Santos Viveiros de. **A marca coletiva como ferramenta de diferenciação de arranjos produtivos locais – APLs**. 2011. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia da Propriedade Intelectual e Inovação, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2011.

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. **Curso de direito civil**, Vol. 05. Salvador: JusPODVM, 2012.

FÁVERO, Klenize Chagas. **As indicações geográficas como instrumento de proteção jurídica internacional do conhecimento tradicional: harmonizando proposta de OMC, ONU e OMPI**. 2010. 108 fls. Dissertação (Mestrado em Direito) - Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade Federal de Santa Catarina, 2010.

FAZZIO JÚNIOR, Waldo. **Manual de direito comercial**. São Paulo: Atlas, 2016.

Federação dos Cafeicultores do Cerrado. Federação e seu papel, 2015. Disponível em: <https://www.cafedocerrado.org/index.php?pg=regiao#group5>. Acesso em 20 de jun. 2020.

FERNANDES, Suzidarly Ribeiro Teixeira. **Efetividade da tutela jurisdicional dos interesses metaindividuais trabalhistas no Tocantins**. 2018. 131 f. Dissertação (Mestrado Profissional) -

Universidade Federal do Tocantins – Campus Universitário de Palmas - Curso de Pósgraduação (Mestrado) em Prestação Jurisdicional em Direitos Humanos, 2018.

FERNANDES, Almir Garcia. Proteção do nome empresarial, título de estabelecimento e marca não registrada em face da concorrência desleal. **Rev.de Direito, Inovação, Propriedade Intelectual e Concorrência**, Brasília, v. 2, n.1, p. 129-146, Jan/Jun. 2016. Disponível em: <http://indexlaw.org/index.php/revistadipic/article/view/927/921>. Acesso em: 05 de mar. 2019.

FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. **Curso de direito ambiental brasileiro**. São Paulo: Saraiva, 2013.

FIGUEREDO, Leonardo Vizeu. **Lições de direito econômico**. Rio de Janeiro: Forense, 2014.

FIGUEREDO, Natália de Lima. **Poder da Marca: interações entre direito antitruste e direito industrial**. 2014. 206 páginas. Mestrado – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.

FRANÇA, Limogi R. **Hermenêutica Jurídica**. São Paulo: Saraiva, 1988.

FREITAS, Junior Cesar Bueno e. **As indicações geográficas como objeto do direito agrário**. 2012. 130 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Direito, 2012.

FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. Marca: aquisição de distintividade e degenerescência *in*: JABUR, Wilson Pinheiro; SANTOS, Manoel J. Pereira dos (Orgs.). **Propriedade intelectual: sinais distintivo e tutela judicial e administrativa**. São Paulo: Saraiva, 2007

FURTADO, Lucas Rocha. **Sistema de propriedade industrial no direito brasileiro: comentário à nova legislação sobre marcas e patentes: lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Brasília: Livraria e Editora Brasília Jurídica, 1996.

GAIO, Daniel. **A interpretação do direito de propriedade em face da proteção constitucional do meio ambiente urbano**. Rio de Janeiro: Renovar, 2015.

GAGLIANO, Pablo Stolze. **Novo curso de direito civil, volume 1: parte geral**. São Paulo: Saraiva, 2017.

GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. **Introdução ao estudo do direito: teoria geral do direito**. Rio de Janeiro: Forense: São Paulo: MÉTODO, 2015.

GASTALDI, Suzana. Direitos difusos, coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos: conceito e diferenciação. **Âmbito Jurídico**, 2014. Disponível em: <https://conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/37870/direitos-difusos-coletivos-em-sentido-estrito-e-individuais-homogeneos-conceito-e-diferenciacao>. Acesso em: 24 jan 2020.

GEBRAN, João Guilherme Rache. **Direito, economia e a marca: os fundamentos econômicos da marca e seus efeitos no mercado**. 2015. 85 fls. Monografia (Graduação em direito), Faculdade de Direito, Universidade Federal do Paraná, 2015.

GIACCHETTA, André Zonaro. **A proteção do nome empresarial na perspectiva do Código Civil de 2002: natureza jurídica e concorrência**. 2007. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. p. 43-56.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2010.

GLASS, Rogério Fabrício; GLASS, Antônio Maria Gomes de Castro. **As indicações geográficas como estratégia mercadológica para vinhos**. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2009.

GOEBEL, Burkhardt; GROESCHL, Manuela. The long road to resolving conflicts between Trademarks and Geographical Indications. **Trademark Rep.**, v. 104, p. 829, 2014. Disponível em: http://www.inta.org/TMR/Documents/Volume%20104/vol104_no4_a1.pdf. Acesso em: 18 de jan. 2020.

GONÇALVES, Marcos Fabrício Welge. **Propriedade Industrial e Proteção dos nomes geográficos: indicação geográfica, indicação de procedência e denominações de origem**. Curitiba: Juruá Editora, 2007.

GONÇALVES, Marcos Fabrício Welge. A tutela das indicações geográficas *in*: VIEIRA, Adriana Carvalho Pinto et al. (org). **Indicações Geográficas, Signos Coletivos e Desenvolvimento Local/Regional - Vol. 2**. Erechim: Editora Deviant, 2019.

GONÇALVES, Luís M. Couto. **Direito de marcas**. Coimbra: Almedina, 2003.

GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito civil brasileiro, volume 5 : direito das coisas / Carlos Roberto Gonçalves**. São Paulo : Saraiva, 2017.

GOLDBERG, Stacy D. Who Will Raise the White Flag--The Battle between the United States and the European Union over the Protection of Geographical Indications. **U. Pa. J. Int'l Econ. L.**, v. 22, p. 107, 2001. Disponível em: [https://www.law.upenn.edu/journals/jil/articles/volume22/issue1/Goldberg22U.Pa.J.Int'lEcon.L.107\(2001\).pdf](https://www.law.upenn.edu/journals/jil/articles/volume22/issue1/Goldberg22U.Pa.J.Int'lEcon.L.107(2001).pdf). Acesso em 18 de jan. 2020.

GONZÁLEZ, Manuel Alejandro Montenegro. **La Propiedad Intelectual: concepción, adquisición, protección y extinción en la legislación guatemalteca y su comparación con la legislación de centroamérica, México, Argentina y España**. 155 fls. 2016. Tese (Doutorado – Faculdade de Ciência Jurídica), Faculdade Rafael Landívar, Guatemala de la Asunción, 2016.

GOWER, Ralph. **Usos e costumes dos tempos bíblicos**. Rio de Janeiro: CPAD, 2002.

GUIMARÃES, Pedro Gustavo Lyra. **Os critérios de análise de confusão marcária e a possibilidade de coexistência de marcas semelhantes, à luz da doutrina pátria e da jurisprudência**. 2015. 57 fls. Monografia (Bacharelado em direito) – Faculdade de Direito, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015.

GUSMÃO, Paulo Dourado de. **Introdução ao Estudo do Direito**. Rio de Janeiro: Forense, 2018.

GUSMÃO, Jose Roberto d’Affonseca. **Natureza jurídica do direito de propriedade intelectual**. São Paulo, 39 fl. digitadas, 1990. (parte não publicada do livro “Acquisition du droit sur la marque au Brésil, L”. Paris: LITEC, 1990).

GROSS, Jaqueline Falconi; LOCATELLI, Liliana. Proteção internacional de marcas à luz dos acordos multilaterais. *Revista de Administração*, v. 10, n. 18, 2012. Disponível em: <http://revistas.fw.uri.br/index.php/revistadeadm/article/view/962/1410>. Acesso em: 07 de jan. 2019.

HENRIQUES, Stefania Montes. O princípio da arbitrariedade e a referência em Ferdinand de Saussure. **Revista e-escrita: Revista do Curso de Letras da UNIABEU**, v. 3, n. 1B, p. 189-202, 2012.

HUSEK, Carlos Roberto. **Curso de direito internacional público**. São Paulo: LTr, 2017.

IPHAN. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. **O Iphan**. 2020. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/872>. Acesso em: 25 de jan. 2020.

ILBERT, Hélène; PETIT, Michel. ¿ Son las indicaciones geográficas un derecho válido de propiedad? Tendencias globales y desafíos. **Economía Cafetera**, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 2009, pp.69-93. Disponível em: <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02192761/>. Acesso em 04 de fev. 2020.

JOSGRILBERG, Rui. Que é hermenêutica?. **Revista Internacional d’Humanitats**, 2017. Disponível em: <http://www.hottopos.com/rih39/75-86Rui1F.pdf>. Acesso em 27 de nov. 2019.

JUSBRASIL. Sistema de busca de jurisprudência, 2019. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/>. Acesso em 20 de dez. 2019.

LARUCCIA, Mauro Maia. Semiótica: signo, objeto e interpretante. **Augusto Guzzo Revista Acadêmica**, São Paulo, n. 6, p. 44-52, sep. 2012. ISSN 2316-3852. Disponível em: <http://www.fics.edu.br/index.php/augusto_guzzo/article/view/121>. Acesso em: 13 July 2019. doi: <https://doi.org/10.22287/ag.v0i6.121>

LEITE, Patrícia Maria Pais. **O património imaterial do sector vitivinícola: denominações de origem, indicações geográficas e marcas**. 199 fls. 2016. Dissertação (Mestrado em direito) – Universidade do Minho, Portugal, 2016.

LIMA, Beatriz de Albuquerque. **Análise da aplicação do princípio da anterioridade com relação à colidência entre marca e nome empresarial.** 136 fls. 2015. Monografia (Bacharelado em Direito - Universidade do Sul de Santa Catarina), Tubarão-SC, USSC, 2015.

LIMA, Leila Valle de Albuquerque. **Tradição que passa de pele em pele: estudo multicasos sobre a gestão de marcas de cosméticos tradicionais no mercado brasileiro.** 256 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) — Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2011.

LIMA, Thaisi Leal Mesquita de et al. A indicação geográfica como alternativa para o desenvolvimento regional: o caso das panelas de barro de Goiabeiras. **Cadernos de Prospecção**, v. 8, n. 1, p. 169, 2015.

LOCATELLI, Liliana. **Indicações Geográficas: a proteção jurídica sob a perspectiva do desenvolvimento econômico.** Curitiba: Juruá, 2008.

LOCATELLI, Liliana. O processo de consolidação das indicações geográficas no Brasil: lacunas e omissões da lei. N. 9.279/1996. **Cad. Prospecção.**, Salvador, v. 9, n. 1, p. 152-158, jan./mar. 2016. Disponível em: https://portalseer.ufba.br/index.php/nit/article/view/13497/pdf_168. Acesso em: 04 de abr. 2020.

LOCATELLI, Liliana; CARLS, Suelen. Indicações geográficas: o regulamento de uso e as indicações de procedência. **Revista Direito e Justiça: reflexões sociojurídicas**, [S.l.], v. 14, n. 23, p. 243-256, fev. 2015. Disponível em: <http://srvapp2s.urisan.tche.br/seer/index.php/direito_e_justica/article/view/1532>. Acesso em: 11 Jun. 2020.

LORENA, Giseli de. Denominação de origem e seus efeitos no fortalecimento do patrimônio cultural: o caso das bananas de Corupá – SC. 2020. 121 Dissertação (Mestrado em Patrimônio Cultural) – Universidade da Região de Joinville, Joinville: UNIVILLE, 2020

LOT JÚNIOR, Rafael Angelo. **Função social da propriedade intelectual: o patrimonialismo autoralista em contraste com o direito de acesso à cultura.** 106 f. 2009. Dissertação (mestrado) – Universidade de Fortaleza, 2009.

LOUCKS, Melissa A. **Trademarks and Geographical Indications: conflict or coexistence?** 2012. 123 fls. Thesis (Master of Laws) - School of Graduate and Postdoctoral Studies The University of Western Ontario, Ontario, 2012.

LUNA, Francisco; BAESSA, Adriano; COSTA, Gustavo; FREITAS, Fernando. O impacto econômico das marcas e patentes no desempenho econômico das firmas industriais. **Economia & Tecnologia** - Ano 03, Vol. 11 – Out./Dez. de 2007

LUNA, Francisco; BAESSA, Adriano. Impacto das marcas e das patentes no desempenho econômico das firmas. In: **Anais do XXXV Encontro Nacional de Economia [Proceedings of**

the 35th Brazilian Economics Meeting]. ANPEC-Associação o Nacional dos Centros de Pós-graduação em Economia [Brazilian Association of Graduate Programs in Economics], 2007.

MACHADO, Alexandre Fragoso. **O uso da marca e sua integridade**. São Paulo: Bookstart, 2015.

MACHADO, Hugo de Brito. Natureza jurídica do empréstimo compulsório. **Nomos: Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC**, 2007, v. 27. Disponível em: <http://periodicos.ufc.br/nomos/article/view/20419>. Acesso em 14 de dez. 2019.

MAIORKI, Giovane José; DALLABRIDA, Valdir Roque. A indicação geográfica de produtos: um estudo sobre Sua contribuição econômica no desenvolvimento territorial in: DALLABRIDA, Valdir Roque. **Indicação geográfica e desenvolvimento territorial: reflexões sobre o tema e potencialidade no Estado de Santa Catarina**. São Paulo: LiberArs, 2015.

MAMED, Gladson. **Curso de direito empresarial brasileiro**. São Paulo: Atlas, 2010.

MALAFAIA, Guilherme Cunha; AZEVEDO, DB de; BARCELLOS, Júlio Otávio Jardim. *Terroir*, empreendedorismo e mecanismos de coordenação na pecuária de corte. **Rev. Bras. Zootec**, v. 40, p. 195-203, 2011.

MARTINS, Fran. **Curso de direito comercial**. Rio de Janeiro: Forense, 2014.

MARTINS, Wellington Anselmo. Semiótica de Charles Peirce: O ícone e a primeiridade. **Revista Contemplação**, n. 12, 2015.

MARTINEZ, Luciano. **Curso de direito do trabalho: relações individuais, sindicais e coletivas do trabalho**. São Paulo: Saraiva, 2016.

MARTINELLO, Geovana Tiscoscki; BRESSAN JUNIOR, Mario Abel. As tricotomias de Pierce no referente Toy Art: representâmen, objeto e interpretante na mensagem publicitária. **Iniciacom**, v. 4, n. 2, 2012.

MARQUES, Fernando de Oliveira. **Natureza da tutela da defesa da concorrência e interface com os direitos humanos e transindividuais**. 2018. 325 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2018.

MARQUES, André Sousa. **Da aquisição originária do direito sobre a Marca (uso vs. registro)**. Coimbra: Almedina, 2014.

MASSINELLI, Ana Gabriela Sanchez. Marcas: uma análise histórica e conceitual do instituto. **Revista Jus Navigandi**, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 19, n. 4197, 28 dez. 2014. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/32122>. Acesso em: 16 jan. 2020

MATEO, Liliana C. Fuchs. **La propiedad intelectual como propiedad especial a lo largo de la historia**. 2017. 876 fls. Tese (Doutorado em direito – Faculdade de direito, Departamento de Direito Civil), Universidade Complutense de Madrid, Madrid, 2017.

MATOS, Ligia Aparecida Inhan.; LA ROVERE, Renata Lèbre. As diferentes interpretações dos conceitos e aplicações em campo de Indicação Geográfica dadas pelas instituições brasileiras. **DRd - Desenvolvimento Regional em debate**, v. 7, n. 1, p. 4-24, 12 maio 2017. Disponível em: <http://www.periodicos.unc.br/index.php/drd/article/view/1172>. Acesso em 12 de jan. 2020.

MAXIMILIANO, Carlos. **Hermenêutica e aplicação do direito**. Rio de Janeiro: Forense, 2003.

MEDEIROS, Mirna de Lima. **Indicações geográficas, turismo e desenvolvimento territorial: uma análise sistêmica da indicação de procedência do queijo minas artesanal do Serro**. 2015. 271. Fls. Tese de Doutorado, apresentada à Faculdade de Administração, Economia e Contabilidade de Ribeirão Preto/USP, Ribeirão Preto, 2015.

MELO, Renato Dolabella. Indicações geográficas e infrações concorrenciais. **DRd - Desenvolvimento Regional em debate**, v. 9, n. Ed. esp. 2, p. 24-48, 2019. Disponível em: <http://www.periodicos.unc.br/index.php/drd/article/view/2274>. Acesso em: 05 de mai. 2020.

MEDAUAR, Odete. **Direito Administrativo moderno**. Belo Horizonte : Fórum, 2018.

MEIRELLES, Hely Lopes. **Direito administrativo brasileiro**. São Paulo: Malheiros, 2016.

MIRANDA, Daniel Carreiro. **A história da hermenêutica: uma reflexão a partir do conceito de tradição**. 178 fls. 2016. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Direito, 2016.

MIRANDA, Pontes de. **Tratado de direito privado**, parte especial, tomo XVII. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1971.

MIRANDA, Rafael Pérez. Naturaleza económica y jurídica de la propiedad industrial. **Alegatos Revista**, Vol. 17, Núm. 55, 2003. Disponível em <http://alegatos.azc.uam.mx/index.php/ra/issue/view/46>. Acesso em 19 de dez. 2019.

MOLINA, Marcela Sandra. Conflictos entre las indicaciones de origen geográfico y las marcas en el derecho argentino. **Revista chilena de derecho**, v. 44, n. 1, p. 107-132, 2017. Disponível em: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-34372017000100006&script=sci_arttext&tlng=en. Acesso em 02 de fev. 2020.

MOLITOR, Heloísa Augusta. Vieira Conflitos entre Marcas e Nome de Domínio. **Revista de Direito, Governança e Novas Tecnologias**, Curitiba, v. 2, n. 2, p. 135 – 157, Jul/Dez. 2016.

MONTEIRO, Washington de Barros. **Curso de direito civil, 3** : direito das coisas. São Paulo: Saraiva, 2012.

MORGADO, Mônica Christina Rodrigues. **O uso da marca registrada – caducidade do registro**. 2018. 398f. Tese. (Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2018.

MOREIRA, Graciosa Rainha. **As indicações geográficas brasileiras e suas nomeações: uma discussão sob a perspectiva dos nomes geográficos**. Rio de Janeiro, 2018. 235f. (Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2018

MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. O fenômeno da degeneração de marcas e o direito brasileiro. in: conpedi. (Org.). **Anais do XXI Encontro Nacional do CONPEDI**. 1ed. Florianópolis: Boiteaux, 2012, v. 1, p. 12922-12950. Disponível: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=7bc1ec1d9c342635>. Acesso em 17 de abr. 2020.

MORRIS, Charles. **Fundamentos de la teoría de los signos**. Barcelona: Ediciones Paidós, 1994.

MONTBLANC. A arte da caligrafia, 2020. Disponível em: <https://www.montblanc.com/en-shop/home.html>. Acesso: 20 de fev. 2020.

NADER, Paulo. **Curso de direito civil, volume 4: direito das coisas**. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

NASCIMENTO, Jaqueline Silva; NUNES, Gilvanda Silva; BANDEIRA, Maria da Glória Almeida. A importância de uma indicação geográfica no desenvolvimento do turismo de uma região. **Revista GEINTEC-Gestão, Inovação e Tecnologias**, v. 2, n. 4, p. 365-377, 2012.

NATAL, Larissa do Amaral Clarindo. **Marca, inovação e pioneirismo: o desafio das marcas de empresas brasileiras no mercado internacional de etanol**. 145 fls. 2009. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) – Academia da Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, 2009.

NICOLAU, Marcos et al. Comunicação e Semiótica: visão geral e introdutória à Semiótica de Peirce. **Revista Eletrônica Temática**, v. 6, n. 8, 2010.

NIEDERLE, Paulo André; AGUIAR, Míriam. Indicações geográficas, tipicidade e produtos localizados: os novos compromissos valorativos na vitivinicultura do Vale dos Vinhedos. **Revista de Economia Agrícola**, v. 59, n. 2, p. 21-37, 2012.

NUNES, Rizzatto. **Manual de introdução ao estudo do direito**. São Paulo: Saraiva, 2017.

OLIVEIRA, Ana Tereza Vieira Bacelar. **O antagonismo da notoriedade de marcas: degenerância, diluição & significado secundário**. 2011. 61 fls. Monografia (Especialização em

Direito da Concorrência e Propriedade Intelectual), Universidade Cândido Mendes, Rio de Janeiro, 2011.

OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório de. **Manual de direito das marcas: aquisição da propriedade, posse, direito de precedência ao registro e proteção contra a fraude e a concorrência desleal.** São Paulo: Editora Pílares, 2007.

OLIVEIRA JUNIOR, Joaner Campello de; DIZ, Jamile Bergamaschine Mata. Análise do Acordo Mercosul-União Europeia sob a sua perspectiva histórica negocial: o papel dos atores não estatais no Brasil. **Revista Brasileira de Direito Internacional**, v. 5, n. 2, p. 58-79, 2019. Disponível em: <https://www.indexlaw.org/index.php/direitointernacional/article/view/6133>. Acesso em 16 de jun. 2020.

Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). **Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration of October 31, 1958, as revised at Stockholm on July 14, 1967, and as amended on September 28, 1979.** Disponível em: https://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=285838. Acesso em 17 de abr. 2020.

Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). **Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods**, de 14.04.1891. Disponível em: < http://www.wipo.int/treaties/en/ip/madrid/trtdocs_wo032.html>. Acesso em: 17 de jan. 2020.

Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks, 2020. Disponível em: <https://www.wipo.int/treaties/en/classification/nice/index.html>. Acesso em 08 de jun. 2020.

Organização Internacional do Vinho. Resolution OIV/VITI 333/2010. Definition of vitivinicultural “terroir”. Disponível em: <http://www.oiv.int/public/medias/379/viti-2010-1-en.pdf>. Acesso em 22 de abr. 2020;

ORIGIN. Organizatin for an international Geographical Indicaton Network. Legal Systems to Protect GIs, 2009?. Disponível em: <https://www.origin-gi.com/your-gi-kit/legal-info/item/4744-legal-systems-to-protect-geographical-indications-en-gb-4.html>. Acesso em: 22 de abr. 2020.

PADILHA, Alexandre Garcia. **A influência do direito da concorrência na proteção internacional dos direitos de propriedade intelectual: especial referência aos artigos 8.2 e 40 do Acordo TRIPS.** 2012. 197 p. Tese (Mestrado). Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2012.

PAGNONCELLI, Ana Luíza Stringhini. **Cooperação econômica internacional: um estudo sobre o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia.** 2019. 72 fls. Monografia (Bacharelado em Relações Internacionais) – Universidade do Sul de Santa Catarina, Florianópolis, 2019.

PEIXINHO, Manoel Messias; FERRARO, Suzani Andrade. Direito ao desenvolvimento como direito fundamental. In: **XVI Congresso Nacional do CONPEDI**, 2007, Belo Horizonte: Fundação Boiteux, 2007. p. 6963. Disponível em: http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/bh/manoel_messias_peixinho.pdf. Acesso:01. dez. 2019.

PEREIRA, Caio Mário da Silva, **Instituições de direito civil – Vol. IV**. Rio de Janeiro: Forense, 2017.

PEREIRA, Leone. **Manual de processo do trabalho**. São Paulo: Saraiva, 2018

PEREZ, Clotilde. Imagem de marca: a recepção sgnica a partir do interpretante peirceano. **Animus: revista interamericana de comunicação midiática**, Vol. VIII,n, 15 (jan-jun 2009). Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/animus/article/viewFile/6202/3699#page=145>. Acesso em: 21 de set. 2019.

PINHAL, Ana Soraia Lopes. **O esgotamento do direito à marca e o ressurgimento do direito adormecido: a marca de prestígio**. 2014. 123. Dissertação (Mestrado em direito empresarial) – Faculdade de Direito, Universidade de Coimbra, Coimbra, Portugal, 2014.

PIATTELLI, Maria Luce. **Il carattere distintivo del marchio**. 2011?, 189 fls. Tese (Doutorado em Direito Empresarial, Propriedade Intelectual e Concorrência) - Università Degli Studi Di Parma, 2011?.

PIERI, José Eduardo de V; BARROSO, Pedro Frankovsky. STJ aplica Teste 360° para avaliação de conflito de marca. **CONJUR**, 2015. Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/2015-jun-08/stj-aplica-teste-360-avaliacao-conflito-marca>>. Acesso em 18 de ago. 2019.

PIERCE, Charles Sanders. **Semiótica**. São Paulo: Perspectiva, 2005.

PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. **Direito administrativo**. Rio de Janeiro: Forense, 2018.

POLIDO, Fabrício Bertini Pasquot. **Direito internacional da propriedade intelectual: fundamentos, princípios e desafios**. Rio de Janeiro: RENOVAR, 2013.

PORTELA, Calos Henrique Gonçalves. **Direito Internacional Público e Privado**. Salvador: Jus PODIVM, 2017.

PORTUGAL, 2012. Acórdão da 7ª Secção do Tribunal da Relação de Lisboa. Processo: 885/05.4TYLSB.L1-7. I - Para que a semelhança entre as marcas constitua imitação é necessário que a mesma provoque no espírito do consumidor risco de confusão (nele se incluindo o risco de associação) com a marca anteriormente registada. II - O risco de confusão é aferido por referência ao consumidor médio dentro do público do produto a que a marca se destina. III - O carácter distintivo da marca há-de ser encontrado numa perspectiva de conjunto e não pela análise detalhada de cada um dos seus elementos individuais. IV - Para haver imitação, o risco de confusão tem de

ser significativo. V - Na comparação deve atender-se ao elemento dominante de cada marca, ao seu núcleo essencial, desvalorizando os pormenores. VI - A distinguibilidade das marcas nominativas relaciona-se primordialmente com o seu aspecto fonético e gráfico, devendo ignorar-se os elementos genéricos e descritivos. VII - Segundo a teoria da distância, o titular de uma marca não poderá exigir que a marca concorrente tenha maior distância distintiva em relação à sua do que a distância que ele mesmo estabelece relativamente a marcas anteriores. VIII - Marca notória é aquela que se tornou geralmente conhecida por todos aqueles que estão em contacto com o produto e, como tal, reconhecida, e a tal ponto afamada de, por vezes, se confundir com o próprio produto. IX - Não se considera haver risco de confusão entre a marca registada SENSODYNE e a marca registada SENSIKIN. Relator: MARIA JOÃO AREIAS. Data do Acórdão: 15/05/2012.

PORTUGAL, 2017. TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA. Processo n.º 336/16.9YHLSB.L1-7. PROPRIEDADE INDUSTRIAL; DENOMINAÇÃO DE ORIGEM; MARCA. I–Não basta que se prove a mera utilização de sinal idêntico ou parecido com uma denominação de origem ou uma indicação geográfica para recusar o respetivo registo; II–O uso de denominação de origem ou de indicação geográfica com prestígio em Portugal, ou na Comunidade Europeia, para produtos sem identidade ou afinidade apenas é proibido quando procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da denominação de origem ou da indicação geográfica anteriormente registada, ou possa prejudicá-las; III–Destinando-se a marca da apelante “OPORTOCAR” a assinalar a classe 12ª da classificação de Nice, “Automóveis”, sem qualquer afinidade com os produtos vinícolas e agrícolas assinalados pela denominação de origem (DO) de prestígio registada pelo apelado, “PORTO”, deve deferir-se o registo da mesma, uma vez que não se apura que esta retire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio dessa denominação de origem ou que possa afetá-la. Relatora: Maria da Conceição Saavedra. Data de Publicação: 20-12-2017.

PORTO, Patricia Carvalho da Rocha. **Indicações Geográficas: a proteção adequada deste instituto jurídico visando o interesse público nacional.** 2007. 134 fls. Monografia (Especialização em Direito da Propriedade Industrial) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Direito, 2007.

PORTO, Valéria. A Aplicação do Princípio da Reciprocidade no Direito Internacional Público: do Bilateralismo à Supranacionalidade. **Direito Público**, [S.l.], v. 6, n. 26, jun. 2010. ISSN 2236-1766. Disponível em: <<https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/direitopublico/article/view/1533/927>>. Acesso em: 07 jan. 2020.

PINHEIRO, Aline. Cervejas na Inglaterra: ABInbev divide nome Budweiser com concorrente tcheca. **Conjur**, 2011. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2011-set-22/justica-ue-aceita-uso-marca-budweiser-duas-ervejas-diferentes>. Acesso em: 20 de abr. 2011.

PIMENTEL, Luiz Otávio. **Direito industrial: aspectos introdutórios.** Chapecó: Unoesc, 1994.

POSSINHAS, Andréa; VITORINO, Luiza Fernandes. Administrative and judicial resolutions regarding the infractions of Geographical Indications in Brazil *in*: URRUTIA, Ninoshka (coord.). **Libro comentado sobre decisiones entre Indicaciones Geográficas vs. Marcas.**

ASIPI, 2019. Disponível em: <https://asipi.org/biblioteca/download/libro-comentado-sobre-decisiones-entre-marcas-vs-ind-geograficas/>. Acesso em: 06 de dez. 2019.

PUSTERLA, Jacopo Ciani Sciolla Lagrange. **Degni Distintivi e Pubblico Dominio: il ruolo dell'imperativo di disponibilità nella registrazione e nella tutela del marchio**. 2015. 491 fls. Tese (Doutorado em Direito Industrial) - Università Degli Studi di Milano, Facoltà Di Giurisprudenza, Milano, 2015.

RAMACCIOTTI, Elena. **Marchi e Indicazioni geografiche: rapporti e conflitti**, 2015. 163 fls. Dissertação (Curso de Laurea Magistrale in Giurisprudenza) - Dipartimento di Giurisprudenza, Università Degli Studi Di Parma. Disponível em > <http://www.studiotorta.com/wp-content/uploads/2018/05/2015-elena-ramacciotti-marchi-e-indicazioni-geografiche.pdf>. Acesso em: 18 de jan. 2020.

REALE, Miguel. **Lições preliminares de direito**. São Paulo: Saraiva, 2001.

REIS, Livia Liberato de Matos. **Indicação Geográfica no Brasil: determinantes, limites e possibilidades**. 2015. 270 f. Tese (Doutorado) – Universidade Federal da Bahia. Instituto de Geociências, 2015.

REYES-ZUMETA, Leonel Salazar. Aproximación Teórica a la Naturaleza Jurídica de los Bienes Intelectuales y del Derecho de Propiedad Intelectual. **Propiedad Intelectual**, vol. IX, núm. 13, enero-diciembre, 2010.

RIZZARDO, Arnaldo. **Direito das Coisas**. Rio de Janeiro: Forense, 2014.

ROCHA, Thiago Gonçalves Paluma. **O nível de proteção da propriedade intelectual definido pelo acordo TRIPS/OMC e o direito ao desenvolvimento**. 2011. 109 fls. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Urubelândia, Programa de Pós-Graduação em Direito, 2011.

ROCHA FILHO, Sylvio do Amaral. **Indicações Geográficas: a proteção do patrimônio cultural na sua diversidade**. São Paulo: Almedina, 2017.

RODESCH, Jean. Trademarks and Geographical Indications: Complementary Assets *in*: **Worldwide Symposium On Geographical Indications**, 2003. São Francisco, Califórnia, 9 a 11 de julho de 2003, World intellectual Property organization, United States Patent and Trademark Office. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/geoind/en/wipo_geo_sfo_03/wipo_geo_sfo_03_23_rev.pdf. Acesso em: 22 de jan. 2020.

RODRÍGUEZ . Carmen Fernández. El interés público y privado en la protección de los derechos de propiedad intelectual (A propósito de las nuevas posibilidades de regulación de las descargas en red de obras creativas). **Revista de Administración Pública**. 2010, 0034-7639, núm. 183, Madrid, septiembre-diciembre.

ROSE, Timothy. **Convenient Pigeon Holes? The Classification of Trade Marks in Historical Perspective**. Poole, England: Bournemouth University, 2005. Disponível em: <http://eprints.bournemouth.ac.uk/3710/>. Acesso em: 08 de jun. 2020.

SALGADO, Vitória Totti; BRESSAN, Regiane Nitsch. O Acordo De Associação Mercosul-União Europeia E A Política Externa Brasileira. Revista Neiba, **Cadernos Argentina Brasil**, v. 9, n. 1, 2020. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/neiba/article/view/50950>. Acesso em: 16 de jun. 2020.

SANDER, Sabrina Dhieniffer; DALLABRIDA, Valdir Roque. A indicação geográfica como contributo para o desenvolvimento sustentável: análise a partir de experiências brasileiras no setor vinícola in: DALLABRIDA, Valdir Roque (Org.). **Indicação geográfica e desenvolvimento territorial: reflexões sobre o tema e potencialidade no Estado de Santa Catarina**. São Paulo: LiberArs, 2015.

SANGUINET, Eduardo; ALVIM, Augusto. Effects of EU-MERCOSUR trade agreement on bilateral trade: the role of Brexit. **GTAP - Global Trade Analysis Project**, 2020. Disponível em: https://www.gtap.agecon.purdue.edu/resources/res_display.asp?RecordID=6050. Acesso em 16 de jun. 2020.

SANTIAGO, Débora Gomide et al.. Ministério da Agricultura e o fomento às indicações geográficas no Brasil in: VIEIRA, Adriana Carvalho Pinto et al. (orgs.). **Indicações Geográficas, Signos Coletivos e Desenvolvimento Local/Regional - Vol. 2**. Erechim: Deviant, 2019.

SARAIVA, Elaine **Vianna. Marca ou produto?: um estudo semiológico sobre o fenômeno da degenerescência das marcas**. 157 f. Dissertação (Mestrado Profissional de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento) — Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) — Academia da Propriedade Intelectual, 2010.

SARAIVA, José Américo Bezerra. Saussure e Peirce: dois conceitos de signo complementares in: BEVIDAS, Waldir; LOPES, Ivã Carlos; BADIR, Sémir (orgs.). **Cem anos com Saussure**, Tomo I. São Paulo: Annablume, 2015. Disponível em: <https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/201227/1/100%20anos%20com%20Saussure%20-%20tomo%201.pdf#page=123>. Acesso em: 04 de nov. 2019.

SANTAELLA, Lúcia. **O que é semiótica**. São Paulo: Editora Brasilense, 2012.

SANTIAGO, Yanis Rosana Blanco. **La protección de las indicaciones geográficas en el comercio internacional: recepción y efectividad en el ordenamiento jurídico puertorriqueño**. 2017. 548 fls. Tese (Doutorado em Direito Internacional Privado) – Faculdade de Direito, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2017.

SAUSSURE, Ferdiand. **Curso de linguística geral**. São Paulo: Cultrix, 2006.

SCHMIDT, Lelio Denicoli. **A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. São Paulo: Saraiva, 2013.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. Degeneração de Marca *in*: COELHO, Fábio Ulhoa; ALMEIDA, Marcus Elídius Michelli de coords.). **Enciclopédia Jurídica da PUCSP**, tomo IV (recurso eletrônico). São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2018.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. Princípios aplicáveis aos sinais distintivos *in*: JABUR, Wilson Pinheiro; SANTOS, Manoel J. Pereira dos (Orgs.). **Propriedade intelectual: sinais distintivo e tutela judicial e administrativa**. São Paulo: Saraiva, 2007.

SCHWARTAUER WERKE. Unsere Firma, 2018. Disponível em:
<https://www.schwartau.de/home/unternehmen>. Acesso em: 22 de abr. 2020.

SEN, Amartya. **Desenvolvimento como liberdade**. São Paulo: Cia das Letras, 2010.

SILVA, Alberto Luís Camelier da. **Concorrência desleal: atos de confusão**. São Paulo: Saraiva, 2013.

SILVA, Virgílio Afonso da. Princípios e regras: mitos e equívocos acerca de uma distinção. **Revista Latino-Americana de Estudos Constitucionais**, v. 1, p. 607-630, 2003.

SILVA, Hugo Daniel Lança. **A função publicitária da marca de empresa no direito português**. 2009. 176 fls. Tese (Mestrado em Ciências Jurídicas) - Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Instituto Politécnico de Beja, 2009.

SOARES, Ricardo Maurício Freire. **Hermenêutica e interpretação jurídica**. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.

SOBRINHO, Deborah Farah; D'OLIVEIRA, Bruno Loureiro Bossi. Os efeitos do acordo TRIPS no direito brasileiro: uma abordagem crítica. **Revista Direito & Inovação**, v. 2, n. 2, Jul. 2014. Disponível em: <http://www.revistas.fw.uri.br/index.php/direitoenovacao/article/view/1315/1921>. Acesso em 10 de jan. 2020.

SOUSA, Rosilene Paiva Marinho de; OLIVEIRA, Bernardina Maria Juvenal Freire de; AZEVEDO NETTO, Carlos Xavier de. Informação e patrimônio cultural: uma definição jurídica de informação patrimonial. **Perspect. ciênc. inf.**, Belo Horizonte, v. 20, n. 3, p. 101-115, Sept. 2015. Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362015000300101&lng=en&nrm=iso>. access on 23 Jan. 2020.
<http://dx.doi.org/10.1590/1981-5344/2345>.

SOUZA, Karine de; GOES, José Henrique de; LOCATELLI, Liliana. Marcas coletivas e indicações geográficas: similaridades e potenciais impactos no desenvolvimento. *In*: VIEIRA, Adriana Carvalho Pinto; ZILLI, Júlio Cesar; BRUCH, Kelly Lissandra (Org.). **Propriedade intelectual, desenvolvimento e inovação: ambiente institucional e organizações**. Criciúma: EDIUNESC, 2017. p. [339]-359. DOI: <http://dx.doi.org/10.18616/pidi16>.

SOUZA, Beatriz Cristina Pereira de. **Os Nomes Geográficos de Petrópolis/RJ e a Imigração Alemã: memória e identidade**. 2014. 161 f. : il. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal

do Rio de Janeiro, Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza, Instituto de Geociências, Programa de Pós-Graduação em Geografia, 2014.

SOUZA, Solange. Queijo Canastra. **Mesa Completa**, 2019. Disponível em: <https://www.mesacompleta.com.br/queijo-canastra/>. Acesso em: 26 de abr. 2020

SPIEGELER, Abba Mayalí Mejía. **Colisión de derechos entre indicaciones geográficas y marcas: algunas consideraciones para resolverlos**. 2016. 136 fls. Tese (Licenciado en Derecho) - Facultad de Derecho de la Universidad del Istmo, Guatemala, 2016a.

SPIEGELER, Abba Mayalí Mejía. Colisión de derechos entre indicaciones geográficas y marcas: algunas consideraciones para resolverlos. **Revista Auctoritas Prudentium**, n. 15, p. 93-125, 2016b. Disponível em: <http://glifos.unis.edu.gt/digital/tesis/2016/51376.pdf>. Acesso em 02 de fev. 2020.

ST-SAUVEUR, Benoît. **Les marques de commerce au Canada: analyse de certains points de droit international et de droit comparé**. 2003. 2005 fls. Mestrado (Direito em Tecnologia da Informação) - Université de Montréal, Canadar, 2003.

STERN, Stephen. The overlap between geographical indications and trade marks in Australia. **Melb. J. Int'l L.**, v. 2, p. 224, 2001. Disponível em: <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/meljil2&div=14&id=&page=>. Acesso em: 18 de jan. 2020.

STEFANELLO, Alaim Giovani Fortes. A função social e ambiental da propriedade intelectual: a complementaridade de institutos jurídicos de direito público e de direito privado. **Anais do XV Congresso Nacional do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Direito**, 2007. Disponível em: http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/manaus/propriedade_intelectual_alaim_fortes_stefanello.pdf. Acesso em: 13 de dez. 2019.

STRASBURG JÚNIOR, Carlos Edson. **Da importância das indicações geográficas no atual contexto da empresa agrária**. 2013. 135 fls. Dissertação (Mestrado em direito Civil) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.

STRECK, Lenio Luiz. Do pamprincipiologismo à concepção hipossuficiente de princípio: dilemas da crise do direito. **Revista de Informação Legislativa**. Brasília a. 49 n. 194 abr/jun. 2012

STRECK, Lenio Luiz. Robert Alexy e a sua teoria sobre os princípios e regras. **Conjur**, 2007. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2007-mar-02/robert_alexey_teor%C3%ADa_princ%C3%ADpios_regras?pagina=2. Acesso em 05 de fev. 2019.

SUIGO, Giulia. **Le nuove forme dicontraffazione: l'usoparodisticodelmarchioaltrui**. 2016. 137 fls. Tese (Corso di Laurea in Giurisprudenza - ScuoladiDiritto) - Università Carlo Cattaneo, 2016

TARANTO, Leila. **Economia das marcas comerciais**. 51 fls. 2016. Monografia (Bacharelado em Economia) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2016.

TARTUCE, Flávio. **Manual de Direito Civil**. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2016.

TAVARES, André Ramos. **Curso de direito constitucional**. São Paulo: Saraiva, 2017.

TEIXEIRA, Tarcísio (2013). Nome empresarial. **Revista Da Faculdade De Direito, Universidade De São Paulo**, 108, 271-299. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/67986>. Acesso em: 02/02/2020.

TOMAZETTE, Marlon. **Curso de direito empresarial: Teoria geral e direito societário**, v. 1. São Paulo: Atlas, 2017.

UNIÃO EUROPEIA, 2008. Directiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de Outubro de 2008 que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0095>. Acesso em: 09 de jun. 2020.

UNIÃO EUROPEIA, 2009. Tribunal de Justiça da União Europeia. Processo nº C-478/07. Tratados bilaterais entre Estados-Membros – Protecção num Estado-Membro de uma indicação de proveniência geográfica de outro Estado-Membro – Denominação ‘Bud’ – Utilização da marca American Bud – Artigos 28.º CE e 30.º CE – Regulamento (CE) n.º 510/2006 – Regime comunitário de protecção das indicações geográficas e das denominações de origem – Adesão da República Checa – Medidas transitórias – Regulamento (CE) n.º 914/2004 - Âmbito de aplicação do regime comunitário – Carácter exaustivo. Relator: ?; Órgão: Grande Secção; data de julgamento: 8 de Setembro de 2009

UNIÃO EUROPEIA, 2011. Tribunal de Justiça da União Europeia. Processo nº C-482/09. Marcas - Directiva 89/104 / CEE - Artigo 9 (1) - Conceito de aquiescência - Limitação por aquiescência - Ponto de partida para o período de prescrição - Pré-requisitos para o prazo de prescrição - Artigo 4 (1) (a) - Registro de dois marcas idênticas que designam produtos idênticos - Funções da marca - Honestus simultâneo. Relator: ?; Órgão: Primeira Secção; data de julgamento: 22 de setembro de 2011.

UNIÃO EUROPEIA, 2015. Tribunal de Justiça da União Europeia. Processo nº T-659/14 Marca comunitária - Processo de declaração de nulidade - Marca nominativa comunitária PORT CHARLOTTE - Denominações de origem anteriores ‘porto’ e ‘port’ — Motivos de nulidade — Artigos 52.º, n.º 1, alínea a), e 53.º, n.º 1, alínea c), e n.º 2, alínea d), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Artigo 7.º, n.º 1, alíneas c) e g), e n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 — Artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009 — Artigo 118.º-M, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 491/2009. Relator: Prek Labucka Kreuzschitz; Órgão: Quarta Secção; data de julgamento: 18 de novembro de 2015.

UNIÃO EUROPEIA, 2017. Tribunal de Justiça da União Europeia. Processo nº T-510/15. Marca da União Europeia — Processo de declaração de nulidade — Marca nominativa da União Europeia TOSCORO — Indicação geográfica protegida anterior ‘Toscano’ — Motivo absoluto

de recusa — Artigo 142.º do Regulamento (CE) n.º 40/94 — Artigos 13.º e 14.º do Regulamento (CEE) n.º 2081/92 — Declaração de nulidade parcial. Relator: Tomljenović Marcoulli Kornezov; Órgão: Sétima Secção; data de julgamento: 2 de fevereiro de 2017.

UNIÃO EUROPEIA, European Commission. Geographical Indications – a European treasure worth €75 billion, 2020. Disponível em: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_683. Acesso em: 02 de mai. 2020.

URRUTIA, Ninoshka (coord.). **Libro comentado sobre decisiones entre Indicaciones Geográficas vs. Marcas**. ASIPI, 2019. Disponível em: <https://asipi.org/biblioteca/download/libro-comentado-sobre-decisiones-entre-marcas-vs-ind-geograficas/>. Acesso em: 06 de dez. 2019

UZCÁTEGUI, Astrid. A marca de certificação e suas particularidades. **Revista da ABPI**, n. 68, p. 7, 2004. Disponível em: http://www.cjp.ula.ve/gpi/documentos/marcas_certificacion.pdf. Acesso em: 15 de jan. 2020.

VELLOSO, Carolina Quiumento. **Indicação geográfica e desenvolvimento territorial sustentável: a atuação dos atores sociais nas dinâmicas de desenvolvimento territorial a partir da ligação do produto ao território (um estudo de caso em Urussanga, SC)**. 2008. 166 fls. Dissertação (Mestrado em Agroecossistemas) – Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Agrárias, 2008.

VIAGEM, Salomão António Muressama. Função distintiva da marca: alargamento ou redução do seu significado?. **Revista Electrónica de Direito**. RED, v. 17, n. 3, p. 189-206, 2015. Disponível em: https://cije.up.pt/client/files/0000000001/8_604.pdf. Acesso em 15 de jan. 2020.

WEN, Tseng I. **Análise econômica das marcas próprios nos supermercados**. 2004. 59 fls. Monografia (Bacharelado em Ciência Econômicas) – Universidade Federal de Santa Catarina, 2004.

XAVIER, Yanko Marcus de Alencar. CONSANI, Cristina Foroni. Sobre o conceito de liberdade em Amartya Sen.. **FIDES**. Natal, v.6 , n. 1, jan./jun. 2015. Disponível em: <http://www.revistafides.com/ojs/index.php/br/article/viewFile/492/772>. Acesso em 24 de set. 2016.

YAMAZAKI, Cibelle Yumi. **A função das marcas: análise de sua proteção e consequências na sociedade**. 2013. 70 fls. Monografia (Bacharelado em direito) - Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2013.

ZAMPIERI, Victor. **Diluição de Marcas: a desvalorização e o enfraquecimento distintivo das marcas notórias**. 2016. 58 fls. Monografia (Bacharelado em Direito) - Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2016.

ZAMARIANO, Márcia. Reflexões sobre a questão do nome próprio na toponímia. **Cadernos de Letras da UFF**, 2012, 22.45. Disponível em:

<<http://www.cadernosdeletras.uff.br/index.php/cadernosdeletras/article/view/477>>. Acesso em: 23 de jan. 2020.

ZEBULUM, José Carlos. Introdução às Marcas. **Revista da Escola da Magistratura Regional Federal, 2007**. Rio de Janeiro: EMARF - TRF 2ª Região, 2007. Disponível em: <http://www.encurtador.com.br/lyHI9>. Acesso em: 23 de jan. 2020.

APÊNDICES

APÊNDICE A - RELATÓRIO DE BUSCA NA PLATAFORMA GOOGLE ACADÊMICO

TEMA: SEMIÓTICA <i>Delimitação do período: 2012-2019</i> <i>Pesquisa realizada em: novembro-dezembro 2019</i>				
Subcategorias de análise	Resultados da Estratégia A	Material Selecionado para análise	Resultados da Estratégia B	Material Selecionado para análise
Teoria diádica do signo	3	0	4.220	3
Teoria triádica do signo	17	1	6.730	8
O signo para Saussure	29	1	14.500	5
O signo para Pierce	57	0	15.000	12
Semiótica da marca	153	2	15.400	15
Semiótica da IG	0	0	9.260	0
Economia e Marca	8	0	672.000	13
TEMA: TEORIA DA FORÇA DA MARCA <i>Não houve delimitação de período</i> <i>Pesquisa realizada em: novembro-dezembro 2019</i>				
Subcategorias de análise	Resultados da Estratégia A	Material Selecionado para análise	Resultados da Estratégia B	Material Selecionado para análise
Teoria da força da marca	0	0	449	5
Força da marca e distintividade	669	2	19.000	3
Brand strength theory	0	0	1.970.000	0
Teoría de la fuerza de marca	0	0	433.000	0
Teoria della forza del marchio	0	0	27.000	3
TEMA: TEORIA DO SECONDARY MEANING <i>Não houve delimitação de período</i> <i>Pesquisa realizada em: novembro-dezembro 2019</i>				
Subcategorias de análise	Resultados da Estratégia A	Material Selecionado para análise	Resultados da Estratégia B	Material Selecionado para análise
Teoria do <i>secondary meaning</i>	16	3	35.900	5
Teoria do significado secundario das marcas	6	3	97.300	7
TEMA: TEORIA DA DISTÂNCIA				

<i>Não houve delimitação de período</i> <i>Pesquisa realizada em: novembro-dezembro 2019</i>				
Subcategorias de análise	Resultados da Estratégia A	Material Selecionado para análise	Resultados da Estratégia B	Material Selecionado para análise
Teoria da distância e marcas	154	10	219.000	5
<i>TEMA: TEORIA DO TOUT INDIVISIBLE</i> <i>Não houve delimitação de período</i> <i>Pesquisa realizada em: novembro-dezembro 2019</i>				
Subcategorias de análise	Resultados da Estratégia A	Material Selecionado para análise	Resultados da Estratégia B	Material Selecionado para análise
Teoria do <i>Tout Indivisible</i> e marca	1	1	1.630	1
Teoria do total indivisível e marca	0	0	19.300	0
Teoría del total indivisible y marcas	0	0	17.900	0
indivisible total Theory and marks	0	0	65.800	0
Teoria dell'indivisibilità totale e marchio	0	0	43	0
<i>TEMA: PROPRIEDADE INTELECTUAL</i> <i>Não houve delimitação de período</i> <i>Pesquisa realizada em: novembro 2019 – janeiro 2020</i>				
Subcategorias de análise	Resultados da Estratégia A	Material Selecionado para análise	Resultados da Estratégia B	Material Selecionado para análise
Natureza Jurídica da propriedade intelectual	30	4	120.000	5
Naturaleza jurídica de la propiedad intelectual	51	6	185.000	17
Hermenêutica da propriedade intelectual	0	0	30.800	4
Teoria geral da propriedade intelectual	4	0	246.000	7
<i>TEMA: MARCAS</i> <i>Não houve delimitação de período</i> <i>Pesquisa realizada em: novembro 2019 – janeiro 2020</i>				
Subcategorias de análise	Resultados da Estratégia A	Material Selecionado para análise	Resultados da Estratégia B	Material Selecionado para análise

Marca individual	2.230	14	348.000	20
Marca coletiva	865	20	346.000	8
Marca de certificação	562	18	94.400	13
Função da marca	421	8	510.000	12
Função distintiva da marca	89	12	36.600	21
Função de qualidade da marca	5	0	666.000	7
Função de publicidade da marca	1	0	131.000	6
Titularidade da marca	70	12	22.200	13
Aquisição de direito da marca	0	0	210.000	5
Princípio da especialidade e marca	0	0	78.200	8
Solução de conflito entre marcas”	0	0	139.000	3
TEMA: INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS <i>Não houve delimitação de período</i> <i>Pesquisa realizada em: novembro 2019 – janeiro 2020</i>				
Subcategorias de análise	Resultados da Estratégia A	Material Selecionado para análise	Resultados da Estratégia B	Material Selecionado para análise
Indicações geográfica	4.600	57	40.500	15
Indicação de procedência	2.050	0	58.200	0
Denominação de Origem	5.180	5	268.000	8
Funções da IG	3	0	95.300	0
Natureza jurídica da IG	1	1	41.000	3
Naturaleza jurídica de la indicación geográfica	0	0	29.100	5
Naturaleza jurídica de la denominación de origen	5	1	124.000	3
Titularidade da IG	5	2	8.280	5
Registro da IG	129	5	80.700	4
Tratados internacionais sobre indicações geográficas	1	1	19.700	18
IG e toponímia	0	0	4.020	5
TEMA: TRATADOS INTERNACIONAIS <i>Não houve delimitação de período</i> <i>Pesquisa realizada em: novembro 2019 – janeiro 2020</i>				

Subcategorias de análise	Resultados da Estratégia A	Material Selecionado para análise	Resultados da Estratégia B	Material Selecionado para análise
A marca Convenção Única de Paris	0	0	17.700	2
A Indicação Convenção Única de Paris	0	0	17.100	4
Acordo de Madrid para a Repressão das Falsas Indicações de Proveniência nas Mercadoria	0	0	2.400	2
Indicações Geográficas no Acordo de Lisboa	1	0	22.700	0
Marcas no Acordo TRIPS	0	0	4.200	7
IG no Acordo TRIPS	1	0	3.180	4
TEMA: CONCORRÊNCIA DESLEAL <i>Não houve delimitação de período</i> <i>Pesquisa realizada em: novembro 2019 – janeiro 2020</i>				
Subcategorias de análise	Resultados da Estratégia A	Material Selecionado para análise	Resultados da Estratégia B	Material Selecionado para análise
Concorrência Desleal e marca	0	0	13.700	9
Concorrência Desleal e IG	0	0	5.290	1
TEMA: MARCAS VS. IG <i>Não houve delimitação de período</i> <i>Pesquisa realizada em: novembro 2019 – janeiro 2020</i>				
Subcategorias de análise	Resultados da Estratégia A	Material Selecionado para análise	Resultados da Estratégia B	Material Selecionado para análise
Conflito entre marca e IG	1	0	37.100	4
Conflict between brand and geographical indication	0	0	89.300	12
Conflicto entre marca e indicación geográfica	0	0	21.700	8

APÊNDICE B - RELATÓRIO DE BUSCA DA PLATAFORMA REDE IBERO-AMERICANA DE INOVAÇÃO E CONHECIMENTO CIENTÍFICO

<p>TEMA: SEMIÓTICA <i>Delimitação do período: 2012-2019</i> <i>Pesquisa realizada em: novembro-dezembro 2019</i></p>		
Subcategorias de análise	Resultados da Busca	Material Selecionado para análise
Teoria diádica do signo	1	0
Teoria triádica do signo	6	2
O signo para Saussure	33	3
O signo para Pierce	7	1
Semiótica da marca	59	0
Semiótica da IG	0	0
Economia e Marca	162	3
<p>TEMA: TEORIA DA FORÇA DA MARCA <i>Não houve delimitação de período</i> <i>Pesquisa realizada em: novembro-dezembro 2019</i></p>		
Subcategorias de análise	Resultados	Material Selecionado para análise
Teoria da força da marca	10	0
Força da marca e distintividade	0	0
Brand strength theory	1	0
Teoría de la fuerza de marca	8	0
<p>TEMA: TEORIA DO SECONDARY MEANING <i>Não houve delimitação de período</i> <i>Pesquisa realizada em: novembro-dezembro 2019</i></p>		
Subcategorias de análise	Resultados	Material Selecionado para análise
Teoria do <i>secondary meaning</i>	10	0
Teoria do significado secundário das marcas	2	0
<p>TEMA: TEORIA DA DISTÂNCIA <i>Não houve delimitação de período</i> <i>Pesquisa realizada em: novembro-dezembro 2019</i></p>		
Subcategorias de análise	Resultados	Material Selecionado para análise
Teoria da distância e marcas	3	0

<p style="text-align: center;">TEMA: TEORIA DO TOUT INDIVISIBLE <i>Não houve delimitação de período</i> <i>Pesquisa realizada em: novembro-dezembro 2019</i></p>		
Subcategorias de análise	Resultados	Material Selecionado para análise
Teoria do <i>Tout Indivisible</i> e marca	0	0
Teoria do total indivisível e marca	0	0
Teoría del total indivisible y marcas	0	0
indivisible total Theory and marks	0	0
Teoria dell'indivisibilità totale e marchio	0	0
<p style="text-align: center;">TEMA: PROPRIEDADE INTELECTUAL <i>Não houve delimitação de período</i> <i>Pesquisa realizada em: novembro 2019 – janeiro 2020</i></p>		
Subcategorias de análise	Resultados	Material Selecionado para análise
Natureza Jurídica da propriedade intelectual	4	0
Naturaleza jurídica de la propiedad intelectual	9	4
Hermenêutica da propriedade intelectual	1	0
Teoria geral da propriedade intelectual	1	0
<p style="text-align: center;">TEMA: MARCAS <i>Não houve delimitação de período</i> <i>Pesquisa realizada em: novembro 2019 – janeiro 2020</i></p>		
Subcategorias de análise	Resultados	Material Selecionado
Marca individual	48	0
Marca coletiva	73	0
Marca de certificação	12	2
Função da marca	149	1
Função distintiva da marca	2	1
Função de qualidade da marca	14	1
Função de publicidade da marca	8	1
Titularidade da marca	0	0

Aquisição de direito da marca	1	0
Solução de conflito entre marcas	1	0
TEMA: INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS <i>Não houve delimitação de período</i> <i>Pesquisa realizada em: novembro 2019 – janeiro 2020.</i>		
Subcategorias de análise	Resultados	Material Selecionado para análise
Indicações geográficas	58	4
Indicação de procedência	24	2
Denominação de Origem	44	2
Funções da IG	0	0
Natureza jurídica da IG	1	0
Naturaleza jurídica de la indicación geográfica	0	0
Naturaleza jurídica de la denominación de origen	1	0
Titularidade da IG	0	0
Registro da IG	15	0
Tratados internacionais sobre indicações geográficas	0	0
IG e toponímia	0	0
TEMA: TRATADOS INTERNACIONAIS <i>Não houve delimitação de período</i> <i>Pesquisa realizada em: novembro 2019 – janeiro 2020</i>		
Subcategorias de análise	Resultados	Material Selecionado para análise
Convenção Única de Paris	0	0
Acordo de Madrid para a Repressão das Falsas Indicações de Proveniência nas Mercadorias	0	0
Acordo de Lisboa	0	0
Acordo TRIPS	28	0
TEMA: CONCORRÊNCIA DESLEAL <i>Não houve delimitação de período</i> <i>Pesquisa realizada em: novembro 2019 – janeiro 2020</i>		
Subcategorias de análise	Resultados	Material Selecionado para análise

Concorrência desleal	37	1
Concorrência Desleal e marca	7	0
Concorrência Desleal e IG	0	0
<p>TEMA: Conflito entre marca e IG <i>Não houve delimitação de período</i> <i>Pesquisa realizada em: novembro 2019 – janeiro 2020</i></p>		
Subcategorias de análise	Resultados	Material Selecionado para análise
Conflito entre marca e IG	0	0
Conflict between brand and geographical indication	0	0
Conflicto entre marca e indicación geográfica	0	0

APÊNDICE C - RELATÓRIO DE BUSCA DA PLATAFORMA PERIÓDICO CAPES

<p>TEMA: SEMIÓTICA <i>Delimitação do período: 2012-2019</i> <i>Pesquisa realizada em: novembro-dezembro 2019</i></p>		
Subcategorias de análise	Resultados da Busca	Material Selecionado para análise
Teoria diádica do signo	0	0
Teoria triádica do signo	0	0
O signo para Saussure	0	0
O signo para Pierce	0	0
Semiótica da marca	0	0
Semiótica da IG	0	0
Economia e Marca	0	0
<p>TEMA: TEORIA DA FORÇA DA MARCA <i>Não houve delimitação de período</i> <i>Pesquisa realizada em: novembro-dezembro 2019</i></p>		
Subcategorias de análise	Resultados	Material Selecionado para análise
Teoria da força da marca	0	0
Força da marca e distintividade	0	0
Brand strength theory	0	0
Teoría de la fuerza de marca	0	0
<p>TEMA: TEORIA DO SECONDARY MEANING <i>Não houve delimitação de período</i> <i>Pesquisa realizada em: novembro-dezembro 2019</i></p>		
Subcategorias de análise	Resultados	Material Selecionado para análise
Teoria do <i>secondary meaning</i>	0	0
Teoria do significado secundário das marcas	0	0
<p>TEMA: TEORIA DA DISTÂNCIA <i>Não houve delimitação de período</i> <i>Pesquisa realizada em: novembro-dezembro 2019</i></p>		
Subcategorias de análise	Resultados	Material Selecionado para análise
Teoria da distância	6	0

TEMA: TEORIA DO <i>TOUT INDIVISIBLE</i> <i>Não houve delimitação de período</i> <i>Pesquisa realizada em: novembro-dezembro 2019</i>		
Subcategorias de análise	Resultados	Material Selecionado para análise
Teoria do <i>Tout Indivisible</i>	0	0
Teoria do total indivisível e marca	0	0
Teoría del total indivisible y marcas	0	0
Indivisible total Theory	0	0
Teoria dell'indivisibilità totale	0	0
TEMA: PROPRIEDADE INTELECTUAL <i>Não houve delimitação de período</i> <i>Pesquisa realizada em: novembro 2019 – janeiro 2020</i>		
Subcategorias de análise	Resultados	Material Selecionado para análise
Natureza da propriedade intelectual	1	0
Naturaleza de la propiedad intelectual	1	0
Hermenêutica da propriedade intelectual	0	0
Teoria geral da propriedade intelectual	0	0
TEMA: MARCAS <i>Não houve delimitação de período</i> <i>Pesquisa realizada em: novembro 2019 – janeiro 2020</i>		
Subcategorias de análise	Resultados	Material Selecionado
Marca individual	25	0
Marca coletiva	12	1
Marca de certificação	4	1
Função da marca	7	0
Função distintiva da marca	0	0
Titularidade da marca	0	0
Aquisição de direito da marca	0	0
Solução de conflito entre marcas	0	0

<p style="text-align: center;">TEMA: INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS <i>Não houve delimitação de período</i> <i>Pesquisa realizada em: novembro 2019 – janeiro 2020.</i></p>		
Subcategorias de análise	Resultados	Material Selecionado para análise
Indicações geográficas	115	115
Funções da IG	0	0
Natureza jurídica da IG	0	0
Naturaleza jurídica de la indicación geográfica	0	0
Naturaleza jurídica de la denominación de origen	0	0
Titularidade da IG	0	0
Registro da IG	0	0
Tratados internacionais sobre indicações geográficas	0	0
IG e toponímia	0	0
<p style="text-align: center;">TEMA: TRATADOS INTERNACIONAIS <i>Não houve delimitação de período</i> <i>Pesquisa realizada em: novembro 2019 – janeiro 2020</i></p>		
Subcategorias de análise	Resultados	Material Selecionado para análise
Convenção Única de Paris	0	0
Acordo de Madrid para a Repressão das Falsas Indicações de Proveniência nas Mercadorias	0	0
Acordo de Lisboa	0	0
Acordo TRIPS	62	1
<p style="text-align: center;">TEMA: CONCORRÊNCIA DESLEAL <i>Não houve delimitação de período</i> <i>Pesquisa realizada em: novembro 2019 – janeiro 2020</i></p>		
Subcategorias de análise	Resultados	Material Selecionado para análise
Concorrência desleal	122	2
Concorrência Desleal e marca	0	0
Concorrência Desleal e IG	0	0
<p style="text-align: center;">TEMA: Conflito entre marca e IG</p>		

<i>Não houve delimitação de período</i> <i>Pesquisa realizada em: novembro 2019 – janeiro 2020</i>		
Subcategorias de análise	Resultados	Material Selecionado para análise
Conflito entre marca e IG	0	0
Conflict between brand and geographical indication	0	0
Conflicto entre marca e indicación geográfica	0	0

APÊNDICE D – ARTIGO: INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE NO CONFLITO ENTRE MARCAS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS.

INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE NO CONFLITO ENTRE MARCAS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS.

INAPPLICABILITY OF THE PRINCIPLE OF SPECIALTY IN THE CONFLICT BETWEEN BRANDS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS.

RESUMO: Marcas e indicações geográficas (IG), quando semelhantes ou idênticas, por serem signos de caráter visual utilizados no mercado para diferenciar e/ou qualificar produtos e serviços, podem ser confundidas pelo consumidor. Uma das alternativas para evitar isso tem sido a aplicação do princípio da especialidade, por meio do qual permite-se a convivência de signos semelhantes apenas quando se referirem a bens diferentes. Neste trabalho, foi investigada a viabilidade de aplicação desse princípio para resolver o conflito entre IG e marca. Para tanto, por meio de uma pesquisa de caráter teórico, utilizando-se do método bibliográfico e documental, buscou-se compreender juridicamente o princípio da especialidade, os institutos da marca e da IG e como se dá a colisão entre eles. Como resultado, verificou-se não ser possível a utilização do princípio da especialidade, em virtude da marca e da IG possuírem naturezas jurídicas diferentes, e, em alguns casos, a aplicação mostrar-se insuficiente para resolver o problema.

PALVARAS-CHAVE: Signo Distintivo; Indicação de Procedência; Denominação de Origem; Propriedade Intelectual; Propriedade Industrial.

ABSTRACT: Trademarks and geographical indications (IG), as they are signs with a visual character used in the market to differentiate products and services, when similar or identical, that can be confused by the consumer. One of the alternatives to avoid this has been the application of the principle of specialty, whereby similar signs are allowed to coexist only when referring to different goods. In this work, the feasibility of applying this principle to resolve the conflict between geographical indication and trademark was investigated. For this, through a theoretical research, using the bibliographic and documentary method, we sought to legally understand the principle of specialty, the trademark and geographical indication institutes' and how the collision occurs between them. As a result, it was found that it is not possible to use the principle of specialty, because the trademark and geographical indication have different legal nature, and in some cases, the application proves to be insufficient to solve the problem.

KEY WORDS: Distinctive sign; Indication of Origin; Denomination of Origin; Intellectual property; Brand

1 INTRODUÇÃO

O signo, sem adentrar na profundidade dos estudos existentes, pode ser conceituado de forma genérica como alguma coisa que representa algo para alguém (Pierce, 2005). O signo de um lado é determinado por um objeto, e do outro determina uma ideia na mente de uma pessoa (Santaella, 2012). Dessa forma, o signo não se confunde com o sinal, este trata-se da expressão visual intangível (a forma gráfica, sonora, geológica, astronômica etc.) que compõe o signo (Azevedo Netto, 2002).

As marcas e as indicações geográficas (IG, no singular ou no plural) são verdadeiros signos ao demonstrar no mercado e especialmente ao consumidor, por meio da expressão visual, a distintividade de um bem em relação a outro, em face de suas características, qualidades ou origem (Bruch & Kretschmann, 2014; Barbosa, 2008). O sinal que compõe o signo da IG deve ser o nome geográfico ou um elemento figurativo da região (*Lei nº 9.276*, 1996, art. 177, 178 e 179). Já o sinal que compõe o signo marcário é de livre criatividade de seus titulares, desde que não esteja compreendido em uma das proibições legais (Melo, 2019; Barbosa, 2015; Locatelli, 2007).

Esses signos distintivos não são uma novidade da idade contemporânea, existem desde que a humanidade iniciou os processos de trocas na antiguidade, quando determinados grupos permutavam suas produções por outras (Dias, 2009; Gower, 2002; Cerqueira, 1946)¹⁸¹, e desde então foram muitas vezes confundidos (Azevedo, 2018).

No Brasil a disciplina jurídica desses signos se dá por meio de tratados internacionais e pela Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial - LPI) (Bruch & Barbosa, 2013). Essa última não disciplinou exaustivamente as possibilidades de convivência entre marca e IG no mercado, o que levanta dúvidas sobre a permissão ou proibição relacionadas às diversas situações nas quais se verifica a existência de marcas e IG semelhantes ou idênticas.

Destaca-se que esses dois signos, por terem natureza visual, quando semelhantes, podem induzir o consumidor ao erro, culminado em várias consequências negativas (concorrência desleal, depreciação do valor do signo, desvio de clientela, etc.), principalmente porque os mesmos possuem elevada importância econômica e social.

Apenas em 2018, foram depositados 204.419 pedidos de registro de marcas no Brasil (Relatório anual do INPI, 2018), no ano de 2019 várias marcas brasileiras foram avaliadas na casa dos milhões (Barbosa, 2019)¹⁸² e estima-se que no mesmo ano o faturamento no varejo com o licenciamento de marcas chegou à importância de R\$ 20 bilhões (Associação Brasileira de Licenciamento de Marcas e Personagens, 2020).

Em algumas regiões o impacto da IG já é percebido. Os vinhos com a denominação de origem (DO) Vales dos Vinhedos adquiriu um preço final de aproximadamente 160% em relação aos demais vinhos de outras regiões que não possuem IG (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2018), bem como fomentou o turismo local (Nascimento, Nunes, & Bandeira, 2012). Houve aumento da produtividade do Camarão da Região da Costa Negra, desde que a

¹⁸¹ Por exemplo, muitos dos famosos vasos da Grécia antiga, datados entre 1000 até 400 a.C, eram assinados pelo artesão como forma de identificar a origem produtiva do bem (DIAS, 2009), bem como, o relato bíblico é repleto de sinais que eram utilizados para identificar a origem geográfica o ouro de Ofir, que é citado pelo livro mais antigo que compõe a bíblia, em Jó 28:16, escrito por volta de 1000 a.c; o vinho de En-Gedi e o cedro do Líbano, ambos citados em Cânticos 1:14 e 3:9, respectivamente (BRUCH, et al., 2010).

¹⁸² Como por exemplo a marca “BRASDESCO” que foi avaliada em US\$ 9.468 milhões de dólares, sendo considerada a marca com maior valor no mercado brasileiro (BARBOSA, 2019)

mesma foi reconhecida como DO (Carvalho, 2014). A IG Goiabeiras possibilitou fonte de renda para diversas famílias da região e valorizou a profissão de “paneleira” e dos “tiradores de barro” (Lima et al., 2015).

A tendência é que o número de IG registradas no Brasil aumente, tanto por meio de pedidos nacionais, como estrangeiros. Com isso, podem aumentar também as possibilidades de conflitos com as marcas.

Tendo em vista a lacuna legislativa para disciplinar tais situações, a lei recomenda que a integração seja realizada por meio da analogia, dos costumes ou dos princípios gerais dos direitos (BRASI, 1942, art. 4º), não sendo obrigatória a utilização nessa ordem (Betioli, 2018).

Assim, dentre as diversas soluções que a doutrina apresenta, emerge a possibilidade de se aplicar aos conflitos entre marca e IG, por analogia, o princípio da especialidade, que é utilizado originalmente para a resolução de conflitos entre marcas (Barbosa, Peralta & Dupim, 2019), mas que também poderia ser utilizado nos conflitos entre IG (*Instrução normativa nº 095*, 2018, art. 4º, IV). Posição essa, inclusive, parece estar sendo adotada pelo INPI (Barbosa et al., 2016).

O princípio da especialidade estabelece que duas marcas idênticas ou semelhantes podem conviver no mercado quando designarem produtos diferentes e não forem capazes de causar confusão, associação ou risco de erro ao consumidor (Schmidt, 2007; Copetti, 2008).

A aplicação desse princípio, no caso envolvendo marcas e IG, implica em dizer que seria possível marcas e IG idênticas ou semelhantes conviverem no mercado. No entanto, os dois institutos possuem natureza e funções jurídicas diferentes, o que levanta à dúvida sobre a validade jurídica dessa aplicação. Além disso, esta possibilidade pode favorecer que empresas façam uso indevido do prestígio de uma IG, por meio de marca idêntica ou similar, entre outras situações (Bruch et al., 2010).

Diante disso, busca-se, responder à seguinte problemática: é possível aplicar o princípio da especialidade ao conflito entre marcas e IG?

No Brasil, pouco se tem investigado sobre o problema apresentado. Trabalhos que abordem essa temática podem contribuir para que os agentes de propriedade intelectual, servidores do INPI, servidores do poder judiciário, entre outros, elaborem uma resposta jurídica assertiva sobre a questão.

Assim, o objetivo geral deste trabalho é verificar a possibilidade de aplicação do princípio da especialidade no conflito entre marcas e IG. E constituem-se em objetivos específicos: compreender o princípio da especialidade, analisar cada um dos institutos mencionados, verificar as possibilidades de colisão entre eles, bem como, identificar os motivos pelos quais se deve aplicar ou não o referido princípio.

Para tanto, a pesquisa valeu-se do método bibliográfico e documental, utilizando material já elaborado, constituído principalmente de livros, artigos científicos, dissertações, teses, monografias, legislações e decisões judiciais (Gil, 2002).

O presente artigo está organizado da seguinte forma: no Referencial Teórico, apresenta-se uma compreensão inicial das marcas, das IG e do princípio da especialidade, bem como demonstram-se como podem se dar os conflitos entre esses signos; em Materiais e Métodos, é explicado o procedimento empreendido para elaboração da pesquisa; na seção Resultados, é apontado o posicionamento doutrinário e jurisprudencial sobre a temática; nas Discussões, demonstra-se a impossibilidade da aplicabilidade do princípio da especialidade no conflito entre marcas e IG; por fim, nas Considerações Finais, é apresentado ponto de vista conclusivo sobre o problema e perspectivas.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 COMPREENSÃO INICIAL SOBRE MARCAS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

A marca é o signo formado por sinal (elemento figurativo ou nominativo) apostado a um bem, com a finalidade principal de distingui-lo de outros no mercado, em razão da origem empresarial ou para certificar a qualidade de um produto ou serviço, por meio da representação mental construída através do conjunto sinal-bem (Barbosa, 2015; Moro, 2003; Barbosa, 2008; Oliveira Neto, 2007; Cerqueira, 1946).

Para que um sinal seja registrado como marca, a LPI impõe que seja distintivo e que não esteja compreendido nas proibições legais (*Lei nº 9.276*, 1996, art. 122). Por outro lado, o art. 124 da LPI pontua as situações de proibição, em síntese: a) símbolos públicos de uso oficial; b) sinal contrário a moral e aos bons costumes; c) sinal que ofenda a honra ou a imagem de alguém; d) sinal que atente contra direitos fundamentais; e) sinal que induza a falsa natureza, origem ou qualidade do produto; f) signo adotado oficialmente para garantir padrão de qualquer gênero ou natureza; g) sinal que possa falsamente induzir uma IG (Barbosa, 2015; Oliveira Neto, 2007; Moro, 2003).

A LPI prevê quatro tipos de marcas: de produto, de serviço, de certificação e coletiva (Oliveira Neto, 2007; *Lei nº 9.276*, 1996). As marcas de produtos ou de serviços são signos de uso individual, em que as primeiras distinguem um bem oriundo de uma atividade de outros que lhes sejam análogos; e as segundas, são utilizadas para distinguir a prestação de uma atividade em relação a outras existentes (Copetti, 2008). A marca coletiva distingue produtos e serviços de membros de uma entidade. A marca de certificação serve para atestar a qualidade de produto ou serviço, em razão da conformidade com determinadas normas ou especificações técnicas (Aragon, 2013; Faria, 2011; Barbosa, 2015; P. Barbosa, 2011; Uzcátegui, 2004; *Lei nº 9.276*, 1996).

A IG não é uma mera expressão visual intangível apostada a um bem com a finalidade de individualizá-lo no mercado. Trata-se de um nome geográfico conhecido, carregado com todas as suas conotações (cultura, características naturais e humanas, etc.) que é ligado a um produto ou serviço para qualificá-lo e distingui-lo, em razão da sua origem geográfica e peculiaridades inerentes (Rocha Filho, 2017; Bruch & Kretschmann, 2014; Locatelli, 2008).

A LPI divide a IG em duas espécies: indicação de procedência (IP) e denominação de origem (DO) (*Lei nº 9.276*, 1996, art. 176). A IP é “o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço” (*Lei nº 9.276*, 1996, art.177). A DO é “nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos” (*Lei nº 9.276*, 1996, art. 178).

A nota distintiva entre os dois institutos encontra-se em seus atributos nucleares. Enquanto a indicação de procedência centra-se na notoriedade, a denominação de origem centra-se na relação entre as características e qualidades dos bens e os fatores naturais e humanos que os influencia. O ponto em comum de ambas é que devem ser formadas, necessariamente, por um nome geográfico, os quais podem ser o nome de uma localidade, de uma cidade ou vilarejo, ou qualquer tipo de delimitação geográfica, topônimo ou mesmo gentílico (Moreira, 2018; Strasburg Júnior, 2013; Cunha, 2011; Locatelli, 2008; Gonçalves, 2007).

2.2 O PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE

O princípio da especialidade determina que a proteção do signo marcário não se estende a todos os segmentos mercadológicos, mas apenas para o ramo de atuação em que a marca foi registrada (*Resolução INPI/PR nº 249/2019*, 2019; Barbosa, 2002, 2005, 2008; Coppeti, 2008). Com isso, é permitido que marcas semelhantes e até idênticas convivam no mercado (Schmidt, 2013; Zebulum, 2007; Beyruth, 2010). Excetua-se esse raciocínio quando a marca for notória, pois esta é protegida para todas as classes de produto e serviços, nos termos do art. 125 da LPI (Tavares, 2007; Moro, 2003; *Lei nº 9.276*, 1996).

A previsão de aplicação desse princípio pela LPI está prevista no art. 124, XIX, quando proíbe que se registre a reprodução ou imitação de uma marca alheia, para produto semelhante ou afim, suscetível de causar confusão (*Lei nº 9.276*, 1996). A interpretação dada a este dispositivo é de que se a marca for semelhante a uma marca de terceiro, mas para produtos ou serviços diferentes, e que seja insuscetível de causar confusão ou associação, ela pode ser registrada (Machado, 2013; Beyruth, 2010).

O princípio da especialidade fundamenta-se também no princípio da disponibilidade. Este estabelece que o sinal, para ser adotado como marca, deve estar disponível no mercado, sem infringir direitos de terceiros. Esta disponibilidade é entendida de uma forma relativa, pois o que se leva em consideração é que o sinal a ser registrado não prejudique o direito de outra marca, e, dessa forma, permite-se a convivência de marcas semelhantes (Carvalho, 2015; Coppeti, 2008; Zebulum, 2007).

No momento da análise do pedido de registro, a aplicação desse princípio pelo INPI é realizada a partir da Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice (NCL, na sigla em inglês), que indica, de maneira geral, os segmentos aos quais os produtos e serviços pertencem.¹⁸³ Essa classificação é uma forma de facilitar o procedimento administrativo do INPI para análise de colisão entre marcas, mas não pode ser considerado como uma regra absoluta, pois uma de suas classes pode tornar-se genérica diante da complexidade do mercado, e não contemplar marcas que, no âmbito da concorrência, designem produtos e serviços que, apesar de análogos, sejam diferentes (Barbosa, 2002; Coppeti, 2007; *Classificação Internacional de Nice*, 2020).

É preciso ressaltar que o simples fato da diferença existente entre os produtos e serviços não permite automaticamente o convívio de marcas semelhantes no mercado, pois é necessário verificar se há afinidade mercadológica entre os mesmos. Constatando-a, não se poderá aplicar o princípio da especialidade, ou seja, será indeferido o pedido de marca que seja semelhante a outra, pois pode levar o consumidor à associação entre ambas (Schmidt, 2013; Coppeti, 2008; Oliveira, 2007).

Não existe na doutrina ou na jurisprudência critérios objetivos e claros para se estabelecer a afinidade entre os produtos e serviços das marcas. Coppeti (2008) destaca que o tema deve ser melhor aprofundado no Brasil, mas indica que deve ser levado em conta se os gêneros de produtos são idênticos; se são produzidos pela mesma matéria prima; se possuem a mesma finalidade; se são produtos complementares; se são vendidos no mesmo negócio ou se fazem parte dos mesmos canais de comunicação e meios publicitários.

¹⁸³A classificação NCL é estruturada por uma lista de classes, acompanhada de notas explicativas e de uma lista alfabética de produtos e de serviços. Os dados que encabeçam a classe descrevem, em linhas gerais, a natureza dos produtos ou serviços contidos em cada uma das 45 classes (34 de produtos e 11 de serviços). A lista alfabética contém cerca de 10.000 indicações relativas a produtos e 1.000 relativas a serviços (*Classificação de Produtos e Serviços*, 2020).

No contexto das marcas e IG, Barbosa, Peralta e Dupim (2019) destacam que pode haver três tipos de afinidades entre esses institutos: a) afinidade mais restrita, quando os produtos e serviços forem idênticos; b) afinidade intermediária, quando o produto ou o serviço, embora não sejam idênticos, encontram-se dentro do mesmo gênero e elaborado com os mesmos materiais, por exemplo: suco de uva e vinho; c) afinidade mais ampla, quando os produtos e serviços estão apenas dentro do mesmo gênero, por exemplo macarrão e arroz pertencem ao mesmo gênero, ou seja, produto alimentício.

Por entender que a discussão no Brasil sobre o tema é bastante embrionária, Barbosa, Peralta e Dupim (2019) não opinam sobre quais dos tipos de afinidades devem ser aplicadas para verificar a possível confusão entre IG e marca.

Do exposto, percebe-se que o princípio da especialidade permite a coexistência de marcas, não necessariamente porque se referem a produtos e serviços diversos, mas porque não há identidade, semelhança ou afinidade entre os produtos ou serviços que designam (Schmidt, 2013; D. Barbosa, 2011, 2005; Cerqueira, 1946).

2.3 CONFLITO ENTRE MARCA E INDICAÇÃO GEOGRÁFICA

O conflito entre marca e IG se apresenta quando a expressão visual de ambas é semelhante ou idêntica. Isso se potencializa por estas se apresentarem ao consumidor pelos mesmos tipos de canais publicitários e com os mesmos objetivos, ou seja, atrair os consumidores para que prefiram um produto em detrimento de outro da mesma classe (Spiegeler, 2016).

Esse conflito não se dá somente quando um consumidor confunde um signo com o outro, ou seja, não se trata apenas de confusão, mas também de associação, pelo fato do consumidor relacionar o signo marcário com o signo da IG. Havendo confusão ou associação, haverá um conflito real, mas é possível também haver um conflito aparente ou potencial (D. Barbosa, 2011, 2012?, 2015; Cabral, Mazzola, 2015).

Como exemplo de um conflito real, cita-se o caso envolvendo a IG “TOSCANO”, para azeite virgem de oliva, e a marca “TOSCORO”, para azeite de oliva extravirgem. Ao apreciar essa situação, o Tribunal Geral da União Europeia decidiu que o registro da marca deveria ser anulado, tendo em vista que possui grande semelhança com a IG, podendo levar o consumidor ao engano (Urrutia, 2019; Alabrese & Trentin, 2017; UNIÃO EUROPEIA, 2017).

O conflito aparente se dá quando as expressões visuais ou auditivas dos signos são semelhantes, mas há neles algum elemento que confere distintividade suficiente em relação ao outro, de modo que o consumidor não consegue relacioná-los. Trata-se do caso envolvendo a IG “Porto” e a IG “Port Charlotte”, em que o Tribunal Geral da União Europeia entendeu que a referida marca possui dois termos diferentes da mencionada IG e que, lidos juntos, não teriam o condão de levar o consumidor a associar a marca com a IG Porto (Urrutia, 2019; UNIÃO EUROPEIA, 2015).

O conflito potencial se dá quando há uma semelhança entre as expressões visuais e auditivas, mas há uma diferenciação relacionada ao público alvo. Ou seja, em abstrato os signos potencialmente colidem, devido as suas semelhanças, mas não há confusão na concretude da concorrência no mercado (D. Barbosa, 2011, 2012?, 2015).

Esse tipo de conflito é bastante comum entre marcas às quais, em razão do princípio da especialidade, é permitido a convivência quando semelhantes ou idênticas. Exemplo disso é a

expressão “ELETROVALE”, que se transmuta em marca para uma empresa no ramo de metalurgia¹⁸⁴, e para uma outra empresa no ramo de indústria de máquina.¹⁸⁵

Aplicando esse raciocínio ao conflito entre marca e IG, menciona-se como exemplo a Denominação de Origem brasileira “COSTA NEGRA”¹⁸⁶, para camarões marinhos, com registro concedido em 16/08/2011, e a marca brasileira “COSTA NEGRA”¹⁸⁷ para vinhos, com registro concedido em 02/02/2016.

Ressalta-se ainda que o conflito entre marcas e IG, a depender das peculiaridades do caso concreto, pode assumir outras dimensões, como por exemplo, o caso ocorrido na Espanha envolvendo a IG escocesa para whisky “SCOTCH WHISKY” e o pedido de registro da marca espanhola “GLEN DOWAN” para bebidas espirituosas. Embora aparentemente os dois termos não possuam nenhuma relação, pois detêm grafias e fonéticas totalmente diferentes, a expressão “GLEN” presente na marca é um termo nativo da Escócia e a expressão “Glens” (os vales escoceses) são famosos pela produção da bebida espirituosa, fazendo parte de várias marcas que se referem ao produto e que também utilizam a IG “Scotch Whisky”. Dessa forma, o pedido de registro de marca foi negado, por se considerar que a palavra “GLEN” seria um termo evocativo da Escócia (Urrutia, 2019).

Conforme dito anteriormente, para possíveis casos envolvendo conflito entre IG e marca, o INPI utiliza o princípio da especialidade como parâmetro norteador, evitando o registro de marca que tenha afinidade mercadológica com o bem da IG. Todavia, para as situações nas quais não se aplica o princípio da especialidade, segundo Barbosa et al. (2016), o INPI aplica o entendimento conforme os casos ou situações:

a) Nos casos em que o pedido de registro de marca é para produto com afinidade mercadológica de IG, mesmo que os titulares sejam da mesma região da IG, o pedido de marca é indeferido, em observância do art. 124, IX. Sendo titular de região diferente, aplica-se a mesma regra, mas com fundamento no art. 124, X.

b) Nos casos em que há pedido de registro de marca e IG pendente de reconhecimento, o INPI mantém o pedido de registro de marca sobrestado até que o processo de registro da IG se finde.

c) Nas situações em que há pedido de registro de marca para IG não reconhecida, o INPI tem verificado se a marca não induz à falsa indicação de proveniência, ou seja, se o titular reside na região delimitada pela IG indeferida, é concedido o registro da marca, caso contrário, o pedido é negado.

d) Na hipótese do pedido de registro da marca conter elemento de IG, a marca também será indeferida, a depender do caso, por indicar uma falsa proveniência ou por imitar uma IG.

Portanto, o conflito entre marcas e IG pode assumir várias formas, inclusive, inusitadas, a depender da particularidade da situação. Isso desafia não só o INPI, mas todos os operadores relacionados com a temática, a encontrarem soluções para que tais conflitos não reverberem em prejuízos para a concorrência, consumidor e mercado.

3 PROCEDIMENTOS E MÉTODOS

¹⁸⁴ Registro no INPI de número 827334320 (BRASIL, 2020c).

¹⁸⁵ Registro no INPI de número 901315516 (BRASIL, 2020c).

¹⁸⁶ Registro no INPI de número IG200907 (BRASIL, 2020b).

¹⁸⁷ Registro no INPI de número n. 906232694 (BRASIL, 2020c).

A pesquisa possui um caráter teórico e utilizou método bibliográfico e documental. As etapas da pesquisa foram divididas em três: na primeira, buscou-se levantar o material de pesquisa, constituído principalmente de livros, artigos científicos, dissertações, teses, monografias, legislações, decisões judiciais, etc.; na segunda etapa, com base nos resultados da busca dos documentos, concentrou-se em compreender as particularidades dos institutos da marca e da IG, bem como, do princípio da especialidade; na terceira etapa, a partir do arcabouço teórico encontrado na etapa anterior, buscou-se responder o problema de pesquisa

A reunião do material bibliográfico se deu em sua maior parte por meio de busca nas bases científicas Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDBTS), Rede Ibero-Americana de Inovação e Conhecimento Científico (REDIB), Biblioteca Eletrônica da Academia do INPI (Biblioteca do INPI), Google Acadêmico, no período de dezembro de 2019 e janeiro de 2020.

A Tabela 1 apresenta, para cada subtema abordado, as palavras-chave ou termos de busca utilizados na pesquisa relacionada.

Tabela 1 – Palavras-chave ou termos de busca utilizados para pesquisa nas bases científicas.

TEMA	PALAVRAS-CHAVE (Língua Portuguesa)	PALAVRAS-CHAVE (Língua Estrangeira)
Marca	Marca individual; Marca coletiva; Marca de certificação; Função da marca; Princípio da especialidade e marca;	Não foi utilizado termo de busca para o tema marca
Indicação Geográfica	Indicações geográfica; Funções da indicação geográfica; Natureza jurídica da indicação geográfica; Titularidade da indicação geográfica;	Naturaleza jurídica de la indicación geográfica, Naturaleza jurídica de la denominación de origen
Princípio da Especialidade	Princípio da especialidade e marca; conflito entre marca e indicação geográfica	Conflict between brand and geographical indication, Conflicto entre marca e indicación geográfica

Fonte: Os Autores

Procurou-se, também, jurisprudências brasileiras sobre o tema. Para tanto utilizou-se a plataforma JusBrasil¹⁸⁸, inserindo as seguintes expressões de busca: conflito entre marca e indicação geográfica; princípio da especialidade, marca e indicação geográfica; marca e indicações geográficas. Encontrou-se apenas uma única decisão judicial que trata o tema de forma específica (*Apelação Cível n° 2005. 0024177-75.1996.4.02.0000*, 2005).

4 RESULTADOS

¹⁸⁸ Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/?ref=navbar>

Verificou-se que, no Brasil, o discurso justificatório da aplicação do princípio da especialidade nos conflitos entre IG e marca reside no fato de que existem situações que, embora os signos sejam semelhantes, não induzam o consumidor ao erro e não se configuram em prática de concorrência desleal. Logo, não contraria o motivo das legislações proibirem a convivência de signos semelhantes no mercado, que é justamente a proteção do consumidor e da concorrência (*Apelação Cível nº 2005.0024177-75.1996.4.02.0000*, 2005).

Uma outra justificação para a aplicação do princípio da especialidade é a da LPI ao conceituar a IG, a Lei não informa que a proteção é sobre todos os produtos e serviços, mas usa a expressão “determinados produtos ou serviços”, o que leva a entender que a proteção é apenas sobre o produto e serviço que a IG se refere, aproximando o instituto do signo marcário. Além disso, embora não exista uma previsão explícita na LPI que permita a aplicação do referido princípio às IG, também não há previsão proibindo (Barbosa et al., 2019).

Embora não esteja explícito na doutrina e jurisprudência, pode-se ainda aduzir o seguinte argumento: para os fatos sem regulamentação normativa, o ordenamento jurídico permite a utilização da analogia, isto é, aplicar um método ou regra de um instituto distinto, porém semelhante ao caso contemplado (Carvalho, 2009). Assim, como a marca é semelhante à IG, poder-se-ia importar o princípio da especialidade para os casos envolvendo o conflito entre os dois institutos.

Por outro lado, já foi defendido no Brasil que o princípio da especialidade é um princípio comum a todos os signos distintivos, sejam eles marcas ou IG (Schmidt, 2007).

Também foram encontrados questionamentos em relação à aplicação do referido princípio no conflito entre marca e IG, por considerar que esta forma de solução do problema pode oportunizar que empresas se beneficiem da notoriedade da IG, ao registrarem marcas semelhantes à IG, mas para produtos diferentes, também denominado de comportamento parasitário (Bruch & Dewes, 2013; Bruch et al., 2010).

Gonçalves (2007) defende que o princípio da especialidade não pode ser aplicado ao conflito entre marca e IG, pois esta não é registrada em razão de uma classe de produtos ou serviços, mas para reconhecer regiões ou localidade em razão de sua produção, bem como, por haver uma diferença entre os objetos da marca e da IG, além da LPI vetar o registro de nome geográfico como marca.

Na doutrina estrangeira existem alguns posicionamentos sobre o tema.

Spiegeler (2016), ao analisar a legislação da Guatemala, admite que a especialidade é um princípio comum entre marca e IG, mas com aplicações diferentes em ambos os institutos. Nas marcas, a especialidade é utilizada a partir de uma classificação internacional. Nas IG, está relacionada às características e qualidades específicas e intrínsecas ao território delimitado pela IG. Todavia, apesar de abordar o conflito entre ambos os institutos, nada menciona sobre a aplicação do princípio para resolver o problema.

Por outro lado, Molina (2017), ao estudar a legislação da Argentina, informa que o princípio da especialidade foi incorporado no ordenamento jurídico deste país como critério para resolver o conflito entre IG e marca, e inclusive defende a sua aplicação, em virtude da previsão legal.

Embora não adentrem especificamente no tema do princípio da especialidade, Ramacciotti (2015), ao analisar a legislação da Itália, e Carrau (2006), ao estudar a legislação da União Europeia, argumentam não ser possível a aplicação de métodos específicos das marcas no conflito entre marca e IG, uma vez que esses institutos possuem naturezas jurídicas diferentes. Por dedução, pode-se inferir, que também não seria possível aplicar o princípio da especialidade, caso este seja considerado próprio do signo marcário.

Por fim, Almeida (2001), analisando a legislação de Portugal, ao comentar um julgado envolvendo IG e marca, defende que nesse tipo de conflito deve ser afastada a aplicação do princípio da especialidade, pois as palavras constitutivas de uma IG estão reservadas aos produtos típicos da região que ela designa. Além do que, caso se permita a utilização das palavras em outro signo com produto completamente diferente, poder-se-ia provocar prejuízos à IG, ou seja, sua generalização.

5 DISCUSSÕES

Em razão da marca e a IG serem signos apostos em produtos para diferenciá-los e/ou qualificá-los no mercado e terem como ponto em comum o princípio da especialidade, não significa que este deve ser utilizado para resolver o conflito entre esses dois institutos.

Isso se dá não só porque o referido princípio possui uma aplicabilidade diferente para os sinais em apreço, conforme apontado por Spiegelger (2016), mas também porque a LPI confere uma proteção absoluta ao nome geográfico em relação à marca, quando protegido por meio de IG.

Semelhantemente, não se pode fazer analogia da aplicação do princípio nos conflitos entre marcas ou entre IG, de modo a utilizá-lo para o conflito entre marca e IG, em virtude de serem institutos jurídicos com natureza e função jurídica diferentes, bem como, pelo fato de, em alguns casos (conforme demonstrado nos próximos tópicos), o princípio da especialidade se mostrar insuficiente ou sua aplicação prejudicar a IG.

5.1 RAZÕES PREVISTAS NA LPI PARA NÃO SE APLICAR O PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE NO CONFLITO ENTRE MARCA E INDICAÇÃO GEOGRÁFICA.

A LPI, ao referir que a IP se aplica a “determinados produtos ou serviços” (*Lei n° 9.276, 1996, art. 177*), deixa subentendido que a proteção não se estende a todos os seguimentos do mercado, mas apenas ao bem que designa. Com isso, surge a possibilidade de interpretação no sentido de permitir que marca (ou outra IG) possa utilizar o nome geográfico como signo, desde que para outros produtos ou serviços, o que resultaria na aplicação do princípio da especialidade (Barbosa et al., 2019). Entretanto, faz-se necessário analisar outros dispositivos da LPI, bem como as normativas do INPI, para se verificar essa possibilidade.

A instrução normativa de n° 095/2018 do INPI, que estabelece as condições para o registro das IG, por meio do art. 4º, IV, veda o registro de nomes geográficos homônimos para produtos idênticos ou afins com IG, mas não veda o registro do mesmo nome geográfico, como IG, para produtos deferentes entre si (*Instrução normativa n° 095, 2018*). Logo, existe a disponibilidade do nome geográfico que é protegido por IG, para que seja ele registrado pelo mesmo instituto, desde que para bens diferentes. Isto resulta na possibilidade de aplicação do princípio da especialidade entre indicações geográficas, desde que para produtos diferentes.

No que se refere à disponibilidade para que o nome geográfico protegido por IG seja registrado como marca, e, conseqüentemente, seja possível a aplicação do princípio da especialidade no conflito entre ambos os signos, a resposta encontra-se no art. 124, IX, no art. 179 e no art. 181 da LPI.

O art. 124, IX é categórico em proibir que uma marca imite uma IG (Gonçalves, 2007). Mas é necessário esclarecer que existem níveis de imitação, e parece que o dispositivo leva isso

em conta. Quando o mesmo dispõe que “não são registráveis como marca: (...) IX - indicação geográfica [...]”, está vetando a imitação perfeita de uma IG pela marca, pois o que se proíbe é que a marca seja uma cópia fiel da IG. Por outro lado, quando dispõe que não é possível o registro como marca de imitação de IG que seja “suscetível de causar confusão”, por vetar apenas essa possibilidade de imitação, conseqüentemente, autoriza o registro de uma imitação que não cause confusão. Desse modo, se na primeira parte do dispositivo veta uma imitação perfeita, e na segunda parte, permite uma imitação que não conduza o consumidor ao erro, depreende-se, que a imitação permitida, é uma imitação imperfeita. Em resumo: que não seja uma imitação fiel.

Assim, pelo fato do dispositivo proibir uma imitação perfeita da IG pela marca, compreende-se que não autoriza a aplicação do princípio da especialidade entre ambos os signos. Isso porque, segundo o princípio da especialidade, sinais idênticos, podem conviver no mercado, desde que para produtos diferentes (Schmidt, 2007; Zebulum, 2007), e o dispositivo veda registro de marca idêntica à IG.

O art. 179 reforça o disposto no art. 124, IX, na medida em que estabelece que a proteção da IG contempla representação gráfica ou figurativa e a representação geográfica da localidade, não prevendo nenhuma hipótese de exceção (Locatelli, 2008). Há uma abrangência da proteção para elementos que, embora não sejam o nome geográfico, podem estar relacionados a ele (Gonçalves, 2007). Daí porque, entende-se que a interpretação do art. 124, IX, à luz do art. 179, estabelece que todo o termo, considerado isoladamente, que compõe o encadeamento vocabular que forma o nome geográfico próprio da localidade e que se refira a esta, passa a ser protegido, não podendo ser copiado e compor elemento de marca, sendo, portanto, indisponível.

Dessa forma, não se poderia conceder registro à marca que seja semelhante à IG, quando contiver elemento desta. Isso demonstra mais uma vez a inaplicabilidade do princípio da especialidade para o caso em estudo.

O artigo 181 deixa claro que o nome geográfico só pode ser registrado como marca caso não constitua uma IG. Em nenhum momento se excepciona essa regra para os casos em que os produtos ou serviços sejam diferentes, e assim confirma o disposto nos demais artigos citados: o entendimento de não ser possível aplicar o princípio da especialidade entre IG e marca, haja vista que uma vez dada a proteção ao nome geográfico por meio da IG, ele se torna indisponível para as marcas.

Esse entendimento encontra guarida na decisão colegiada da 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional da Segunda Região, sobre o caso BOURDEAUX. O Institut National des Appellations D'origine des Vins Et Auxde-Vie, representante da coletividade que utiliza a Appellation D'Origine Contrôlée¹⁸⁹ francesa “BOURDEAUX” para vinhos, ajuizou ação judicial para declarar a nulidade de dois registros, referentes às marcas mistas e figurativas de nome “BORDEAUX”, para serviço de buffet e alimentação, de titularidade da empresa Bordeaux Buffet S.A. A requerente perdeu em primeira instância e, com o recurso de apelação, levou o processo para ser analisado em 2º instância (*Apelação Cível nº 2005. 0024177-75.1996.4.02.0000*, 2005).

No julgamento, entre outros argumentos, houve duas teses por parte dos julgadores.

O juiz federal e relator do processo, André Fontes, entendeu que deveria ser aplicado o princípio da especialidade no caso, aduzindo “que serviços de buffet em nada se confundem com a produção de vinhos, e não há possibilidade de confusão para o consumidor, em razão da diferente especialidade”. Para o relator “não deve haver nulidade onde não houver prejuízo” (*Apelação Cível nº 2005. 0024177-75.1996.4.02.0000*, 2005).

¹⁸⁹ Instituto semelhante à Denominação de Origem prevista na legislação brasileira.

Em contrapartida, o juiz federal Guilherme Diefenthaler entendeu que a legislação nacional proíbe o registro de marcas com nome de IG, independentemente se a marca refere-se à mercadoria igual ou diversas daquelas protegidas por IG, discordando, conseqüentemente, da aplicação do princípio da especialidade para o caso (*Apelação Cível nº 2005. 0024177-75.1996.4.02.0000*, 2005).

A Turma, por maioria, seguiu esse último entendimento, e, assim, deliberou pela anulação do registro da marca nacional BORDEAUX (*Apelação Cível nº 2005. 0024177-75.1996.4.02.0000*, 2005).

Diante de todo o exposto, deve-se considerar que o nome geográfico protegido por IG, encontra-se indisponível para compor elemento de marca, de modo que não pode haver sinais idênticos contidos em marca e IG para produtos diferentes, o que afasta a aplicação do princípio da especialidade, em caso de conflito entre esses dois institutos.

5.2 RAZÕES PARA NÃO SE APLICAR O PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE POR ANALOGIA

A analogia é uma técnica utilizada pelas ciências jurídicas a fim de resolver problemas decorrentes de uma lacuna legislativa, em que se atribui a um caso não regulado por lei a mesma disciplina de um outro caso que seja similar, mas com previsão normativa (Betioli, 2018; Bobbio, 2014; Diniz, 2000).

Para sua aplicação não basta apenas que as situações sejam semelhantes, mas que as semelhanças sejam determinantes de modo a prevalecer sobre as diferenças. Também é necessário que haja uma semelhança entre as razões legais ou jurídicas, ou seja, a razão por meio da qual se regulamenta o caso parâmetro deve ser semelhante àquela que regulamenta o caso com a omissão legislativa (Bobbio, 2014; Salgado, 2005; Diniz, 2000).

Numa perspectiva genérica, os motivos para não se aplicar o princípio da especialidade no conflito entre marca e IG são dois: primeiro, o conflito entre marcas, bem como, o conflito entre IG, são diferentes do conflito entre ambas, pois tratam de institutos diversos; segundo, a razão por meio da qual se aplica o princípio da especialidade de forma isolada a cada um desses sinais também são diferentes, o que, conseqüentemente, não será semelhante à razão por meio da qual se deve resolver o conflito entre marca e IG.

Numa perspectiva mais específica, em que se aprofunda esses dois motivos, pode-se dizer que não se deve aplicar o princípio da especialidade entre marca e IG, pelas razões pontuadas e discutidas a seguir.

5.2.1 O sinal nominativo dos signos possui natureza diferente

O sinal que compõe uma marca é de livre criatividade do seu titular, podendo ser figurativo ou nominativo, desde que não se enquadre dentro de proibições legais previstas na LPI. Inclusive, pode-se registrar termos genéricos como marca, desde que em relação ao produto ele seja arbitrário (Melo, 2019; *Resolução INPI/PR nº 249/2019*, 2019; Barbosa, 2015; Beyruth, 2010; Gonçalves, 2007).

No caso das IG, o sinal obrigatoriamente deve ser formado por um nome correspondente ao da região que delimita, ou seja, é formado necessariamente por um nome geográfico. Faculta-se à IG ser formada também por um elemento misto, o que tem sido relativamente comum, e

unicamente figurativo, prerrogativa que nunca foi utilizada (Locatelli, 2008, 2007; Gonçalves, 2007; *Lei nº 9.276*, 1996).

O nome geográfico não é um sinal qualquer, nem é fruto de livre criatividade de uma pessoa, surge de uma produção cultural (Moreira, 2018), identifica e/ou localiza uma região no espaço, e, principalmente, significa a localidade (Zamariano, 2012), por ser um reflexo da cultura e da atuação de determinado grupo social (Souza, 2014). Além disso, faz parte do patrimônio cultural imaterial dessa localidade, podendo ser protegida como nome geográfico no Instituto Nacional do Patrimônio Imaterial, por meio do livro de registro de lugares, em que a população lhe atribui importantes significados culturais, relacionados a sua história, mitologia e identidade cultural (Moreira, 2018).

Aplicar o princípio da especialidade no conflito entre marcas e IG é considerar que o sinal da marca tem a mesma natureza do sinal da IG, e isso, se mostra incoerente. A marca é ideada para atrair consumidores e diferenciar um produto em face de outros concorrentes. O nome geográfico, em regra, é fruto das circunstâncias históricas, ideológicas, da cultura, da tradição, do saber fazer, das memórias de uma população e faz parte de um processo identitário de um território (Faggion; Misturini, 2014).

5.2.2 A relação do sinal nominativo com o produto ou serviço é diferente para ambos os signos

A marca é utilizada para todo e qualquer produto ou serviço que seja permitido legalmente. No momento do registro, a marca é registrada conforme uma classificação genérica de produto ou serviço, não levando em conta as suas peculiaridades. Diante disso, a marca não precisa ter relação direta com o bem que designa (*Resolução INPI/PR nº 249/2019*, 2019; Barbosa, 2015; Beyruth, 2010;).

As marcas podem ser arbitrárias, quando formadas por nomes conhecidos, tirados da linguagem vulgar, mas que não guardam relação necessária com o produto ou serviço que assinalam; de fantasias, formadas por neologismo ou termos não dicionarizados, com a característica de ser uma novidade para o consumidor; marcas evocativas, que embora não descrevam o bem, fazem uma associação ao mesmo; marcas descritivas, que de alguma forma descrevem a finalidade, função, natureza, origem ou uso dos produtos e serviços (Schmidt, 2013; Beyruth, 2010).

Nas IG, suas palavras constitutivas estão necessariamente relacionadas aos produtos e serviços que designam. Isso porque, um nome geográfico só é protegido por IG quando se torna conhecido em razão da produção de um produto ou prestação de um serviço. É necessário que haja uma relação direta e indissociável entre produto/serviço e o nome geográfico (Bruch & Dewes, 2013). Todavia, essa relação não é descritiva ou evocativa, mas é de origem e atributiva de característica ou qualidade relacionada à origem.

O nome geográfico por si só é a referência pura da origem do bem. Para além disso, ele remete ao consumidor para os fatores naturais e humanos que estão relacionados ao produto ou serviço (Bruch & Kretschmann, 2014; Colloda, 2013). Aliado a isso, como IG, o nome geográfico passa a ser um atestado de qualidade, de que o produto foi elaborado conforme padrões previstos no caderno de especificações técnicas, que garantem as características territoriais e humanas do bem (Cunha, 2011; Gonçalves, 2007;).

Utilizar o princípio da especialidade para o conflito entre marca e IG, seria considerar que a relação marca-bem igualar-se-ia às relações que a IG mantém com os seus produtos e serviços típicos, relações estas totalmente diferentes.

5.2.3 A aquisição de direitos de uso exclusivo sobre os sinais é diferente

O direito de uso exclusivo da marca se dá com o registro. A formalidade do registro é essencial à existência do direito, não ao seu reconhecimento (Barbosa, 2015; Oliveira Neto, 2007). Assim, para que alguém tenha direito de utilizar um signo para uma atividade específica sem que outrem questionem ou impeçam a sua utilização, deve realizar o registro como marca, pois se trata de um ato constitutivo de direito (Gonçalves, 2003).

O registro das IG não é constitutivo, e sim, declarativo, pois reconhece uma situação fática pré-existente, consubstanciada no conhecimento do local como origem da produção do bem (Colloda, 2013; Barbosa, 2003).

Para o registro da IG, é necessário comprovar que a área geográfica se tornou conhecida em razão do produto ou serviço no caso da IP, ou que os fatores naturais e humanos influenciam nas características do produto ou serviço no caso da DO. Também é preciso criar um procedimento para que todos que utilizem a IG sigam as mesmas regras, na intenção do bem manter as qualidades típicas, as quais tornaram o local conhecido (Locatelli, 2008, 2007; Gonçalves, 2007).

Já o registro da marca é mais simples, basta realizar o pedido de registro. Cumprindo as exigências legais relacionadas à disponibilidade, o registro é deferido (*Resolução INPI/PR nº 249/2019*, 2019).

Portanto, marca e IG são diferentes quanto à natureza e ao procedimento de registro, o que ressalta a distinção entre ambos os institutos e contribui para o entendimento da inaplicabilidade do princípio da especialidade.

5.2.3 A natureza jurídica das marcas e das indicações geográficas são diferentes.

Marcas e IG possuem a natureza de propriedade intelectual (Bruch, Areas, & Vieira, 2018; Locatelli & Carls, 2015). Todavia, a forma como essa natureza se manifesta em cada um desses institutos é diferente.

A propriedade intelectual nas marcas não é sobre o sinal distintivo, mas sobre a oportunidade de utilizar o sinal, em uma atividade específica (Barbosa, 2008), conferindo ao titular as faculdades de: usar, explorar economicamente, dispor (ceder, licenciar, permutar, etc.) e reivindicar (excluir terceiros que utilizem sem autorização). A titularidade da propriedade é individual, e, quando composta por mais de uma pessoa, assume a forma jurídica de copropriedade (*Resolução INPI/PR nº 249/2019*, 2019).

A propriedade intelectual nas IG é complexa, isso porque o nome geográfico pertence ao território que designa (*Apelação Cível nº. 0012643-74.2008.8.19.0205*, 2013).

As faculdades decorrentes da propriedade para IG são mais limitadas do que nas marcas, pois o titular não tem liberdade ampla de dispor ou licenciar, e o uso não é exclusivo para uma única pessoa, mas se estende para todos aqueles que estão vinculados ao território e que produzem o bem de acordo com o caderno de especificações técnicas (Locatelli & Carls, 2015; Colloda, 2013; Almeida, 2008, 1999).

Outra peculiaridade da IG, enquanto propriedade, é que ela não acarreta uma copropriedade e em nada se assemelha a uma relação jurídica típica de condomínio, como nas marcas quando há copropriedade. Cada titular tem o seu próprio direito de propriedade, ou direito de uso, sobre a IG (Cunha, 2011).

A natureza jurídica da marca, no que se refere a sua classificação dentro do sistema do direito, é de direito privado (Massinelli, 2014; Cerqueira, 1946), pois não há uma relação jurídica de sobreposição do Estado ou de uma coletividade em relação ao particular, e sim uma relação de paridade: se a marca obedece os requisitos legais, ela tem validade *erga omnes* (contra todos) (Aires, 2011), ou seja, quem primeiro registra terá o direito, independentemente de ser o Estado ou não. Também o interesse protegido em relação à marca não é coletivo ou público, pelo contrário, é o interesse do particular em ter os seus produtos conhecidos por meio de uma marca que lhe indique. Também, a titularidade da marca não se constitui em um bem público – embora uma marca específica possa pertencer a uma pessoa jurídica de direito público específica. A marca não pertence nem mesmo a uma coletividade, inclusive a coletiva, posto que pertence à entidade representativa da coletividade (Aragon, 2013; Gonçalves, 2007; Almeida, 2008, 1999). A marca é exclusiva de seu titular/proprietário.

Nos termos da LPI e da IN nº 095/2018 do INPI, depreende-se que a natureza jurídica da IG é de direito coletivo, pois os seus titulares são múltiplos, um número determinável de pessoas, que obrigatoriamente devem estar vinculadas a um território específico, que tem em comum um saber fazer, e assumem a obrigação de obediência ao caderno de especificações técnicas (*Instrução normativa nº 095*, 2018, art. 4º, IV; Gonçalves, 2007). Outro ponto que destaca a natureza coletiva, é que o uso indevido da IG não prejudica apenas a um titular, mas a todos os titulares, ou seja, o dano causado aos titulares da IG cria um vínculo jurídico entre estes e o terceiro infrator.

Vê-se, portanto, que marca e IG, embora tenham como característica comum serem institutos da propriedade intelectual, a natureza jurídica de uma é diferente da outra. Isso reverbera no plano fático, pois os direitos protegidos passam a ser diferentes também, fazendo com que não haja semelhança relevante de situações entre esses institutos para que seja aplicado o princípio da especialidade por analogia.

5.2.3 A função jurídica das marcas e das indicações geográficas são diferentes

Essencialmente, a função jurídica da marca é fazer com que produtos análogos sejam diferenciados pelos consumidores, seja em razão do próprio signo marcário, como em razão das empresas responsáveis pelo produto (Viagem, 2018; Morgado, 2018; Moro, 2003). Todas as demais funções (de qualidade e publicidade) são derivadas dessa, sendo funções potenciais, pois podem não se realizar no caso concreto (Copetti, 2008; Gonçalves, 2003).

A IG possui várias funções essenciais. A função de origem é a capacidade da IG informar a proveniência do bem. A função de qualidade está relacionada à capacidade da IG remeter o consumidor às características territoriais e humanas do bem, além de atestar a garantia de que o mesmo foi produzido conforme os procedimentos que atendam às características típicas. A função de distintividade trata-se da individualização do produto no mercado pela IG, em razão de sua origem e qualidade. A função de proteção do patrimônio cultural consubstancia-se na preservação do conhecimento tradicional na elaboração do bem, cujo descritivo consta no caderno de especificações técnicas. Por fim, as funções econômica e social estão relacionadas à potencialidade da IG promover ou contribuir com o desenvolvimento local (Bezerra et al., 2019; Cunha, 2011; Almeida, 2008; Gonçalves, 2007).

Observa-se que a IG possui mais funções essenciais do que as marcas, funções essas inerentes ao próprio instituto, o que faz não ser assertivo a aplicação do princípio da especialidade por analogia em caso de conflito entre ambas, pois a analogia parte do pressuposto de haver

relevante semelhança, e o que se observa, do ponto de vista das funções jurídicas, é que existem relevantes diferenças entre os institutos.

5.2.4 As razões de aplicação do princípio da especialidade nas marcas e nas indicações geográficas.

É preciso esclarecer que genericamente o princípio da especialidade é aplicado ao conflito entre marcas e entre IG em razão de proteção ao consumidor. Entretanto, observando a utilização deste princípio de forma isolada, para cada instituto existe uma razão própria.

O princípio da especialidade é utilizado no conflito entre marcas também em razão da concorrência (Barbosa, 2002). O que se busca é a garantia da maior concorrência possível no mercado, desde que saudável, a fim de contribuir com o fluxo econômico (Barbosa, 2008).

O princípio da especialidade utilizado no contexto do conflito entre IG, busca garantir o direito subjetivo que uma coletividade possui de utilizar o nome geográfico como IG para diferentes produtos que tenham se tornado conhecidos por ser daquele território ou porque há características que são devidas exclusiva ou essencialmente àquele território.

O fato de a LPI prever que um nome geográfico se torne conhecido em razão de um produto/serviço e que possa ser protegido como IG (*Lei n° 9.276, 1996*), cria um direito subjetivo para as pessoas residentes na localidade requererem o registro do nome geográfico da localidade para o bem típico do território, mesmo que homônimo de outra IG. Lembra-se ainda que o nome geográfico é de propriedade daqueles que residem no território nomeado (Miranda, 1971), o que reafirma o direito desses utilizarem-no como IG, independente da existência de IG homônima. O princípio da especialidade serviria para resolver esse problema.

Por qual razão se deve aplicar o princípio da especialidade no conflito entre marca e IG? Esta é uma questão a ser esclarecida.

Não poderá ser em razão da concorrência, pois no mercado a marca e a IG não concorrem diretamente, são signos com funções jurídicas diferentes, embora possa haver relação direta de concorrência especialmente por meio do comportamento parasitário. Também não pode ser em razão de um direito subjetivo de uso do nome geográfico, pois a marca não tem esse direito, por não possuir vinculação obrigatória com uma área geográfica, bem como, o nome geográfico, quando protegido por IG, não pode ser registrado como marca.

Verifica-se não ser assertiva a utilização do princípio da especialidade por analogia, pois para este procedimento é necessário que a razão jurídica de aplicação do caso parâmetro deva ser semelhante ao do caso omissis, e como foi demonstrado, as razões jurídicas de aplicação do princípio da especialidade para ambos os institutos são diferentes e não se enquadram nas razões jurídicas que envolvem o conflito entre marca e IG.

5.3 A INSUFICIÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE PARA RESOLVER OS CONFLITOS ENVOLVENDO MARCA E INDICAÇÃO GEOGRÁFICA.

A aplicação do princípio da especialidade no conflito entre marcas e IG pode fazer com que a marca que reproduza total ou parcialmente uma IG induza o consumidor ao erro quanto à origem ou à qualidade do produto.

Por exemplo, o INPI concedeu registro à Denominação de Origem “REGIÃO DE PEDRA MADEIRA RIO DE JANEIRO” (IG201005), para o produto rocha gnaisse, em 22/05/2012. Digamos que este hipoteticamente pudesse ser tratado como parte da classe NICE (10) 19.

Posteriormente, concedeu o registro da marca “MESAS RAFOM PEDRA MADEIRA”, em 08/05/2018, para a classe NICE (10) 20, referente, entre outros, ao produto mesa.

Segundo o princípio da especialidade, a convivência de ambos os signos é permitida, pois trata-se de produtos completamente diferentes.

Todavia, imagine-se que a empresa titular da marca passe a fabricar mesas com rochas gnaisse não extraídas da região de Pedra Madeira – RJ, ou que por meio de acordo comercial, venda apenas a estrutura metálica para um varejista de outro Estado, que acopla rocha gnaisse de outra origem geográfica, mas as venda com a marca referida, tudo isso de boa-fé.

Certamente, um consumidor que conheça a Região de Pedra Madeira no Rio de Janeiro, será induzido a acreditar que a mesa foi produzida complementemente nessa localidade e que a rocha que compõe a mesa é formada pela mesma rocha extraída da região citada.

Pode-se pensar em uma outra situação.

O INPI registrou, em 11/04/2000, a denominação de origem SAN DANIELE (IG980003), para coxas de suínos frescas, presunto defumado e cru. Esta poderia hipoteticamente se enquadrar na Classe NICE (10) 29. Todavia, permitiu o registro de marca com idêntica expressão para comércio de leite e laticínio (n. 830937544), em 05/08/2014 na classe NICE (9) 35¹⁹⁰. Considerando um caso hipotético de solicitação de registro dessa mesma expressão como marca, para cerveja artesanal produzida no Brasil com malte defumado, isto é, com sabor de bacon ou de linguiça, na Classe NICE (10) 32. A aplicação do princípio da especialidade nessa situação, permitiria que fosse concedido o registro da marca, por ser o produto diferente, tanto da denominação de origem, quanto da outra marca registrada.

Inclusive o procedimento de registro de marca do INPI não dá condições do examinador ter ciência que o pedido se trata de uma cerveja especial, pois os requerimentos de registro são feitos por meio da classificação NICE, que faz menção apenas ao gênero de produtos, não discriminando necessariamente as peculiaridade do mesmo (*Classificação Internacional de Nice*, 2020; *Resolução INPI/PR nº 249/2019*, 2019).

A pessoa que tenha consumido produto identificado com a denominação de origem SAN DANIELE, pode associar a cerveja e eventualmente o comprado neste comércio de leite e laticínios com os produtos dessa denominação de origem, ou seja, que a cerveja tenha sido elaborada com insumos de origem SAN DANIELE, bem como, pode ser induzida a acreditar que a cerveja tenha sido produzida nessa localidade.

Com esses casos hipotéticos, depreende-se que o princípio da especialidade aplicado nos conflitos entre IG e marca não tem o condão de proteger o consumidor em relação às diversas hipóteses de conflitos que podem existir no mercado, ou seja, não dão conta de resolver possibilidades reais de conflitos entres os institutos.

5.4 POSSÍVEIS PREJUÍZOS À INDICAÇÃO GEOGRÁFICA POR UTILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE

Vários prejuízos podem ser causados à IG em razão da utilização do princípio da especialidade nos casos envolvendo o seu conflito com marcas.

¹⁹⁰ Foi apresentado pedido de nulidade da marca em 04/03/2015 pelo CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE, ainda não julgado.

O primeiro deles é a contribuição para que a IG perca a sua distintividade, degenerando-se, caindo em uso comum ou ainda passando a descrever uma classe ou um tipo de produto ou serviço (Zampieri, 2016; Fróes, 2007; Gonçalves, 2007).

Esse fenômeno é chamado de generalização¹⁹¹ e ocorre pela utilização do signo por mais de uma agente econômico, para produtos e serviços diferentes, fazendo com que o consumidor passe a identificar o signo como sinônimo de outros produtos/serviços diversos do seu sentido original. O processo de generalização não é imediato, precisa de um longo lapso temporal (Carvalho, 2015; Barbosa, 2008).

Aplicar o princípio da especialidade no conflito entre marcas e IG significa permitir que marcas com sinais idênticos ou semelhantes à IG, possam conviver no mercado designando produtos diferentes. Com o tempo, pode haver uma pulverização de marcas semelhantes à IG, o que reduzirá significativamente a sua distintividade, podendo ocasionar a sua generalização (Gonçalves, 2007).

O segundo prejuízo, como já apontado por Bruch e Dewes (2013), é possibilitar que empresas, buscando se beneficiar do prestígio da IG, registrem marcas que lhes são semelhantes, mas para produtos diferentes, buscando-se assim se aproveitar do renome da IG de forma parasitária.

O terceiro prejuízo refere-se à diminuição da importância do nome geográfico enquanto signo distintivo para diferenciar produtos e serviço no mercado, na medida em que, quando utilizado como marca, em regra, serve apenas para distinguir um produto ou serviço de outro em razão de origem empresarial, não possuindo nenhuma relação com a área geográfica.

O quarto prejuízo trata da diminuição do vínculo entre nome geográfico e produto típico. Sabe-se que o bem tutelado pela IG só pode ser percebido no mercado com as suas qualidades inerentes quando referendado por sua origem geográfica. Permitir que outros bens, sem vinculação cultural com o território, utilizem-se da mesma origem da IG, como sinal de sua distinção, é informar para o consumidor que o nome geográfico pode ser relacionado a outros produtos, para além dos produtos que lhe são peculiares, fazendo-o ser assemelhado com os demais sinais que não possuem características culturais ou ambientais na sua formação.

O quinto prejuízo verifica-se em criações de situações de desigualdade entre os titulares dos signos. Pois para se ter direito de usar o nome geográfico protegido por IG para diferenciar o produto ou serviço no mercado, os titulares da IG devem produzi-lo segundo os procedimentos previstos no caderno de especificações técnicas, e, para tanto, por vezes demandam modificações, aperfeiçoamentos ou melhorias no processo e na estrutura produtiva (Locatelli & Carls, 2015). Caso seja permitido o registro de uma marca que tenha um nome geográfico protegido pela IG, os seus titulares poderiam utilizar o nome geográfico para diferenciar os seus produtos, com esforço menor do que aqueles que fazem uso da IG.

O sexto e último prejuízo, refere-se ao desestímulo prático ao registro da IG. Imagine-se que uma região se torna conhecida por vários produtos e venha a ter o seu nome protegido por IG

¹⁹¹ Não há um consenso sobre a terminologia do conceito na doutrina. Fróes (2007) nomeia de degenerescência a perda de distintividade do signo. Barbosa (2008) utiliza o termo diluição e generalização como sinônimos, ambos para designar a perda de distintividade. Para Schmidt (2013, 2018) a degeneração é denominada de vulgarização ou degenerescência, sendo todos relacionados a perda de distintividade do signo. Amaral (2017) diz ser as palavras vulgarização, degeneração, degenerescência e generacidade sinônimas do mesmo fenômeno. Moro (2012) chama de degeneração quando a marca que se tornou incapaz de distinguir um produto de outros idênticos, semelhantes ou afins. Gonçalves (2003) emprega o termo generalização de forma ampla, para todos os casos de perda de distintividade. Segue-se este último doutrinador, diante da falta de consenso da doutrina.

apenas para um deles. As pessoas envolvidas na produção dos demais produtos, certamente optarão pelo registro de uma marca, seja individual ou coletiva, com o nome da região, em vez de solicitarem um registro de IG, em razão da marca ter um procedimento mais simples e menos custoso, e ser beneficiada pelo prestígio da IG já registrada.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As marcas e IG são signos, protegidos pelo direito, utilizados no mercado por empresas com a finalidade de diferenciar e/ou qualificar produtos ou serviços, utilizando-se dos mesmos meios de publicidade para alcançar o consumidor. Havendo semelhança entre os sinais que compõem esses signos, surge a possibilidade de confusão, em que o consumidor pode trocar um signo por outro ou associá-los.

Para resolver esse problema, verificou-se que possivelmente o INPI tem se utilizado do princípio da especialidade, permitindo que IG e marca, que sejam semelhantes ou idênticas, convivam no mercado, desde que para produtos e serviços diferentes.

Embora esse princípio seja comum aos dois institutos, não significa que deve ser aplicado no conflito entre ambos, isso porque: na própria LPI existe previsão clara, embora não exaustiva, sobre a possibilidade de marca reproduzir a IG; os institutos são distintos do ponto de vista jurídico, o que impossibilita a aplicação do princípio por analogia; essa alternativa se mostra insuficiente para alguns casos, dada a imprevisibilidade do mercado, podendo, inclusive, possibilitar prejuízos para os titulares e para o instituto da IG.

Necessário ressaltar que a inaplicabilidade do princípio da especialidade não é sinônimo de ausência de alternativas para superação do conflito analisado. É possível buscar outros caminhos, como a aplicação do princípio da veracidade para vetar registro de sinal como marca que informa uma procedência que o produto não possui, ou teorias relacionadas à semiótica, como a teoria do *Tout Indivisible*, por meio da qual pode-se analisar se os dois signos estão em colisão a partir da análise do conjunto dos elementos que formam a identidade visual dos signos; a teoria da distância, que pode ser utilizada para verificar se o nome dos signos são usuais no mercado para o produto respectivo, e assim, diagnosticar a possibilidade de confusão ou generalização entre os mesmos; a teoria da força, que pode ser utilizada para verificar a capacidade distintiva dos signos, e com isso, analisar se uma marca pode contribuir com a generalização da IG; e a teoria do *secondary meaning*, que pode ser utilizada para analisar expressões de IG que para um determinado mercado não possui um significado de origem geográfico, mas sim, um significado diverso, em razão de seu uso pela marca.

Uma reflexão mais aprofundada sobre a aplicação dessas alternativas, constitui matéria a ser investigada e analisada em trabalhos futuros.

Destaca-se ainda que esta pesquisa se limitou a analisar o problema a partir do prisma jurídico, e esbarrou na dificuldade de encontrar na literatura científica brasileira pouco material acadêmico específico sobre o tema. Diante disso, recomenda-se que seja realizadas pesquisas, não somente sobre a possibilidade de utilizar a semiótica para resolver o problema do conflito entre marca e IG, mas também que sejam realizadas pesquisas que busquem comprovar empiricamente os prejuízos que a convivência entre marcas e IG semelhantes ou idênticas podem causar, tanto para os titulares da IG, quanto para o mercado e para a concorrência.

Acredita-se que este trabalho contribui para melhor compreensão da diferença entre os institutos das marcas e da IG, bem como, fomenta a discussão sobre a possibilidade de utilização do princípio da especialidade, para resolver o conflito entre esses dois signos.

REFERÊNCIAS

- Associação Brasileira de Licenciamento de Marcas e Personagens (2020). *O setor*. Recuperado a partir de <https://abral.org.br/setor/>.
- Aires, G. M (2011). O conceito de marca e sua proteção jurídica. *Revista CEPPG*, (2)25, 115-129. Recuperado a partir de http://www.portalcatalao.com/painel_clientes/cesuc/painel/arquivos/upload/temp/9bba16c39a079b0962a2956c375c557b.pdf.
- Almeida, A. F.R. (1999). *Denominação de Origem e Marca*. Coimbra: Coimbra Editora.
- Almeida, A. F. R. (2001). O afastamento do princípio da especialidade nas denominações de origem?. *Revista da Ordem dos Advogados*, 1(6), 366-382.
- Almeida, A. F. R. (2008). Key differences between trademarks and geographical indications. *European intellectual property review*, 406. Recuperado a partir de <https://citizenseminars.blogactiv.eu/files/2009/03/trade-marks-in-pdf.pdf>.
- Alabrese, M. & Trentin, F. (03 de março de 2017). Disputa entre marca e indicação geográfica: Toscoro x Toscano [Versão Eletrônica]. *CONJUR*. Acesso em 18 de maio de 2020. Recuperado a partir de https://www.conjur.com.br/2017-mar-03/disputa-entre-marca-indicacao-geografica-toscoro-toscano#_edn6.
- Amaral, M. (2017). *A Perda do Direito à Marca: A “Vulgarização” do Sinal* (Dissertação de mestrado). Universidade Católica Portuguesa, Lisboa, Portugal. Recuperado a partir de <https://encurtador.com.br/iyKNX>
- Apelação Cível nº 2005.0024177-75.1996.4.02.0000. Tribunal Regional Federal (2ª REGIÃO). (2005, 30 de agosto). Relator: Guilherme Diefenthaler. Recuperado de: <https://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/902834/apelacao-civel-ac-113855?ref=serp>
- Apelação Cível nº 0012643-74.2008.8.19.0205.. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (2013, 17 de abril). Recuperado de: <https://tj-rj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/117623128/apelacao-apl-126437420088190205-rj-0012643-7420088190205/inteiro-teor-144117815?ref=serp>
- Aragon, L. G. (2013). *As Instituições e a difusão dos sinais distintivos coletivos – marcas coletivas e indicações geográficas* (Dissertação de mestrado). Coordenação de Programas de Pós- Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, Brasil. Recuperado a partir de <https://www.gov.br/inpi/pt-br/academia/arquivo/arquivos-biblioteca/ARAGONlucieneGregrio2013.pdf>

- Azevedo, T. R. (2018). *Harmonização da proteção das indicações geográficas no âmbito jurídico internacional: uma análise do debate entre o sistema americano e o europeu* (Monografia de bacharelado). Faculdade Baiana de Direito, Salvador, Brasil.
- Azevedo Netto, C. X. (2002). Signo, sinal, informação: as relações de construção e transferência de significados. *Informação & Sociedade*, 12(2), 01-13. Recuperado a partir de <https://www.brapci.inf.br/index.php/article/view/0000001461/91b81ef7500b428b94c8f14e04007499/>
- Barbosa, D. B. (2002). *A especialidade das marcas*. Recuperado a partir de <http://denisbarbosa.addr.com/72.doc..>
- Barbosa, D. B. (2003). *Uma introdução à propriedade intelectual (2a ed)*. Rio de Janeiro: Lumen Juris.
- Barbosa, D. B. (2005). *Mercado pertinente e especialidade das marcas*. Recuperado a partir de: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/especialidade.pdf>.
- Barbosa, D. B. (2008). *Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica*. Rio de Janeiro: Lumen Juris.
- Barbosa, D. B. (2011). *Da confusão e da associação em matéria de marcas*. Recuperado a partir de: <https://goo.gl/hTo5cj>.
- Barbosa, D. B. (2012?). *Parecer jurídico sobre a questão relativa às marcas cujas expressões de proa são LINOLEN, da empresa Nutrilatina e LINOLEIC, da empresa Integral médica*. Recuperado a partir de http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/parecer_baril.pdf.
- Barbosa, D. B. (2015). *Aquisição de marcas pelo registro*. Recuperado a partir de: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/aquisicao_marca.pdf.
- Barbosa, V. (2019). As 60 marcas mais valiosas do Brasil em 2019 — Skol perde trono [Versão Eletrônica]. *Revista Exame*. Acessado em Acesso em 02 de maio 2020. Recuperado a partir de <https://exame.abril.com.br/marketing/as-60-marcas-mais-valiosas-do-brasil-em-2019-skol-perde-trono/>.
- Barbosa, P. M. S. (2011). *A importância do uso de sinais distintivos coletivos: coletivos estudo de caso da indicação de procedência “Paraty” do Estado do Rio de Janeiro – Brasil* (Dissertação de mestrado). Academia da Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, Brasil. Recuperado a partir de <https://www.gov.br/inpi/pt-br/academia/arquivo/arquivos-biblioteca/BARBOSAPatrciaMariadaSilva2011.pdf>
- Barbosa, P. M. S., Peralta, P. P., & Dupim, L. C. (2019). Reflexões sobre risco de confusão, associação e afinidade com vistas a aplicação do critério de especialidade à marcas contendo indicações geográficas In Vieira, A. C. P. et. al. (orgs.). (2019). *Indicações Geográficas, Signos Coletivos e Desenvolvimento Local/Regional*. (pp. 375-407). Erechim: Deviant.

- Barbosa, P. M. S., Dupim, L. C., & Peralta, P. P. (2016). Marcas e Indicações Geográficas: conflitos de registrabilidade nos 20 anos da LPI. In Locatelli, L. (Org.). (2016). *Indicações Geográficas: desafios e perspectivas nos 20 anos da Lei de Propriedade Industrial*. (pp. 157-188). Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris.
- Betioli, A. B. (2018). *Introdução ao estudo do direito: lições de propedêutica jurídica (15a ed)*. São Paulo: Saraiva.
- Beyruth, V. B. (2010). *O “significado secundário” da marca: Quando a marca fraca se torna forte. Análise do instituto à luz da legislação e doutrina estrangeira* (Dissertação de mestrado). Academia de Inovação e Propriedade Intelectual, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, Brasil. Recuperado a partir de <https://www.gov.br/inpi/pt-br/academia/arquivo/arquivos-biblioteca/BEYRUTHVivianeBarbosa2009.pdf>.
- Bezerra, M. G. F., Sartori, R., Santos, W. P. C., Amarante Segundo, G. S. (2019). Indicação Geográfica: conceitos, legislação e proposição In SANTOS, W. P. C. (org.). (2019). *Propriedade intelectual. Vol.2*. (pp. 400-428) Salvador (BA): IFBA, 2019.
- Bobbio, N. (2014). *Teoria do ordenamento jurídico (2a. ed)*. São Paulo: EDIPRO, 2014.
- Bruch, K. L., Copetti, M., Locatelli, L. & Favero, K. C. (2010). Indicações Geográficas e Outros Signos Distintivos: Aspectos Legais in: Cerdan, C., Bruch, K. L. & Silva, A. L. (org.) (2010). *Curso de propriedade intelectual & inovação no agronegócio: Módulo II, indicação geográfica* (2a. Ed). (pp. 62-97). Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Brasília: MAPA, Florianópolis: SEaD/UFSC/FAPEU.
- Bruch, K. L. & Barbosa, P. M. S. (2013). Evolução histórica e perspectivas das indicações geográficas brasileiras. In Pimentel, L. O.; Zibetti, F. W. (2013). *Eficiência energética, inovação e propriedade intelectual*. (pp.325- 354). Florianópolis: FUNJAB.
- Bruch, K. L. & Dewes, H. (2013). Fundamentos principiológicos para as indicações geográficas brasileiras. *Rev. Bras. Vitic. Enol.*, 5, 88-95.
- Bruch, K. L. & Kretschmann, A. (2014). A compreensão da indicação geográfica como um signo distintivo de origem. In: Mezzaroba, O., Feitosa, R. J. R.,; Silveira, V. O., Séllos-Knoerr, V. C., Del-Olmo, F. S., & Assafim, J. M.L. (Org.).(2014). *Propriedade intelectual - Coleção Conpedi*. Curitiba-PR: Clássica Editora.
- Bruch, K. L.; Areas, P. O., & Vieira, A. C. P. Acordos internacionais relacionados à propriedade intelectual in: Santos,W.P. C. (Org.) (2019). *PROFNIT: Conceitos e aplicações de propriedade intelectual, V. 2*. (pp. 59-208). Salvador (BA): IFBA. Recuperado a partir de http://www.profnit.org.br/wp-content/uploads/2019/11/PROFNIT-Serie-Conceitos-e-Aplica%C3%A7%C3%B5es-de-Propriedade-Intelectual-Volume-II-PDF_compressed.pdf.
- Cabral, F. F. & Mazzola, M. O Teste 360° de Confusão de Marcas (2015). *Revista EMERJ*, 18(69), 129-155, Rio de Janeiro. Recuperado a partir de em:<http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista69/Revista69_129.pdf>.

- Carrau, J. G. (2006). *Denominaciones geográficas em el derecho de la Unión Europea y de la Organización Mundial de Comercio* (Tese de Doutorado). Universitat de Valencia, Facultad de Derecho, Departamento de Derecho Mercantil “Manuel Broseta Pont”, Valencia, Espanha. Recuperado a partir de <http://roderic.uv.es/handle/10550/38557>.
- Carvalho, A. T. (2009). *Teoria geral do direito: o constructivismo lógico-semântico*. (Tese de Doutorado), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, Brasil. Recuperado a partir de <https://tede2.pucsp.br/handle/handle/8649>
- Carvalho, C. E. N. *Distintividade Marcária*. 228 fls. 2015. Dissertação (Mestrado em Direito - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo), São Paulo, : PUCSP, 2015. Recuperado a partir de <https://tede2.pucsp.br/handle/handle/6894>
- Carvalho, C. M. (2014). *O Papel da Indicação Geográfica do Camarão Produzido na Costa Negra-CE como Mecanismo Indutor de Desenvolvimento* (Dissertação de mestrado). Fundação Edson Queiroz, Universidade De Fortaleza, Fortaleza, Ceará, Brasil. Recuperado a partir de <https://uol.unifor.br/oul/ObraBdtdSiteTrazer.do?method=trazer&ns=true&obraCodigo=104948>
- Cerqueira, J. G (1946). *Tratado da Propriedade Industrial, Vol. 1*. Rio de Janeiro: Revista Forense
- Classificação Internacional de Nice (NCL (11) 2020), 1º de janeiro de 2020. Recuperado de: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/classificacao>.
- Colloda, A (2013). *A titularidade das indicações geográficas no Brasil: um estudo comparado a partir das IGs de vinhos finos e espumantes*. (Dissertação de Mestrado). Universidade de Caxias do Sul, Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil. Recuperado a partir de <https://repositorio.ucs.br/xmlui/handle/11338/903>.
- Copetti, M. (2008). *Direito de Marcas: a afinidade como exceção ao princípio da especialidade* (Dissertação de Mestrado em Direito). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Recuperado a partir de <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/91938>.
- Cunha, C. B. V. (2001). *Indicações Geográficas: regulamentação nacional e compromissos internacionais* (Dissertação de mestrado). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil. Recuperado a partir de <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2135/tde-03072012-132746/pt-br.php>.
- Dias, C. K. B. (2009). Abordagens metodológicas para o estudo de vasos gregos: a atribuição e a análise iconográfica. *Revista Eletrônica Antiguidade Clássica*, 4(2), 47-65. Recuperado a partir de <https://www.encurtador.com.br/fsCFS>.
- Diniz, M. H. *Teoria da lacuna jurídica*. São Paulo: Saraiva, 2000.

- Faggion, C. M. & Misturini, B. (2014). Toponímia e memória: nomes e lembranças na cidade. *Linha D'Água*, 27(2), 141-157. Recuperado a partir de: <http://www.periodicos.usp.br/linhadagua/article/view/83370>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (2018). *Strengthening sustainable food systems through geographical indications: An analysis of economic impacts*. Recuperado a partir de <http://www.fao.org/3/I8737EN/i8737en.pdf>.
- Faria, R. S. V. (2011). *A marca coletiva como ferramenta de diferenciação de arranjos produtivos locais – APLS* (Dissertação de mestrado). Academia da Propriedade Intelectual e Inovação, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil. Recuperado a partir de <https://www.gov.br/inpi/pt-br/atuacao-transversal/academia/biblioteca/dissertacoes/>
- Fróes, C. H. C. (2007); Marca: aquisição de distintividade e degenerescência in: JABUR, Wilson Pinheiro; SANTOS, M. J. P. (Org.). *Propriedade intelectual: sinais distintivo e tutela judicial e administrativa*. São Paulo: Saraiva.
- Gil, A. C. (2010). *Como elaborar projetos de pesquisa*. São Paulo: Atlas.
- Gonçalves, L. M. C (2003). *Direito de marcas* (2a ed). Coimbra: Almedina, 2003.
- Gonçalves, M. F. W (2007). *Propriedade Industrial e Proteção dos nomes geográficos: indicação geográfica, indicação de procedência e denominações de origem*. Curitiba: Juruá Editora.
- Gower, R. *Usos e costumes dos tempos bíblicos*. Rio de Janeiro: CPAD, 2002
- Instrução normativa nº 095/2018, de 28 de dezembro de 2018. Estabelece as condições para o registro das Indicações Geográficas. Recuperado de: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/indicacao-geografica/legislacao-indicacao-geografica-1>.
- Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. *Diário Oficial da União*. Recuperado a partir de: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm.
- Lima, T. L. M. Dantas, H. T. A., Costa, L. V. M., & Guimarães, P. B. V. (2015). A indicação geográfica como alternativa para o desenvolvimento regional: o caso das panelas de barro de Goiabeiras. *Cadernos de Prospecção*, 8(1).
- Locatelli, L. (2008). *Indicações Geográficas: a proteção jurídica sob a perspectiva do desenvolvimento econômico*. Curitiba: Juruá, 2008.
- Locatelli, L. (2007). Os signos distintivos e o mercado consumidor à luz do ordenamento jurídico brasileiro. *Revista Direitos Culturais*, 2 (2),99-112. Disponível em: <http://srvapp2s.urisan.tcche.br/seer/index.php/direitosculturais/article/view/110>. Acesso em: 08 de mai. 2020.

- Locatelli, L. & Carls, S. (2013). Indicações geográficas: o regulamento de uso e as indicações de procedência. *Revista direito e justiça: reflexões sociojurídicas*, 14(23), 243-256. Disponível em: http://srvapp2s.urisan.tche.br/seer/index.php/direito_e_justica/article/view/1532. Acesso em 02 de abr. 2020.
- Machado, A. F (2013). *O uso da marca sob a ótica da integridade* (Dissertação de mestrado). Departamento de Direito Comercial, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, São Paulo, Brasil. . Recuperado a partir de <https://teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-09062014-132140/en.php>.
- Massinelli, A. G. S (2014). Marcas: uma análise histórica e conceitual do instituto. *Revista Jus Navigandi*, 19 (4197). Recuperado a partir de <https://jus.com.br/artigos/32122>.
- Melo, R. D. (2019). Indicações geográficas e infrações concorrenciais. *DRd-Desenvolvimento Regional em debate*, 9(Ed. esp. 2), 24-48. Recuperado a partir de em:<http://www.periodicos.unc.br/index.php/drd/article/view/2274>. Acesso em: 05 de mai. 2020.
- Miranda, P. (1971). *Tratado de direito privado, parte especial, tomo XVII*. Rio de Janeiro: Editor Borsoi.
- Molina, M. S. (2017) Conflictos entre las indicaciones de origen geográfico y las marcas em el derecho argentino. *Revista chilena de derecho*, 44(1), 107-132. Recuperado a partir de em:https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-4372017000100006&script=sci_arttext&tlng=n. Acesso em 02 de fev. 2020.
- Moreira, G. R. (2018). *As indicações geográficas brasileiras e suas nomeações: uma discussão sob a perspectiva dos nomes geográficos*. (Tese de doutorado). Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil. Recuperado a partir de <https://www.gov.br/inpi/pt-br/atuacao-transversal/academia/biblioteca/dissertacoes/>
- Moro, M. C. F. (2003). *Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.
- Morgado, M. C. R (2018). *O uso da marca registrada – caducidade do registro* (Tese de doutorado). Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018. Recuperado a partir de <https://www.gov.br/inpi/pt-br/atuacao-transversal/academia/biblioteca/teses/>.
- Nascimento, J. S., Nunes, G. S., & Bandeira, M. G. A. A importância de uma indicação geográfica no desenvolvimento do turismo de uma região. *Revista GEINTEC-Gestão, Inovação e Tecnologias*, 2(4), 365-377, 2012. Recuperado a partir de <http://revistageintec.net/index.php/revista/article/view/54>.
- Pierce, C. S. (2005). *Semiótica*. São Paulo: Perspectiva.
- Oliveira, G. C. N. (2007). As Resoluções 122 e 123 do INPI e a Violação ao Princípio da Especialidade. *Anais*. CONPEDI - Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-graduação, Belo

- Horizonte, XVI Congresso Nacional - Belo Horizonte. Recuperado a partir de : http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/bh/giselle_christina_neves_de_oliveira.pdf.
- Oliveira Neto, G. H. (2007). *Manual de direito das marcas: aquisição da propriedade, posse, direito de precedência ao registro e proteção contra a fraude e a concorrência desleal*. São Paulo: Editora Pillares, 2007.
- Ramacciotti, Elena (2015). *Marchi e Indicazioni geografiche: rapporti e conflitti* (Dissertação de mestrado). Università Degli Studi del Parma, Parma, Itália. Recuperado a partir de <https://www.studiotorta.com/wp-content/uploads/2018/05/2015-elena-ramacciotti-marchi-e-indicazioni-geografiche.pdf>
- Rocha Filho, S. A. (2017). *Indicações Geográficas: a proteção do patrimônio cultural na sua diversidade*. São Paulo: Almedina.
- Relatório Anual do INPI, 2018. Recuperado a partir de <https://www.gov.br/inpi/pt-br/composicao/estatisticas/RelatoriodeAtividades2018.pdf>.
- Resolução INPI/PR nº 249/2019, 09 de setembro de 2019. Institui a 3ª Edição do Manual de Marcas. Recuperado a partir de <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>.
- Salgado, J. C. (2005). *Analogia*. *Revista Brasileira de Estudos Políticos*, 91(45), 45-76. Recuperado a partir de <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/rbep91&div=6&id=&page=> .
- Santaella, L. *O que é semiótica*. São Paulo: Editora Brasilense, 2012.
- Schmidt, L. D. (2013). *A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância*(1a ed). São Paulo: Saraiva, Edições Kindle.
- Schmidt, L. D. (2007). Princípios Aplicáveis aos sinais distintivos In Jabur, W. P., Santos, M. J. P. (Orgs.). (2007). *Propriedade intelectual: sinais distintivo e tutela judicial e administrativa*. São Paulo: Saraiva.
- Spiegeler, A. M. M (2016). Colisión de derechos entre indicaciones geográficas y marcas: algunas consideraciones para resolverlos. *Revista Auctoritas Prudentium*, 8(15), p. 93-125. Recuperado a partir de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6088232>.
- Strasburg Júnior, C. E. (2013). *Da importância das indicações geográficas no atual contexto da empresa agrária*. (Dissertação de mestrado). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, São Paulo, Brasil. Recuperado a partir de <https://teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-09112015-115413/en.php>.
- Tavares, M. L. C (2007). Marca notoriamente conhecida: espectro de proteção legal. *Revista da Escola da Magistratura Regional Federal*. Rio de Janeiro: EMARF - TRF 2ª Região. Recuperado a partir de em <http://www.encurtador.com.br/lyHI9>. Acesso em: 23 de jan. 2020.

União Europeia (2017). Tribunal de Justiça da União Europeia. Processo nº T-510/15. Marca da União Europeia — Processo de declaração de nulidade — Marca nominativa da União Europeia TOSCORO — Indicação geográfica protegida anterior ‘Toscana’ — Motivo absoluto de recusa — Artigo 142.º do Regulamento (CE) n.º 40/94 — Artigos 13.º e 14.º do Regulamento (CEE) n.º 2081/92 — Declaração de nulidade parcial. Relator: Tomljenović Marcoulli Kornezov; Órgão: Sétima Secção; data de julgamento: 2 de fevereiro de 2017.

União Europeia (2015). Tribunal de Justiça da União Europeia. Processo nº T-659/14 Marca comunitária - Processo de declaração de nulidade - Marca nominativa comunitária PORT CHARLOTTE - Denominações de origem anteriores ‘porto’ e ‘port’ — Motivos de nulidade — Artigos 52.º, n.º 1, alínea a), e 53.º, n.º 1, alínea c), e n.º 2, alínea d), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Artigo 7.º, n.º 1, alíneas c) e g), e n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009 — Artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009 — Artigo 118.º-M, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 491/2009. Relator: Prek Labucka Kreuzschitz; Órgão: Quarta Secção; data de julgamento: 18 de novembro de 2015.

Urrutia, N. (coord.). (2019). *Libro comentado sobre decisiones entre Indicaciones Geográficas vs. Marcas*. ASIPI. Recuperado a partir de em <https://asipi.org/biblioteca/download/libro-comentado-sobre-decisiones-entre-marcas-vs-ind-geograficas/>.

Uzcátegui, A. (2004). A marca de certificação e suas particularidades. *Revista da ABPI*, (68), 7-23. Recuperado a partir de http://www.cjp.ula.ve/gpi/documentos/marcas_certificacion.pdf.

Viagem, S. A. M. (2018). Função distintiva da marca: alargamento ou redução do seu significado?. *Revista Electrónica de Direito - RED*, 17(3), 189-206. Recuperado a partir de https://cije.up.pt/client/files/0000000001/8_604.pdf.

Souza, B. C. P. (2014). *Os Nomes Geográficos de Petrópolis/RJ e a Imigração Alemã: memória e identidade* (Dissertação de Mestrado). Universidade Federal do Rio de Janeiro, Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza, Instituto de Geociências, Programa de Pós-Graduação em Geografia, Rio de Janeiro, Brasil.

Zamariano, M. (2012). Reflexões sobre a questão do nome próprio na toponímia. *Cadernos de Letras da UFF*. 22(45), 351-372. Recuperado a partir de <http://www.cadernosdeletras.uff.br/index.php/cadernosdeletras/article/view/477>

Zampieri, V. (2016). *Diluição de Marcas: a desvalorização e o enfraquecimento distintivo das marcas notórias* (Monografia de Bacharelado), Universidade Federal da Paraná, Curitiba, Paraná, Brasil. Recuperado a partir de <https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/46234>.

Zebulum, J. C. (2007). Introdução às Marcas. *Revista da Escola da Magistratura Regional Federal*. Rio de Janeiro: EMARF - TRF 2ª Região. Recuperado a partir de <http://www.encurtador.com.br/lyHI9>.

**APÊNDICE E – COMPARAÇÃO ENTRE DENOMINAÇÃO DE ORIGEM POSTERIOR E MARCA REGISTRADA
ANTERIOR**

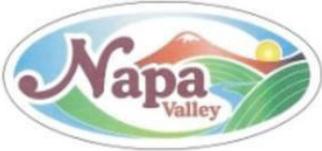
(Levantamento realizado em 03/03/2020)

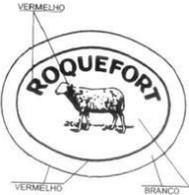
IG	MARCAS			
<p align="center">Região dos Vinhos Verde</p> <p>Número: IG970002 Produto/Serviço: Vinho Data: 10/08/1999 Tipo: DO</p>	<p align="center">Não foi encontrado resultados de marca registrada com a expressão “Vinho Verde” anteriores a data de 10/08/1999.</p>			
<p align="center">COGNAC</p> <p>Número: IG980001 Produto/Serviço: Destilado Vinico Data: 11/04/2000 Tipo: DO</p>	<p align="center">  Número: 002603381 Produto/Serviço: Bebida Alcólica Prioridade: 06/08/1935 </p>	<p align="center"> PALHINHA O COGNAC DAS MULTIDOES  Número: 002603381 Produto/Serviço: Bebida não Alcólica Prioridade: 06/08/1935 </p>	<p align="center"> BRAS ARME HENNESSY COGNAC  Número: 740072200 Produto/Serviço: Bebidas Alcólica Prioridade: 19/04/1974 </p>	<p align="center">COGNAC</p> <p>Número: 812144945 Produto/Serviço: Roupas e Acessórios Prioridade: 26/08/1985</p>

 <p>Número: IG200101 Produto/Serviço: Vinho Data: 21/10/2010 Tipo: DO</p>	<p>Não foi encontrado resultados de marca registrada com a expressão “Franciacorta” anteriores a data de 21/10/2010.</p>
<p>San Daniele</p> <p>Número: IG200101 Produto/Serviço: Presunto Data: 07/04/2009 Tipo: DO</p>	<p>Não foi encontrado resultados de marca registrada com a expressão “San Daniele” anteriores a data de 07/04/2009.</p>
 <p>Número: IG200907 Produto/Serviço: Camarões Marinhos Data: 16/08/2011</p>	<p>Não foi encontrado resultados de marca registrada com a expressão “Costa Negra” anteriores a data de 16/08/2011.</p>

Tipo: DO				
<p>Porto</p> <p>Número: IG201013 Produto/Serviço: Vinho Data: 17/04/2012 Tipo: DO</p>	 <p>PORTO</p> <p>Número: 827136234 Produto/Serviço: dedetização Prioridade: 20/12/2004</p>	<p>Porto</p> <p>Número: 830018115 Produto/Serviço: Fungicida Prioridade: 26/09/2008</p>	<p>PORTO +</p> <p>Número: 902736345 Produto/Serviço: Empréstimos Prioridade: 30/06/2010</p>	 <p>PORTO</p> <p>Número 902789724 Produto/Serviço: Vestuário Prioridade: 20/07/2010</p>
 <p>Litoral Norte Gaúcho DENOMINAÇÃO DE ORIGEM</p> <p>Número: IG200801 Produto/Serviço: Arroz Data: 24/08/2010 Tipo: DO</p>	<p>Transportadora Norte Gaúcho</p> <p>Número: 900816350 Produto/Serviço: Transporte Prioridade: 26/06/2008</p>			
<p>PEDRA CARIJÓ</p>  <p>REGIÃO PEDRA CARIJÓ RIO DE JANEIRO</p> <p>DENOMINAÇÃO DE ORIGEM</p> <p>Número: IG200801 Produto/Serviço: Arroz Data: 24/08/2010 Tipo: DO</p>	<p>CARIJÓ</p> <p>Número: 817565272 Produto/Serviço: Erva para infusão Prioridade: 30/09/1993</p>	<p>CARIJÓ</p> <p>Número: 821585975 Produto/Serviço: Serviço de caráter desportivo Prioridade: 07/04/1999</p>	 <p><i>Carijó</i></p> <p>Número: 828303274 Produto/Serviço: Animais vivo Prioridade: 24/04/2006</p>	<p>CARIJÓ</p> <p>Número: 900792965 Produto/Serviço: Publicações de imprensa Prioridade: 12/03/2008</p>

 <p>Número: IG201005 Produto/Serviço: Gnaisse Data: 22/05/2012 Tipo: DO</p>	<p>Não foi encontrado resultados de marca registrada com a expressão “Pedra Madeira” anteriores a data de 22/05/2012.</p>
 <p>Número: IG201006 Produto/Serviço: Gnaisse Data: 22/05/2012 Tipo: DO</p>	<p>Não foi encontrado resultados de marca registrada com a expressão “Pedra Cinza” anteriores a data de 22/05/2012.</p>
 <p>Número: IG201101 Produto/Serviço: Própolis vermelha</p>	<p>Não foi encontrado resultado de marca registrada com a expressão “Maguezais de Alagoas” anteriores a data de 17/07/2012.</p>

<p>Data: 17/07/2012 Tipo: DO</p>				
<p>NAPA VALLEY Número: IG201106 Produto/Serviço: Vinho Data: 11/09/2012 Tipo: DO</p>	<p>1999 WILLIAM HILL WINERY NAPA VALLEY CHARDONNAY ALCOHOL 13.5% BY VOLUME</p>  <p>Número: 823588734 Produto/Serviço: vinho Prioridade: 21/02/2001</p>	 <p>Número: 900834617 Produto/Serviço: Peixe enlatado (...) Prioridade: 03/04/2008</p>	 <p>Número: 900834650 Produto/Serviço: Cereais Prioridade: 03/04/2008</p>	 <p>Número: 900834692 Produto/Serviço: Bebidas não alcoólica Prioridade: 03/04/2008</p>
<p>VALE DOS VINHEDOS Número: IG201008 Produto/Serviço: Vinho e Espumantes Data: 25/09/2012 Tipo: DO</p>	<p>Não foi encontrado resultados de marca registrada com a expressão “Vale dos Vinhedos” anteriores a data de 25/09/2012.</p>			
<p>CHAMPAGNE Número: IG201102 Produto/Serviço: Vinho espumante Data: 11/12/2012 Tipo: DO</p>	<p>Foram encontradas 36 marcas registradas anteriores a DO, contendo a expressão “Champagne”, para diversas classes, tais como: perfumes, bebidas alcoólicas, vinhos, serviços de comunicação, cristais, banda musical, apresentação de espetáculo, pedras preciosas, bolos, comércio de sapatos, vestuários, entre outros. São elas: CHAMPAGNE (Classe 03 : 20); CHAMPAGNE LAURENT PERRIER GRAND SIECLE (NCL(8) 33); CHAMPAGNE PRIVATE CUVÉE KRUG (NCL(8) 33); CHAMPAGNE (Classe 19 : 20); HAMPAGNE MOET & CHANDON (Classe 35 : 10); CHAMPAGNE (Classe 38 : 10); CHAMPAGNE DE GRÉVILLE BRUT (Classe 35 : 10); GUARANA CHAMPAGNE ANTARCTICA (NCL(8) 32); COMTES DE CHAMPAGNE TAITTINGER SIGILL TEOBALDI COMITIS (Classe 35 : 10); GUARANÁ CHAMPAGNE ANTARCTICA (Classe 35 : 10); CHAMPAGNE ESPUMA DE PRATA (Classe 35 : 10); CHAMPAGNE PETERLONGO (Classe 35 : 10); CRISTAL CHAMPAGNE R LOUIS ROEDERER CRISTAL R MAISON FON (Classe 35 : 10); FLEUR DE CHAMPAGNE (NCL(8) 33); CHAMPAGNE PRESENTES (NCL(7) 21); GUARANÁ CHAMPAGNE (Classe 35 : 10); COMTES DE CHAMPAGNE (NCL(7) 33); MUSICAL CHAMPAGNE (NCL(7) 41);</p>			

	<p>CHAMPAGNE KRUG GRANDE CUVÉE (NCL(7) 33); BRUT PREMIER LOUIS ROEDERER CHAMPAGNE BRUT REIMS (NCL(8) 33); LA DEMOISELLE DE CHAMPAGNE BRUT VRANKEN (NCL(8) 33); COMTES DE CHAMPAGNE (NCL(8) 33); RÉMY MARTIN FINE CHAMPAGNE COGNAC V.S.O.P. VSOP (NCL(8) 33); POMMERY CHAMPAGNE POP POMMERY (NCL(8) 33); PERRIER-JOUËT CHAMPAGNE PERRIER-JOUËT GRAND BRUT BR (NCL(9) 33); ROSE CHAMPAGNE (NCL(9) 25); ROSE CHAMPAGNE (NCL(9) 35); CHAMPAGNE CHÂTEAU DE BLIGNY (NCL(9) 33); COMTES DE CHAMPAGNE (NCL(9) 33); MC CHAMPAGNE GOLDEN TONE MARCELLO CAMPOS (NCL(9) 14); CHAMPAGNE (NCL(10) 01);</p>	
<p>ROQUEFORT</p> <p>Número: IG200102 Produto/Serviço: Queijo Data: 28/05/2013 Tipo: DO</p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p>Número: 002523248 Produto/Serviço: Queijo Prioridade: 06/01/1944</p>	
<div style="text-align: center;">  </div> <p>Número: IG201011 Produto/Serviço: café Data: 31/12/2013 Tipo: DO</p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p>Número: 905595963 Produto/Serviço: Comércio de Semente e plantas Prioridade: 28/11/2012</p>	<p>CTAACM - Centro Tecnológico, Agrícola e Ambiental do Cerrado Mineiro</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Número: 905978838 Produto/Serviço: Pesquisa no campo de proteção ambiental Prioridade: 14/03/2013</p>



Número: BR412013000002-0
Produto/Serviço: Mel de Abelha
Data: 01/09/2015
Tipo: DO

Não foi encontrado resultados de marca registrada com a expressão “Ortigueira” anteriores a data de 01/09/2015.



Número: BR412013000005-4
Produto/Serviço: Própolis Verde
Data: 06/09/2016
Tipo: DO

Foram encontrados 198 registros de marcas com a expressão “Minas Gerais” anteriores a data de 06/09/2016.

 <p>Número: BR412016000003-6 Produto/Serviço: Banana Data: 28/08/2018 Tipo: DO</p>	<p>CORUPA</p> <p>Número: 820289680 Produto/Serviço: Odontologia Prioridade: 17/10/1997</p>	<p>BISCOITOS CASEIROS CORUPÁ</p> <p>Número: 824019490 Produto/Serviço: Produto alimentício Prioridade: 06/09/2001</p>	 <p>Número: 909996776 Produto/Serviço: Agência para Informação de Produto Prioridade: 16/09/2015</p>	 <p>Número: 915048612 Produto/Serviço: Odontologia Prioridade: 18/07/2018</p>
<p>TEQUILA</p> <p>Número: IG200802 Produto/Serviço: Destilado de agave tequilana weber de variedade azul Data: 12/02/2019 Tipo: DO</p>	<p>Foram encontradas 28 marcas registradas e em vigor contendo a expressão “tequila”, para várias classes, tais como: banda musical; comércio de bebida alcoólica; apresentação de espetáculo; serviço de bar; desodorantes; bebidas alcoólica; lanchonete; entre outros. São elas: TEQUILA JOSE CUERVO ESPECIAL ORO (NCL(8) 32); TEQUILA JOSE CUERVO ESPECIAL ORO (NCL(8) 33); TEQUILA JEANS (NCL(7) 35); TEQUILA (NCL(7) 35); TEQUILA BABY (NCL(7) 41); GENERAL TEQUILA (NCL(8) 41); D DELEÓN TEQUILA (NCL(9) 33); CONSEJO REGULADOR DEL TEQUILA (NCL(9) 33); CAFÉ TEQUILA (NCL(9) 43); SAN JOSE DEL REFUGIO TEQUILA HERRADURA ORIGINAL 100% DE AGAVE FROM THE VILLAGE OF AMATITAN, JAL. ESTATE BOTTLED EST. 1870 (NCL(9) 33); LOS 3 AMIGOS TACO, TEQUILA & ROCK (NCL(9) 43); VIOLETA TEQUILA (NCL(9) 35); TACO TEQUILA (NCL(10) 43); MILLA TEQUILA (NCL(10) 41); TEQUI LOKA APERITIVO DE TEQUILA PREMIUM (NCL(10) 35); TEQUI LOKA APERITIVO DE TEQUILA PREMIUM (NCL(10) 33); JACK TEQUILA (NCL(10) 43); JACK TEQUILA (NCL(10) 41); BLACK TEQUILA (NCL(10) 43); TEQUILA EARTH (NCL(10) 35); JOSE CUERVO ESPECIAL FABRICA LA ROJENA TEQUILA (NCL(10) 33); SILVER TEQUILA RESERVA 1800 (NCL(10) 33); TEQUILA RESERVA 1800 REPOSADO (NCL(10) 33); TEQUILA RESERVA 1800 AÑEJO (NCL(10) 33); TEQUILA (NCL(11) 03); JOE TEQUILA (NCL(11) 43); JONY TEQUILA (NCL(11) 41); JACK TEQUILA (NCL(11) 35) e BANDA TEQUILA (NCL(11) 41).</p>			

CAMPOS DE CIMA DA
SERRA

Número: BR412017000006-3
Produto/Serviço: Queijo Artesanal
Serrano Data: 03/03/2020
Tipo: DO



Número: 910243387
Produto/Serviço: Empresa de viagens
Prioridade: 09/11/201

APÊNDICE F – COMPARAÇÃO ENTRE DENOMINAÇÃO DE ORIGEM ANTERIOR E MARCA REGISTRADA POSTERIOR

(Levantamento realizado em 03/03/2020)

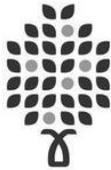
IG	MARCA
<p>Região dos Vinhos Verde</p> <p>Número: IG970002 Produto/Serviço: Vinho Data: 10/08/1999 Tipo: DO</p>	<p>Não foi encontrado resultados de marca registrada com a expressão “Vinho Verde” posterior a data de 10/08/1999.</p>
<p>COGNAC</p> <p>Número: IG980001 Produto/Serviço: Destilado Vinico Data: 11/04/2000 Tipo: DO</p>	<p>RÉMY MARTIN FINE CHAMPAGNE COGNAC V.S.O.P. VSOP</p>  <p>Registro: 904176266 Produto: Vinho Prioridade: 01/03/2005</p>

 <p>Número: IG200101 Produto/Serviço: Vinho Data: 21/10/2010 Tipo: DO</p>	<p>Não foi encontrado resultados de marca registrada com a expressão “Franciacorta” posterior a data de 21/10/2010.</p>
<p>SAN DANIELE</p> <p>Número: IG980003 Produto/Serviço: Coxas de suínos frescas, presunto defumado e cru Denominação de Origem Data: 11/04/2000 Tipo: DO</p>	<p>SAN DANIELLE</p> <p>Registro: 830937544 Produto: Comercialização de leite e laticínios. Prioridade: 01/03/2005</p>
 <p>Número: IG200801 Produto/Serviço: Arroz Data: 24/08/2010 Tipo: DO</p>	 <p>Registro: 910025460 Produto: Entretenimento Prioridade: 22/09/2015</p>

 <p>Número: IG200907 Produto/Serviço: Camarões Marinhos Data: 16/08/2011 Tipo: DO</p>	<p>COSTA NEGRA</p> <p>Registro: 904176266 Produto: Café Prioridade: 21/10/2011</p>	 <p>Registro: 906232694 Produto: Vinho Prioridade: 13/05/2013</p>
<p>Porto</p> <p>Número: IG201013 Produto/Serviço: Vinho Data: 17/04/2012 Tipo: DO</p>	<p>Foram encontrados masi de 1000 registrados de marcas com a expressão “Porto”, para diversas classes, posteriores a data de 17/04/2012.</p>	
 <p>Número: IG200801 Produto/Serviço: Arroz Data: 24/08/2010 Tipo: DO</p>	<p>Foram encontrados diversos 13 de marcas registradas com a expressão “CARIJÓ”, para diversas classes, posteriores a data de 24/08/2010. São elas ESPETINHOS CARIJÓ (NCL(9) 35 e NCL(9) 43); AGRO CARIJÓS (NCL(10) 35); ERVA MATE CARIJO (NCL(10) 35); ÓPTICA CARIJÓS (NCL(10) 35); CARIJÓ EMPÓRIO E CERVEJARIA ARTESANAL (NCL(10) 32); POLO COMERCIAL CARIJÓS (NCL(10) 35); AVES CARIJÓ (NCL(10) 40); CARIJÓ MARAVALHA (NCL(11) 22); CARIJÓ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (NCL(11) 35); AUTO ELÉTRICA E BATERIAS CARIJOS (NCL(11) 37); GRANJA CARIJÓ (NCL(11) 29).</p>	

 <p>Número: IG201005 Produto/Serviço: Gnaisse Data: 22/05/2012 Tipo: DO</p>	 <p>Registro: 910999252 Produto: mesas, cadeiras (...) Prioridade: 06/05/2016</p>
 <p>Número: IG201006 Produto/Serviço: Gnaisse Data: 22/05/2012 Tipo: DO</p>	 <p>Registro: 905495217 Produto: mineração Prioridade: 01/11/2012</p>
 <p>Número: IG201101</p>	<p>Não foi encontrado resultados de marca registrada com a expressão “Manguezaís de Alagoas” posterior a data de 17/07/2012.</p>

Produto/Serviço: Própolis vermelha Data: 17/07/2012 Tipo: DO	
NAPA VALLEY Número: IG201106 Produto/Serviço: Vinho Data: 11/09/2012 Tipo: DO	Não foi encontrado resultados de marca registrada com a expressão “NAPA VALLEY” posterior a data de 11/09/2012.
VALE DOS VINHEDOS Número: IG201008 Produto/Serviço: Vinho e Espumantes Data: 25/09/2012 Tipo: DO	Foram registradas 11 marcas, no ano de 2019, com a parte nominativa “Vale dos Vinhedos”, pelo mesmo requerente da DO. As marcas são para diversos seguimentos: cutelaria, óculos para esporte, vestuário, assessoria, serviço de transporte para turista, pesquisa no campo de proteção ambiental, casas para turistas, serviço de acomodação, representação e defesa de caráter social. As referidas marcas estão registradas nas seguintes classes: NCL(11) 08; NCL(11) 09; NCL(11) 21; NCL(11) 25; NCL(11) 35, NCL(11) 36, NCL(11) 39, NCL(11) 41, NCL(11) 42, NCL(11) 43 e NCL(11) 45
Champagne Número: IG201102 Produto/Serviço: Vinho Espumantes Data: 11/12/2012 Tipo: DO	Foram encontradas 6 marcas registradas posteriores a DO, contendo a expressão “Champagne”, para as seguintes classes: organização de festas; confeitos, balas e doces; comércio de bijuterias; assessorias para banho; e comércio de vestuário. As marcas são: ROSA CHAMPAGNE (NCL(10) 35); DECA CHAMPAGNE NCL(10) 11; DECA D.COAT CHAMPAGNE (NCL(10) 11); MORANGO COM CHAMPAGNE BIJOUX (NCL(10) 35); CHAMPAGNE BEARS (NCL(11) 30); MODA & CHAMPAGNE (NCL(11) 41).
ROQUEFORT Número: IG200102 Produto/Serviço: Queijo Data: 28/05/2013 Tipo: DO	Não foi encontrado resultados de marca registrada com a expressão “ROQUEFORT” posterior a data de 28/05/2013.

	
<p>Número: IG201011 Produto/Serviço: café Data: 31/12/2013 Tipo: DO</p>	<p>Registro: 909490716 Produto: organização de eventos para fins culturais ou educativos. Prioridade: 08/06/2015</p>
	<p>Não foi encontrado resultados de marca registrada com a expressão “Ortigueira” posterior a data de 01/09/2015.</p>
<p>Número: BR412013000002-0 Produto/Serviço: Mel de Abelha Data: 01/09/2015 Tipo: DO</p>	<p>Foram encontrados 44 registros de marcas como a expressão “Minas Gerais” em diversas classes. São elas: MINAS GERAIS AUDIOVISUAL EXPO (NCL(10) 35); PEDALINAS DA SERRA MINAS GERAIS BRASIL (NCL(10) 25); CRI - MG CENTRAL ELETRÔNICA DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS (NCL(10) 42); CORI - MG COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO DE MINAS GERAIS (NCL(10) 35); MINAS GERAIS BUSINESS GUIDE (NCL(10) 09); MINAS GERAIS BUSINESS GUIDE (NCL(10) 16); MINAS GERAIS BUSINESS GUIDE (NCL(10) 41); VOE MINAS GERAIS (NCL(10) 39); PROJETO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL DE MINAS GERAIS MODAL AÉREO (NCL(10) 39); CODEMIG COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS (NCL(10) 35); CODEMIG COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS (NCL(10) 36); CODEMIG COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS (NCL(10) 06); CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO ESTADO DE MINAS GERAIS (NCL(10) 45); IMPLAMIG IMPLANTES ODONTOLÓGICOS DE MINAS</p>
	

<p>Número: BR412013000005-4 Produto/Serviço: Própolis Verde Data: 06/09/2016 Tipo: DO</p>	<p>GERAIS (NCL(10) 44); CONGREGAÇÃO CRISTÃ EM MINAS GERAIS (NCL(10) 45); INFORMATIVO MAI DE ENSINO DO ESTADO DE MINAS GERAIS (NCL(11) 16); SUMMUS ? SOCIEDADE PSICANALISTA SUMMUS DE MINAS GERAIS (NCL(11) 41); GRANDE HOTEL MINAS GERAIS (NCL(11) 43); CAFÉ DO CERRADO MINAS GERAIS BRASIL (NCL(11) 40); FLIMINAS FESTA LITERÁRIA DE MINAS GERAIS (NCL(11) 41); CONCURSO DE QUALIDADE DOS CAFÉS DE MINAS GERAIS (NCL(11) 41); NEOGRAPHENE UMA EMPRESA DE MINAS GERAIS (NCL(11) 01); NEOGRAPHENE UMA EMPRESA DE MINAS GERAIS (NCL(11) 01); NEOGRAPHENE UMA EMPRESA DE MINAS GERAIS (NCL(11) 42); NEOGRAPHENE UMA EMPRESA DE MINAS GERAIS (NCL(11) 42); CEROM - CENTRO DE RÁDIO-ONCOLOGIA DE MINAS GERAIS (NCL(11) 44); FAZENDA ALEGRIA MINAS GERAIS BRASIL 1986 (NCL(11) 40); FAZENDA ALEGRIA MINAS GERAIS BRASIL 1986 (NCL(11) 44); COOPANEST-MG COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DE MINAS GERAIS (NCL(11) 41); ABEMG ASSOCIAÇÃO DE BANCOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS (NCL(11) 35); SINCREFI SINDICATO DAS SOCIEDADES DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS (NCL(11) 35); SINCREFI SINDICATO DAS SOCIEDADES DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS (NCL(11) 35); SINBANCOS SINDICATO DOS BANCOS DE MINAS GERAIS, GOIÁS, DISTRITO FEDERAL E TOCANTINS (NCL(11) 35); MADE IN MINAS GERAIS (NCL(11) 35); W.ALEGRIA BURGER ESTD. MINAS GERAIS - BRASIL 1986 (NCL(11) 43); MG MINAS GERAIS (NCL(11) 40); GRANDE ORIENTE DO BRASIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (NCL(11) 41);); GRANDE ORIENTE DO BRASIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (NCL(11) 41); MAX MINAS GERAIS AUDIOVISUAL EXPO (NCL(11) 35); MUSA DE MINAS GERAIS (NCL(11) 41); VIAJA MINAS GERAIS (NCL(11) 39); HOSPITAL DE OLHOS SUL DE MINAS GERAIS (NCL(11) 44); LEVANTE VIII MC MINAS GERAIS (NCL(11) 41); FLORAIS DE MINAS GERAIS (NCL(11) 16).</p>		
 <p>Número: BR412016000003-6 Produto/Serviço: Banana Data: 28/08/2018 Tipo: DO</p>	<p>METALÚRGICA FERRO SUL CORUPÁ-SC</p>  <p>Metalúrgica Ferro Sul <small>CORUPÁ - SC</small></p> <p>Registro: 917654048 Produto: Fundação de metal e outros. Prioridade: 04/07/2019</p>	<p>METALÚRGICA FERRO SUL CORUPÁ-SC</p>  <p>Metalúrgica Ferro Sul <small>CORUPÁ - SC</small></p> <p>Registro: 917654196 Produto: Armazenagem de mercadoria Prioridade: 04/07/2019</p>	<p>CORUPA</p> <p>Registro: 918245273 Produto: Aventais, chapéus e outros Prioridade: 18/09/2019</p>
<p>TEQUILA</p> <p>Número: IG200802 Produto/Serviço: Destilado de agave tequilana weber de variedade azul Data: 12/02/2019</p>	<p>Não foi encontrado resultados de marca registrada com a expressão “TEQUILA” posterior a data de 12/02/2019</p>		

Tipo: DO	
CAMPOS DE CIMA DA SERRA Número:BR412017000006-3 Produto/Serviço: Queijo Artesanal Serrano Data: 03/03/2020 Tipo: DO	Não foi encontrado resultados de marca registrada com a expressão “Campos de Cima da Serra” posterior a data de 03/03/2020.

APÊNDICE G – PEDIDOS PENDENTES DE REGISTRO DE IG

(Levantamento realizado em 03/03/2020)

NÚMERO	NOMENCLATURA	DEPÓSITO	ESPÉCIE	PAÍS	PRODUTO
IG970001	Parma	22/08/1997	DO	Itália	Presunto
IG200001	Padana (DO Grana Padano)	10/02/200	DO	Itália	Queijos
IG20020	Solingen	25/04/2002	IP	Alemanha	Artigos de Cutelaria
IG200601	Chianti Classico	22/03/2006	DO	Itália	Vinhos
IG200804	Conegliano	18/11/2008	DO	Itália	Prosecco di Conegliano Valdobbiadene
IG200905	Douro	20/11/2009	DO	Portugal	Vinho
IG200910	Barbaresco	24/12/2009	DO	Itália	Vinhos
IG200911	Barolo	24/12/2009	DO	Itália	Vinhos
BR412012000007-8	Scotch Whisky	30/08/2012	DO	Granbetanha	Uíesque
BR412012000009-4	Rioja	16/11/2012	DO	Espanha	Vinho
BR412014000008-1	Aveiro	12/09/201	DO	Portugal	Doces
BR412016000001-0	Mantiqueira de Minas	05/05/2016	DO	Brasil	Café
BR402016000004-4	Gorgonzola	01/11/2016	DO	Itália	Queijo
BR412016000005-2	Terra Indígena Andirá-Marau	20/10/2016	DO	Brasil	guaraná nativo
BR402017000002-4	Emilia	08/03/2017	IP	Itália	Vinhos
BR402017000004-0	Abacaxi de Novo	02/05/2017	IP	Brasil	Abacaxi

	Remanso				
BR412017000007-1	Campana	15/09/2017	DO	Itália	Muçarela de Búfalo
BR402017000009-1	Campanha Gaúcha	14/12/2017	IP	Brasil	Vinhos
BR402018000001-9	Bordado de Caicó	25/06/2018	IP	Brasil	Bordado
BR402018000002-7	Matas de Minas	05/07/2018	IP	Brasil	Café
BR412018000003-1	Baía da Ilha Grande	26/07/2018	DO	Brasil	Vieiras
BR402018000004-3	Gramado	26/07/201	IP	Brasil	Chocolate Artesanal
BR412018050005-0	Região Pedra São Thomé	01/10/2018	DO	Brasil	Quartzitos
R402018050006-2	Porto Ferreira	29/11/2018	IP	Brasil	Cerâmica artística
BR402018050007-0	Marajó	29/12/2018	IP	Brasil	Queijo
BR402019000001-1	Bragança	05/01/2019	IP	Brasil	Farinha
BR412019000002-6	Quinoa Real del Altiplano Sur de Bolívia	01/02/2019	DO	Bolívia	Quinoa
BR402019000004-6	Algodão de Mato Grosso	26/02/2019	IP	Brasil	Algodão
BR412019000005-0	Caparaó	25/03/2019	DO	Brasil	Café
BR412019000006-9	Planalto Norte Catarinense	26/04/2019	DO	Brasil	Erva-mate
BR412019000008-5	Irish Whiskey	22/07/2019	DO	Irlanda	Uísque
BR402019000009-7	Antonina	03/09/201	IP	Brasil	Bala de banana
BR412019000010-7	Valpolicella	11/09/2019	DO	Itália	Vinho
BR412019000012-3	Valpolicella Ripasso	11/09/2019	DO	Itália	Vinho
BR412019000011-5	Amarone della Valpolicella	11/09/2019	DO	Itália	Vinho
BR402019000013-5	Campo das Vertentes	14/11/2019	IP	Brasil	Grão de Café
BR402019000014-3	Espírito Santo	04/12/20	IP	Brasil	Pimenta

BR402019000015-1	Norte do Espírito Santo	05/12/2019	IP	Brasil	Pimenta-do-reino
BR412019000016-6	Noroeste do Espírito Santo	05/12/2019	DO	Brasil	Granito
BR412019000017-4	Montanhas do Espírito Santo	06/12/2019	DO	Brasil	Café
BR412019000018-2	Mel de Aroeira do Norte de Minas	30/12/2019	DO	Brasil	Mel de Aroeira
BR402020000002-7	Espírito Santo	30/01/2020	IP	Brasil	Café
BR402020000003-5	Jaguaruana	14/02/2020	IP	Brasil	Rede

APÊNDICE H – PEDIDOS DE IG INDEFERIDOS OU ARQUIVADOS

(Até 03/03/2020)

NÚMERO	NOMENCLATURA	DEPÓSITO	ESPÉCIE	PAÍS	PRODUTO
IG980002	Cerrado	20/05/1998	DO	Brasil	Café
IG200202	Asti	19/06/2002	DO	Itália	Vinhos
IG200203	Terras Altas	12/09/2002	IP	Brasil	Café
IG200204	Alto Paraíso	12/09/2002	IP	Brasil	Café
IG200401	Água Mineral Natural Terra Alta	05/01/2004	IP	Brasil	Serviços auxiliares ao comercio de águas minerais e gasosas engarrafadas
IG200402	Água Mineral Natural Terra Alta	05/01/2004	IP	Brasil	Águas minerais e gasosas.
IG200403	Região do Seridó do Estado da Paraíba	01/07/2004	DO	Brasil	Algodão colorido
IG200404	Santa Rita do Sapucai - O Vale da Eletrônica	20/12/2004	IP	Brasil	Equipamentos eletrônicos e de telecomunicação
IG200405	Região do Município de Serra Negra do Estado de São Paulo	28/12/2004	IP	Brasil	Extração/Exploração de Água Mineral, comércio e industria de malhas, artesanato, hoteleira, balneário e turismo
IG200906	Porto	20/11/200	IP	Portugal	Vinho generoso (vinho licoros)
BR402012000010-1	Mogiana de Pinhal	27/12/2012	IP	Brasil	Café

BR412012000011-6	Vale Minério de Ferro S11D	28/12/2012	DO	Brasil	Minério de Ferro
BR402013000003-1	Região Seridó	04/06/2013	IP	Brasil	Bordados do Seridó
BR402014000003-4	Extremo Norte Capixaba	03/07/2014	IP	Brasil	Carne de sol
BR402015000004-5	Antonina	27/10/2015	IP	Brasil	Bala de banana
BR402015000005-3	Litoral do Paraná	27/10/2015	IP	Brasil	Serviço Gastronômico do Barreado
BR402015000006-1	Morretes	27/10/2015	IP	Brasil	Cachaça e Aguardente de Cana
BR402015000007-0	Litoral do Paraná	27/10/2015	IP	Brasil	Farinha de Mandioca
BR402016000002-1	Petrolina-PE, JuazeiroBA	09/08/2016	IP	Brasil	Panificadora e lanchonete, produtos para padaria, confeitaria e pastelaria, exceto industriais
BR412017000001-2	Brasil Bahia	21/02/2017	DO	Brasil	Charuto
BR402017000005-9	Algodão de Mato Grosso	29/08/2017	IP	Brasil	Algodão beneficiado
BR402017000010-5	Vale do Itaúnas	21/12/2017	IP	Brasil	Carne do Sol