



USO E REGISTRO CONJUNTO DE MARCAS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS: (IN) CONVENIÊNCIAS?

SIMULTANEOUS USE AND REGISTRATION OF TRADEMARKS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS: (IN)CONVENIENCES?

Patrícia Maria da Silva Barbosa¹

André Tibau Campos²

RESUMO

Embora as marcas sejam tradicionalmente mais usadas no Brasil, atualmente produtos com indicações geográficas estão pouco a pouco ganhando visibilidade no mercado. O presente trabalho visa apresentar de forma sucinta as principais conveniências e inconveniências do registro e/ou do uso conjunto de marcas e indicações geográficas no Brasil sob diferentes aspectos. Com relação à registrabilidade, destacou-se a diferença de tratamento entre os sinais, onde a indicação geográfica registrada impede o registro de marcas para produto/serviço que com ela possua afinidade. No entanto, não há reciprocidade e marca anteriormente registrada não impede o registro de indicação geográfica nas mesmas circunstâncias. Porém não há que se falar em graus de importância, tendo em vista serem sinais com funções e definições jurídicas diferentes. Com relação ao uso dos sinais, Litoral Norte Gaúcho, Região de Salinas, Região do Cerrado Mineiro e Canastra tiveram algumas de suas particularidades discutidas. Conclui-se que diferentes tipos de uso conjunto de marcas e indicações geográficas já estão sendo colocados em prática. A diluição das funções dos sinais com a possível indução de confusão ao consumidor pode ser apontada como a principal inconveniência encontrada. No entanto, as reais consequências do uso conjunto sobre os produtores/prestadores de serviços, sobre os consumidores e o desenvolvimento local, assim como as conveniências e inconveniências que podem estar associadas a esse registro e uso conjunto necessitam de um período maior de tempo dessa prática para serem devidamente analisados.

Palavras chave: Marcas. Indicações Geográficas. Uso conjunto.

ABSTRACT

Although trademarks are traditionally more often used in Brazil, products with geographical indications are gradually becoming more important. This paper aims to present the main conveniences and inconveniences of registration and/or simultaneous use of trademarks and

¹Doutora em Biotecnologia Vegetal e Propriedade Intelectual pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), examinadora da Coordenação de Marcas e Indicações Geográficas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Brasil. E-mail: pmdsbl@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4933-2060>

²Mestre em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Examinador de Marcas e Indicações Geográficas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) Rio de Janeiro. Brasil. E-mail: andre.tibau@inpi.gov.br. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5474-4302>

geographical indications in Brazil. With regard to registrability, the difference in treatment between the signs was highlighted, where the registered geographical indication prevents the registration of trademark for a product/service that has an affinity with it. Nevertheless there is no reciprocity for the previously registered trademark in the same situation. However, it is not the case to mention levels of importance as they are signs with different legal functions and definitions. Regarding the use of signs, Litoral Norte Gaúcho, Região de Salinas, Região do Cerrado Mineiro e Canastra had some of their particularities discussed. It is concluded that different types of simultaneous use of trademarks and geographical indications are already being put into practice. The dilution of the signal functions with the possible cause of consumer misleading can be pointed out as the main inconvenience encountered. However, the real consequences of the simultaneous use on producers/providers of services, consumers and local development, as well as the conveniences and inconveniences that may be associated with this registration and simultaneous use require a longer period of time for this practice to be properly analyzed.

Keywords: Trademarks. Geographical Indications. Simultaneous Use.

Como citar este artigo: BARBOSA, Patrícia Maria da Silva. Uso e registro conjunto de marcas e indicações geográficas: (in) conveniências? **DRd - Desenvolvimento Regional em debate**, v. 9, Ed. esp. 2, p. 69-99, 20 dez. 2019. DOI: <https://doi.org/10.24302/drd.v9iEd. esp. 2.2328>

Artigo recebido em: 15/09/2019

Artigo aprovado em: 22/11/2019

Artigo publicado em: 19/12/2019

1 INTRODUÇÃO

O aumento de embalagens nas prateleiras contendo inúmeros sinais distintivos que informam aos consumidores características relacionadas à qualidade e à origem do produto demonstra que há uma crescente tendência de valorização desses atributos. Questões como segurança do alimento, rastreamento e modos de produção estão cada vez mais em voga. E, conseqüentemente, cada vez mais explicitados nas propagandas de produtos e serviços.

As marcas, antes consideradas como indicadores de origem empresarial, com a função de diminuir as assimetrias de informação existentes entre produtores e consumidores perderam essa função ao serem passíveis de cessão e licenciamento. Nas palavras de Ascensão (2002, p.46):

[...] desde que se admite a transmissão da marca independentemente do estabelecimento (quebrando assim o princípio chamado da adesão) já a explicação deixava de servir, porque a origem passava a ser diferente e a marca continuava a mesma.

Assim, atualmente, as marcas tornaram-se um sinal de identificação, cuja função jurídica é distinguir produto ou serviço dos concorrentes, segundo a propriedade industrial³. Porém, ao consumidor comum, as marcas assumiram o papel de informar atributos extrínsecos, relacionados com credibilidade. Ou seja, o consumidor tende a confiar na informação fornecida pelo produtor através da marca. Nesse contexto, esses sinais passaram a ser considerados essenciais para os processos de escolha dos consumidores. Segundo Carvalho (2007) “[...] sem a propriedade intelectual⁴ não há diferenças – e sem diferenças não há como escolher”.

No entanto as marcas não são o único sinal distintivo capaz de informar ao consumidor atributos que não podem ser percebidos pelos seus cinco sentidos físicos. As indicações geográficas, também amparadas pela propriedade industrial, encontram-se em condições de assumir esse papel informativo do mesmo modo. Embora sua função jurídica seja a de proteger um nome geográfico, esse ativo pode informar ao consumidor características originais compreendidas no produto ou serviço que as possui.

Apesar de as indicações geográficas não serem ainda tão reconhecidas como as marcas junto ao consumidor brasileiro comum, cada vez mais é possível encontrar produtos nos pontos de venda cotidianos que demonstram relação entre os dois sinais. Diante de tais circunstâncias, o objetivo do presente trabalho é apresentar uma breve seleção dos principais aspectos que envolvem o registro e uso conjunto de marcas e indicações geográficas no Brasil. Serão abordadas de forma sucinta as principais dúvidas de registrabilidade desses signos no país, as conveniências e inconveniências que podem estar associadas a esse registro conjunto e ainda as possíveis consequências do uso conjunto sobre os produtores/prestadores de serviços e sobre os consumidores.

Para tanto, foi feita pesquisa teórica e documental segundo a metodologia de estudo de casos (Yin, 2005), visto que casos nacionais concretos serão utilizados como parte importante do presente trabalho visando ilustrar e enriquecer a discussão. Será realizada análise crítica desses casos de produtos que estão sendo comercializados e que podem ser encontrados nos pontos de venda habituais, tais como mercados, lojas de varejo e/ou atacadistas no Brasil. Cumpre ainda salientar que serão expostas reflexões pessoais de pesquisadores e autores do tema expressas em canais virtuais informais. Conforme exposto por Levy (2007) a internet permitiu que as listas de discussão criassem comunidades virtuais onde pessoas com interesses comuns trocassem informações de forma ágil, permitindo ao pesquisador compartilhar e interagir com a inteligência coletiva. Tais expedientes foram utilizados visto que o enfoque desejado é preferencialmente discutir os exemplos nacionais concretos e o tema ainda não possui um referencial teórico volumoso no país até o momento.

Destaca-se, ainda, que inexiste a pretensão de exaurir a discussão ao saber o quanto o tema em questão é rico e apresenta diversas nuances que podem ser interpretadas como (in)convenientes. Assim sendo, o trabalho inicia-se apresentando os critérios de registrabilidade de indicações geográficas e marcas que se relacionam ao estudo, assim como os encontros e desencontros entre tais sinais. Passa-se, posteriormente, à apresentação de alguns casos

³No Brasil, notável exceção cabe às marcas coletivas que não são passíveis de serem transferidas a terceiros.

⁴Segundo definição da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), a Propriedade Intelectual está dividida em duas categorias: Propriedade Industrial, que inclui as patentes de invenções, modelos de utilidade, marcas, desenhos industriais, indicação geográfica e proteção de cultivares; e Direitos Autorais que abrangem trabalhos literários, filmes, música, trabalhos artísticos e obras arquitetônicas, além de direitos conexos como os pertinentes aos intérpretes e fonogramas, entre outros.

concretos de produtos que estão sendo comercializados e onde é possível identificar a relação entre marcas e indicações geográficas, sendo esses acompanhados de sua devida análise crítica. Finaliza-se apresentando as conclusões alcançadas.

2 SOBRE A REGISTRABILIDADE DE INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E MARCAS

No Brasil, a Propriedade Industrial (PI) é regulada pela Lei da Propriedade Industrial (LPI), de nº 9.279/1996 (BRASIL, 1996), sendo o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) a autarquia responsável por registrar e regular os sinais distintivos do comércio marcas e indicações geográficas (IGs), objeto dessa pesquisa. Os sinais distintivos aqui em estudo, marcas e indicações geográficas, conforme anteriormente explanado, encontram-se guardadas na LPI brasileira a qual as atribui funções jurídicas distintas a esses ativos de PI: as marcas relacionam-se a capacidade de distinguir produto ou serviço diante dos concorrentes, enquanto a indicação geográfica visa proteger o nome geográfico, seja ele de país, cidade ou localidade.

Conforme o art. 176 da LPI, as IGs dividem-se entre indicações de procedência e denominações de origem. Enquanto as primeiras remetem-se a “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” (art. 177, LPI/96), as segundas referem-se a “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” (art. 178, LPI/96)⁵. Há que notar, como bem salienta Borda (2016, p.98):

“[...] a LPI estabeleceu um certo equilíbrio entre as indicações de procedência e as denominações de origem, pois para as primeiras exige-se a reputação e para as últimas a condição de vinculação com o meio geográfico”.

Conforme a leitura dos citados artigos, as indicações geográficas relacionam-se com determinado produto ou serviço, isso é, não a qualquer produto ou serviço, mas sim àquele determinado. Assim sendo, encontra-se a possível relação cujo interesse se destaca no presente estudo. Segundo Barbosa, Dupim e Peralta (2019, p.384):

Neste caso, o escopo da proteção das indicações, enquanto sinal distintivo se aproxima da mesma lógica do princípio da especialidade aplicada ao direito marcário. Tal princípio tem o objetivo de impedir a confusão entre os consumidores acerca dos produtos ou serviços disponíveis no mercado.

Ainda que seja constatada a similaridade no escopo de proteção conferido pelas marcas e pelas indicações geográficas, contudo, cabe sublinhar uma diferença substancial entre esses ativos: a expectativa de homogeneidade do produto/serviço assinalado pela indicação

⁵Com fins de estabelecer as condições de registro o INPI editou a Instrução Normativa n.º 95, de 28 de dezembro de 2018 (IN INPI n.º 95/18).

geográfica, o que não ocorre no relativo às marcas em geral⁶. Nesse sentido, Almeida (1999, p.21) discorreu:

A marca não garante que o produto tenha sempre as mesmas características nem a mesma qualidade. A marca não é um instrumento adequado a vincular o seu titular a garantir ao consumidor a constância qualitativa do produto, não pode ser exigido da marca uma função de garantia de qualidade. A função de garantia de qualidade do produto deve polarizar-se num outro sinal distintivo. Essa função de garantia passará, impreterivelmente, pelo nome geográfico, o que postula que o uso do sinal constituído pelo nome geográfico seja exclusivo de alguns e interdito aos sujeitos que não tenham direito ao seu uso.

Em 2016, estudo sobre o Manual do Exame de Marcas⁷ do INPI relativos aos procedimentos de registrabilidade de marcas que contêm indicação geográfica e/ou nomes geográficos destacaram que o procedimento adotado pelo INPI se baseava principalmente na existência de registro da indicação geográfica no Brasil e, caso esse houvesse, o exame seguia o princípio da especialidade (BARBOSA; DUPIM; PERALTA, 2016). Isso significava que a proibição dos incisos da LPI/96 estava condicionada a constatação de afinidade mercadológica entre o que se encontra assinalado como indicação geográfica e o que está sendo solicitado como marca. Além disso, no mesmo estudo, os autores destacaram que os procedimentos eram adotados para todas as marcas, independentemente da natureza e da apresentação, incluindo, assim, as marcas coletivas, de certificação e não nominativas. E não havia exceção sequer no caso de ser o mesmo requerente da marca e da indicação geográfica.

Desta forma, no Brasil, a colidência por afinidade para marcas que reproduzam indicações geográficas reconhecidas com base na possibilidade de confusão e/ou associação encontra-se limitada à proteção conferida ao sinal distintivo.

No entanto não se pode considerar que o tema esteja pacificado, mesmo que o entendimento seja partilhado com a União Europeia (UE). Essa, conforme o artigo 13.º Regulamento (UE) N.º 1151/2012⁸, estabelece que:

Art. 13. As denominações registadas são protegidas contra:

- a) qualquer utilização comercial direta ou indireta de uma denominação registada para produtos não abrangidos pelo registro, quando esses produtos forem comparáveis aos produtos registados com essa denominação, ou quando tal utilização explorar a reputação da denominação protegida, inclusive se os produtos forem utilizados como ingredientes;
- b) Qualquer utilização abusiva, imitação ou evocação, ainda que a verdadeira origem dos produtos ou serviços seja indicada, ou que a denominação protegida seja traduzida ou acompanhada por termos como «género», «tipo», «método», «estilo» ou «imitação», ou similares, inclusive se os produtos forem utilizados como ingredientes;
- c) Qualquer outra indicação falsa ou falaciosa quanto à proveniência, origem, natureza ou qualidades essenciais do produto, que conste do acondicionamento ou da embalagem, da publicidade ou dos documentos relativos ao produto em causa, bem como contra o acondicionamento do produto em recipientes suscetíveis de dar uma impressão errada sobre a origem do produto;

⁶No Brasil notável exceção é a marca de certificação que visa atestar características técnicas específicas, tais como qualidade.

⁷Disponível em <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas>. Acesso em 12 ago. 2019.

⁸Regulamento (UE) N.º 1151/2012, de 21 de novembro do Regulamento Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1151&from=EL> Acesso em 16 jul. 2019.

- d) Qualquer outra prática suscetível de induzir o consumidor em erro quanto à verdadeira origem do produto.

A interpretação do Regulamento acima, em especial da letra d, comprova a existência de certa abrangência da interpretação de afinidade mercadológica. Tem-se, portanto, que a União Europeia aplica o princípio da especialidade para as indicações geográficas de forma mais ampla que o Brasil, relacionando o risco de confusão e/ou associação à indução ao consumidor do erro da existência de uma origem comum aos produtos e serviços⁹.

Para Almeida (2016, p. 214), o citado regulamento:

De todo o modo, uma redação infeliz geradora de diversas dúvidas interpretativas e, em especial, não protetora das indicações geográficas e das suas funções jurídicas. Uma indicação geográfica deveria estar protegida, no respeito pelas suas funções jurídicas (e enquanto instrumentos de concorrência ao serviço das empresas), contra a utilização de sinais idênticos ou similares, incluindo as evocações, traduções, deslocizantes e corretivos, utilizados na identificação de produtos ou serviços comparáveis ou afins (além da proteção contra as explorações da reputação em relação a quaisquer produtos ou serviços). Impõe-se uma necessária revisão do âmbito de tutela das indicações geográficas que atenda às suas funções jurídicas.

Durante o ano de 2018, decisões jurídicas na União Europeia¹⁰ demonstraram que os conceitos de evocação e possibilidade de causar confusão e/ou associação são complexos e subjetivos. Critérios como colidência fonética, proximidade conceitual e a existência de reprodução parcial da indicação geográfica são critérios a serem aplicados. Cumpre ainda ao reclamante comprovar que os consumidores conseguem identificar a indicação geográfica na marca, sendo esta reconhecida não somente no país originário da indicação geográfica, mas no bloco europeu como um todo. Desta forma, não basta que a indicação geográfica tenha significados diferentes em apenas um ou outro país (BARBOSA; DUPIM; PERALTA, 2019). Assim sendo, em razão de todos os aspectos a serem considerados, a conclusão de ilegalidade é complexamente subjetiva.

Decisões recentes, inclusive, estenderam a interpretação do risco de confusão e associação indevida com origem geográfica a representação figurativa onde seja possível identificar a região geográfica, mesmo sem o nome geográfico protegido estar explicitamente presente por escrito. Trata-se do caso do início de 2019 da “Fundação Conselho Regulador da Denominação de Origem Protegida *Queso Manchego*”, grupo responsável pela gestão da denominação de origem protegida *Queso Manchego* e a empresa “Industrial Quesera Cuquerella SL e Juan Ramón Cuquerella Montagud”.

O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) no processo C-614/17 decidiu que um nome protegido na União Europeia como denominação de origem protegida/indicação geográfica protegida (DOP/IGP) pode ser evocado através da utilização de sinais figurativos. O Supremo Tribunal de Espanha considerou que os elementos figurativos em questão - Don

⁹Para maiores informações sobre os critérios de exame na União Europeia de marcas contendo indicações geográficas favor verificar *Regulation (EU) 2017/1001 on the European Union trade mark (EUTMR)* de 14 junho de 2017, em especial o artigo 7(1) (j) da EUTM, disponível em <https://ipright.eu/trademark-regulation/en>, acesso em 03 jul. 2019.

¹⁰Mais detalhes sobre as decisões aplicadas no ano de 2018 na União Europeia, verificar o vídeo da EUIPO “Recente jurisprudência sobre IGP” disponível em <<https://euiipo.europa.eu/knowledge/mod/scorm/player.php?a=2496¤torg=&scoid=7384&sesskey=yVt7ktCuhM&display=popup&mode=normal>>. Acesso em: 03 jul. 2019.

Quixote de La Mancha em conjunto com cavalo e paisagens com moinhos de vento e ovelhas - têm capacidade de evocar a região "La Mancha" e induzir a associação aos consumidores com a denominação de origem protegida "*Queso Manchego*". O uso de tais elementos figurativos em queijos fabricados na região de "La Mancha" sem seguir as especificações do produto "*Queso Manchego*" foi considerado uma violação da legislação relevante da União Europeia, ou seja, uma evocação da denominação de origem protegida, de acordo com o artigo 13.1.b do Regulamento (UE) nº 1151/2012 (QUALIFICA/ORIGIN PORTUGAL, 2019).

Vale notar que, ainda que o supracitado Regulamento da UE determine a aplicação do princípio da especialidade no exame de colidência entre marcas e indicações geográficas, isso não impossibilita que o cidadão europeu requeira o que considere seu direito em casos não diretamente englobados pelas condições estabelecidas pela normativa. Como exemplo, cita-se o caso descrito por Herrera (2019) sobre a contraposição em tribunal chileno da denominação de origem *Champagne*, representada pelo *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne* à marca chilena *Costa Galleta Champaña*, que se destinava a assinalar biscoito.

Os representantes da denominação de origem europeia impetraram, em 2012, oposição ao citado pedido de registro marcário depositado no *Instituto Nacional de Propiedad Industrial* (INAPI) alegando, entre outros argumentos, que a marca poderia induzir a erro e gerar confusão aos consumidores quanto a sua procedência e qualidade. Para o órgão chileno a expressão "*Galleta Champaña*" foi considerada registrável sendo, conseqüentemente, negado o impedimento com base na distância mercadológica existente entre os produtos em questão, ou seja, vinho e biscoito. A decisão foi proferida em ambas as instâncias administrativas de exame independente da Denominação de Origem *Champagne* ser devidamente registrada no Chile. Foi alegado na segunda instância administrativa, ainda por cima, que no Chile as "*galletas de champaña*" existem muitos antes do reconhecimento de "*Champaña*", para bebidas alcoólicas no Acordo da Asociación Chile – União Europeia, promulgado no Chile mediante Decreto Supremo Número 28 do Ministério das Relações Exteriores de 2003.

A decisão tomada na esfera administrativa foi levada ao Poder Judiciário e, em que pese haver reforma da mesma em primeira instância, o tribunal chileno de segunda instância, por fim, deu razão aos argumentos do INAPI que deferiu o conjunto marcário em exame (HERRERA, 2019).

No Brasil, existe caso envolvendo o mesmo nome geográfico "*Champagne*", porém sob outra perspectiva. Em 2011 o *Comité Interprofessionnel Du Vin de Champagne* solicitou o registro na espécie de denominação de origem *Champagne* para vinhos espumantes. Tal solicitação sofreu manifestação de oposição da empresa Estabelecimento Vinícola Armando Peterlongo S. A. que alegava utilizar anteriormente o termo Champanhe nos vinhos espumantes de sua fabricação, assim como alegava que este deveria ser considerado de uso comum para designar o produto espumante no mercado nacional, de acordo com o art. 180 da LPI. O Comitê apresentou documentação evidenciando a aceitação do reconhecimento da denominação *Champagne* por produtores de espumantes nacionais, excetuando a opositora. O INPI decidiu pela concessão da Denominação de origem em 2012¹¹, visto que não há previsão na LPI/96 de que marca anteriormente registrada impeça o registro de indicação geográfica. Entretanto, o

¹¹A empresa Estabelecimento Vinícola Armando Peterlongo S. A. possui duas marcas registradas no INPI contendo o termo "*Champagne*". Ambos os registros 817938060 e 817938079 são de 1996, logo, anteriores a LPI/96 que entrou em vigor em 1997 e ao pedido de reconhecimento da denominação de origem no Brasil que foi feita em 2011.

INPI reconheceu também a utilização anterior e de boa fé da manifestante determinando que esta não seria prejudicada pela proteção ao termo, isto é, a Vinícola Armando Peterlongo poderia continuar utilizando-o em seus produtos (BARBOSA *et al.*, 2016).

Considerando as questões de subjetividade e a perspectiva de interpretações diferentes para a legislação brasileira, Barbosa, Dupim e Peralta (2019) publicaram reflexão sugerindo três hipóteses para a aplicação do princípio da especialidade para o exame de marcas e indicações geográficas: mais restritiva, intermediária e mais ampla.

Na 1ª hipótese, buscava-se reduzir a subjetividade, onde a afinidade recairia somente às marcas que visassem identificar os mesmos produtos identificados pela indicação geográfica, descartando as especificações genéricas. Essa hipótese difere do entendimento atualmente praticado pelo INPI ao estender o impedimento aos serviços de comércio. Como exemplo, citaram a indicação geográfica "Região do Jalapão do Estado do Tocantins", reconhecida para assinalar "artesanato em capim dourado". Sua abrangência de proteção seria apenas para artesanato produzido com capim dourado. Outros artesanatos em materiais diversos não seriam considerados afins.

Na 2ª hipótese, de afinidade intermediária, a subjetividade seria aumentada, ao exigir a observação mais detalhada dos produtos ou serviços a serem assinalados pela marca. As especificações genéricas seriam avaliadas e inclusive poderiam ter que esclarecer o escopo de produtos e serviços a ser identificado pela marca. Mantendo o exemplo a indicação geográfica "Região do Jalapão do Estado do Tocantins", sua abrangência de proteção seria para artesanatos produzidos com matéria prima igual ou similar a utilizada no produto assinalado no registro. No tocante aos serviços, estes deveriam ser considerados afins conforme a especificação fosse compatível em algum grau com a indicação geográfica.

Por sua vez, na alternativa de afinidade mais ampla, 3ª hipótese, a proteção conferida à indicação geográfica tornar-se-ia consideravelmente maior, porém não comparável à proteção de uma marca de alto renome. Nesta perspectiva, não seriam concedidos produtos alimentícios, incluindo qualquer tipo de bebida, no caso de existir relação com uma indicação geográfica de produto alimentício. Desta forma, uma indicação geográfica de vinho seria impeditiva para registro de marca de qualquer bebida e alimento que a contivesse. Serviços relativos à comercialização seriam afins a todas as indicações geográficas.

Embora reconhecida seja a relevância de reflexões teóricas mais aprofundadas sobre distintividade e possibilidade de confusão e associação, não cabem aqui serem realizadas devido ao escopo de pesquisa¹².

Um ponto extremamente importante para o estudo em questão no tocante ao uso é que segundo a LPI/96 as indicações geográficas possuem direito de uso diferenciado das marcas. As primeiras são requeridas por substitutos processuais¹³ e o direito de uso pertence aqueles que cumpram ao estipulado no Caderno de Especificações Técnicas registrado, submeta-se o

¹²Para maiores informações sobre o tema consultar ALMEIDA, 2001; MORO, 2003 e MORGADO, 2013.

¹³De acordo com o Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), substituto processual é aquele autorizado pelo ordenamento jurídico a pleitear direito alheio em nome próprio. Aplicado ao processo de registro de Indicação Geográfica adotado no Brasil, substituto processual é entidade representativa de coletividade habilitada a requerer registro de Indicação Geográfica junto ao INPI titularizado por produtores ou prestadores de serviço objeto do pedido de registro.

controle por eles determinado e estejam inseridos na área geográfica delimitada, enquanto as marcas conferem direito de uso com exclusividade a seus titulares, cabendo a esses decidirem pela possibilidade de licenciamento para uso de terceiros ou não.

Como anteriormente exposto, em razão de todos os aspectos a serem considerados, a conclusão de ilegalidade é complexamente subjetiva.

No tocante as condições de registro opostas, isto é, registro de marca anterior ser impeditivo ao registro de indicação geográfica para produto/serviço afim, tem-se que a legislação em vigor é silente, como antes mencionado. Desta forma, marca anteriormente registrada contendo nome geográfico que esteja sendo requerido como indicação geográfica não é considerada proibitiva ao registro. No entanto, embora haja de fato desigualdade de tratamento entre os sinais, não há que se falar em grau de importância entre eles. Isso porque, trata-se de sinais com funções, definições jurídicas e requisitos de registrabilidade muito diferentes, conforme anteriormente exposto. Logo, não são comparáveis.

O tema da afinidade dos produtos relacionados aos sinais voltará a ser abordado no tópico seguinte, com enfoque do uso conjunto que está sendo encontrado dos sinais no Brasil. Cumpre salientar que o uso conjunto não necessariamente passa pelos critérios de registrabilidade, visto que não há obrigatoriedade no Brasil de registrar marca ou indicação geográfica para que se possa fazer seu uso.

3 SOBRE O USO CONJUNTO DE INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E MARCAS

Ao iniciar este tópico cumpre ressaltar que o presente trabalho se valeu de dois simples parâmetros de escolha dos exemplos a serem discutidos:

1. produtos identificados com indicações geográficas registradas no INPI que estejam de alguma forma destacando a relação da qualidade de seu produto com a sua origem, seja ela geográfica e/ou empresarial, e
2. produtos que podem ser localizados pelo consumidor do estado do Rio de Janeiro com relativa facilidade. Portanto, são produtos que estão sendo comercializados e que podem ser encontrados nos pontos de venda habituais, tais como mercados, lojas de varejo e/ou atacadistas no estado.

O segundo critério foi considerado importante para a seleção, tendo em vista ser comum no meio acadêmico queixas a respeito da dificuldade de acesso aos produtos brasileiros protegidos por indicação geográfica que o sinalizem em suas embalagens. O estado do Rio de Janeiro foi eleito por ser um estado com destaque econômico no cenário nacional, além de ser a região de convívio dos autores, o que facilitou a aquisição dos dados.

Ressalta-se ainda que o escopo do estudo e a limitação espacial influenciaram no número de casos abordados, assim como na profundidade da discussão. Desta forma, não foi possível fazer exposição detalhada das marcas e as indicações geográficas de cada caso. Tampouco foi verificado se a empresa detentora da marca aqui usada como exemplo segue os

preceitos estipulados no regulamento de uso registrado (atualmente denominado Caderno de Especificações Técnicas da indicação geográfica) ou ainda se se trata de uso indevido, entre outros. Há que se pensar em trabalhos exclusivos para cada exemplo para que cada aspecto do tema possa ser mais bem elaborado. No presente estudo, optou-se por destacar as particularidades mais pertinentes de cada situação encontrada.

Isso posto, passa-se a elencar os casos concretos de produtos encontrados em pontos de vendas no estado do Rio de Janeiro contidos nas duas premissas acima dispostas. Esses foram inclusive divididos em dois polos principais: marcas que contêm o nome geográfico protegido como indicação geográfica e marcas que não os contêm. Visa-se categorizar as possibilidades de uso conjunto dos sinais distintivos em estudo entre usos capazes de gerar conflitos ou não, ou seja, inconvenientes ou convenientes.

3.1 USO CONJUNTO DE INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E MARCAS QUE NÃO CONTÊM A NOME GEOGRÁFICO PROTEGIDO

3.1.1 Denominação de origem Litoral Norte Gaúcho para arroz e marca individual Palmares

O primeiro caso concreto trazido como exemplo à discussão comporta o uso conjunto da indicação geográfica com uma marca individual que não contêm o nome geográfico. Trata-se da indicação geográfica Litoral Norte Gaúcho e a marca individual Palmares¹⁴. A primeira registrada em 24 de agosto de 2010 e a segunda em 13 de novembro de 2018, conforme as informações disponibilizadas no Portal do INPI¹⁵.

O uso conjunto pode ser verificado na embalagem do produto arroz (Figura 1). O produto é encontrado com constância em uma rede supermercadista do estado do Rio de Janeiro. Há que se destacar que a proteção da indicação geográfica é estendida às representações gráficas ou figurativas, assim como à representação geográfica destas. E a embalagem em questão traz a representação gráfica tal como protegida como indicação geográfica, na espécie denominação de origem no INPI.

¹⁴ Registro número 912797665 pertencente à Cooperativa Arrozeira Palmares LTDA.

¹⁵ Disponível em <http://www.inpi.gov.br/Portal>. Acesso em 13 set. 2019.

Figura 1 – Embalagem do arroz da marca Palmares apresentando a indicação geográfica protegida Litoral Norte Gaúcho na embalagem



Fonte: <http://www.arrozpalmares.com.br>. Acesso em 23 ago. 2019

Nesse caso, o produto protegido pela indicação geográfica e pela marca é o mesmo, porém a marca não contém o nome geográfico protegido. Na verdade, a marca é composta por parte do nome da cidade de Palmares do Sul, sendo essa uma cidade localizada na área delimitada da indicação geográfica registrada.

A marca pertence à Cooperativa Arrozeira Palmares LTDA, requerente diferente da indicação geográfica que é a Associação dos Produtores de Arroz do Litoral Norte Gaúcho – APROARROZ. Contudo, é possível constatar, por meio da embalagem, o reforço do conceito de valorização da origem com a adoção do *slogan*: “Você sabe de onde vem”. Tal expressão remete à identificação da origem produtora, sem, no entanto, ser específica se a origem é geográfica ou empresarial¹⁶.

A página da internet da cooperativa¹⁷ detentora da marca registrada para produto após o registro indicação geográfica apresenta em destaque a expressão “O 1º arroz do Brasil com selo¹⁸ de denominação de origem”. A página contém a imagem do certificado da denominação de origem registrada no INPI e descreve:

O que é D.O.

A estreita faixa de terra situada entre a Laguna do Patos e o Oceano Atlântico, no Estado do Rio Grande do Sul, reúne as mais perfeitas condições para o cultivo de arroz. É uma região onde os constantes ventos oceânicos e a menor amplitude térmica contribuem para a formação de um grão mais vítreo, com alto rendimento, de aroma e sabor diferenciados. E é nesta região que está localizada a Cooperativa Arrozeira Palmares.

BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR

Você sabe de onde vem

Um arroz D.O. é garantia de um produto com o máximo de sabor, rendimento e qualidade no prato da sua família. Cada lote do produto é rastreável através do site origem.arrozpalmares.com.br para garantir a qualidade e tem a comprovação das instituições mais respeitadas no assunto (INPI e APROARROZ).

De fato, essa foi a 1ª denominação de origem brasileira registrada no país, como o próprio site informa. Concedida em 2010, por vários anos, essa indicação geográfica foi alvo

¹⁶Cumprido destacar que expressões de propaganda são não registráveis como marcas.

¹⁷Disponível em <http://www.arrozpalmares.com.br>. Acesso em 23 ago. 2019.

¹⁸Disponível em <http://www.arrozpalmares.com.br/denominacao-de-origem/#a-regiao>. Acesso em 25 ago. 2019.

de críticas, assim como tantas outras ainda o são, por não colocar no mercado consumidor o produto protegido pela indicação geográfica. Todavia, passados nove anos da concessão da indicação geográfica, hoje o produto encontra-se no mercado, disponível em uma grande rede supermercadista adicionado a uma marca individual.

Tem-se assim uma possibilidade conveniente de uso conjunto de indicação geográfica e marca, onde a marca não contém o nome geográfico. Deve ser lembrado, conforme antes demonstrado, que para que tal uso conjunto de marca e indicação geográfica protegida seja realmente adequado, há a necessidade de que todos os requisitos necessários para o uso da indicação geográfica sejam efetivamente cumpridos, isto é: o atendimento ao estipulado no regulamento de uso (atualmente denominado Caderno de Especificações Técnicas) registrado, a submissão às atividades de controle e a inserção na área geográfica delimita.

3.2 USO CONJUNTO DE INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E MARCAS QUE CONTÊM A NOME GEOGRÁFICO PROTEGIDO

Tendo em vista que o presente trabalho utilizou a base de marcas do INPI¹⁹ para identificar se as marcas encontradas no comércio estão registradas ou não e ainda para tornar concisas as definições relacionadas ao escopo, optou-se por aqui utilizar a conceituação existente no Manual de Marcas do INPI²⁰. Isso porque é importante esclarecer, mesmo que de forma breve, alguns dos critérios adotados no exame de registrabilidade de marcas, já que esses influenciam nos contextos a serem apresentados.

O inciso XIX do Art. 124 da LPI que versa sobre o que não é registrável como marca, recebe o seguinte tratamento através no INPI:

- Imitação: a semelhança gráfica, fonética, visual e/ou ideológica em relação a uma marca anterior de terceiro, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia, seja quanto ao próprio produto ou serviço, seja com relação à sua origem ou procedência. Compreende a imitação no todo (JOLY x JOLLI ou JOLIE), a imitação parcial (mandacaru x mandakkaru); imitação com acréscimo (rapha's x rafas T); imitação ideológica (cidade dos automóveis x cidade dos carros) e inclui os casos de tradução.

- Reprodução: é a cópia idêntica de marca anterior de terceiro, compreendendo, além da identidade completa (ou servil/fiel), casos de reprodução com acréscimo ou parcial do(s) elemento(s) distintivo(s) desse sinal. Compreende a reprodução no todo (*Spreem x spreem*), reprodução parcial (*Etimert x Timert*), reprodução com acréscimo (*Lizon x Tout Lizon*).

¹⁹Consulta à Base de Dados do INPI disponibilizada em: <https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_num_processo.jsp>. Acesso em: 30 jul. 2019.

²⁰Item 5.11.13 do Manual de marcas, disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas>>. Acesso em 30 jul. 2019.

Tais colidências são aplicadas nos casos em que a marca alheia registrada destina-se a produtos e serviços semelhantes ou afins, isto é, “aqueles que, embora de espécies distintas, guardam, uns com os outros, certa relação, seja em função do gênero a que pertencem, seja em razão das suas finalidades/destino ou, ainda, das novas tecnologias”.

Existem ainda outros critérios que influenciam na registrabilidade de marcas tais como a existência de elementos desgastados. Uma vez que se identifica o desgaste, o registro torna-se mais aceitável. Essa condição é particularmente importante para um dos casos.

3.2.1 Indicação de Procedência “Região de Salinas” e marcas contendo a reprodução integral do nome geográfico protegido

A “Região de Salinas” foi reconhecida como indicação de procedência para identificar aguardente de cana tipo cachaça em 16 de outubro de 2012 contendo elementos figurativos como abaixo exposto (Figura2):

Figura 2 – Indicação de Procedência “Região de Salinas



Fonte: Portal INPI

A busca²¹ por marcas contendo o termo “Salinas” no portal do INPI permitiu localizar 214 pedidos de registros de marcas depositados para diferentes produtos e serviços. E, embora a Região de Salinas, no norte de Minas Gerais, seja notória pelas suas cachaças de alambique, há que se considerar que o termo “Salinas” possui outras conotações, isso é, poder ser entendida como “terreno onde se represa a água do mar para extração de sal, monte de sal e ainda coisa muito salgada”²². Somando-se a variedade de produtos e serviços contendo o termo em questão, não convém julgar que todas as marcas depositadas possam de alguma forma se relacionar à indicação geográfica.

²¹Busca realizada com o termo “Salinas” na modalidade radical no Portal do INPI - <https://inpi.gov.br> em 30 de ago. de 2019.

²²Definição disponibilizada em <https://dicionario.priberam.org/salinas>. Acesso em 16 mar. 2019.

Assim sendo, o enfoque do presente exemplo recairá sobre uma particularidade do caso: marcas específicas solicitadas pelo mesmo requerente da indicação geográfica, ou seja, a Associação dos Produtores Artesanais de Cachaça de Salinas (APACS).

Foram encontrados sete pedidos de registro de marca nessa situação. Duas contendo o núcleo do nome geográfico protegido “Salinas” e cinco que reproduzem integralmente o nome protegido “Região de Salinas”. As marcas são de diferentes naturezas, isto é, de produto, de serviço e ainda duas marcas coletivas. Essas últimas serão destacadas, tendo em vista a discussão sobre o uso conjunto de marcas coletivas e indicações geográficas estar ganhando corpo no meio acadêmico, mesmo que ainda por meios virtuais informais, conforme casos estão surgindo.

O ponto principal de polêmica é que as marcas coletivas devem, obrigatoriamente, ser utilizadas por associados ao titular da marca, sendo essa condição inexistente para uso das indicações geográficas. Na indicação geográfica o detentor do direito de uso são os produtores/prestadores de serviço localizados dentro da região delimitada, que respeitem os parâmetros e as condições estabelecidas no Caderno de Especificações Técnicas apresentado junto ao INPI e que se submetam ao controle estabelecido, como anteriormente esclarecido.

Entende-se, nesse sentido, que a indicação geográfica possui por titularidade os produtores/prestadores de serviço. Desta forma, a entidade representativa de coletividade que requer o registro atua tão somente como substituta processual, ou seja, pleiteia em seu nome, direitos de terceiros (os produtores/prestadores de serviço). Não cabe a ela, portanto, limitar o gozo de direitos que não lhe cabem e não lhe pertencem, não podendo, tampouco, estabelecer condições de associação para os reais titulares (ou potenciais titulares) dos direitos: os produtores/prestadores de serviço do produto/serviço objeto do registro.

Discute-se, por conseguinte, se a opção por registro da marca coletiva teria efeito negativo sobre as indicações geográficas, inclusive porque o registro das indicações geográficas demanda requisitos mais complexos que o registro da marca coletiva.

No que tange a esse debate, deve ser analisada característica importante do registro de indicações geográficas no Brasil, descrita no parágrafo único do artigo 1º da Instrução Normativa n.º 95, de 28 de dezembro de 2018 (IN INPI n.º 95/18):

“Art. 1º. Estabelecer as condições para o registro das Indicações Geográficas no INPI.

Parágrafo único. O registro referido no “caput” é de natureza declaratória e implica o reconhecimento das Indicações Geográficas”.

Dizer que o registro de indicação geográfica é de natureza declaratória significa afirmar que não são criados direitos a partir do momento em que o registro torna-se válido de acordo com os parâmetros do INPI. Em outros termos, não há constituição de direitos aos titulares da indicação geográfica a partir do momento de seu registro. Pelo contrário, como afirmado por Campos (2018, p.58):

Não há constituição ou atribuição de direitos a partir da concessão do registro. O papel do INPI nesse caso é atestar uma situação anteriormente vigente. Essa determinação difere do caráter constitutivo de direitos conferido, por exemplo, às patentes e aos registros de marcas e desenhos industriais.

Por essa razão, ainda que exista e que seja pertinente o debate, pelo modo em que a norma se colocou no Brasil, ratifica-se a conclusão de que não há que falar em indeferimento de uma indicação geográfica por anterioridade marcária.

No caso em exame, notadamente, as marcas coletivas solicitadas - pedidos 913485799 e 913485802, são compostas pela mesma apresentação mista. No entanto, um pedido se destina a produto enquanto o outro se destina a assinalar serviço (Figura 3).

Figura 3 – Marcas coletivas contendo o nome geográfico Região de Salinas



Fonte: Portal INPI

O pedido 913485799 destinava-se a “bebidas destiladas, alcoólicas e espirituosas” e foi arquivado tendo em vista não ter cumprido exigência para retirar o termo “Salinas” da marca. Isso porque, como anteriormente evidenciado, uma indicação geográfica registrada é impeditiva de registro de marca para o mesmo produto, independentemente da natureza e de ser o mesmo requerente da marca e da indicação geográfica.

Por sua vez, o pedido que visava assinalar serviço, nº 913485802, destinava-se ao controle de qualidade de produtos ou de serviços prestados por profissionais. Esse se encontra ainda pendente de exame e, portanto, sem decisão final.

O Portal na internet da requerente²³ apresenta em destaque a menção a indicação de procedência registrada, assim como ressaltam a origem e a história local. A página informa:

Conheça o sabor da nossa terra: o “Autêntico Premium”

Composta por 6 municípios, situada no norte do estado de Minas Gerais, a Região de Salinas é uma das principais regiões produtoras de cachaça artesanal do país. Nossa região é a precursora do movimento de valorização e reconhecimento da cachaça artesanal.

Nossa produção é marcada pela predominância de pequenos produtores que, tradicionalmente, aliam o “saber fazer” ao clima, ao solo e ao relevo da região, originando um produto autêntico que expressa as características intrínsecas do território e sua qualidade premium.

Região de Salinas
Indicação de Procedência

²³Disponível em: <<http://www.regiaodesalinas.com.br/a-regiao.html>>. Acesso em: 12 dez 2019.

Em 2012 a região recebeu o registro de Indicação Geográfica na modalidade Indicação de Procedência, que reconheceu oficialmente a autenticidade da cachaça artesanal da Região de Salinas.

A Indicação de Procedência (IP) identifica e garante que as cachaças com o selo de origem da Região de Salinas - IP são produzidas na área demarcada, seguindo normas e regras específicas estabelecidas no Regulamento de Uso, para proteger a identidade deste patrimônio regional.

Apenas as cachaças artesanais que atendam a todos os requisitos estabelecidos no Regulamento de Uso estão autorizadas a utilizar o selo de origem “Região de Salinas - IP”.

Curiosamente a imagem que é apresentada na página inicial do citado Portal não é a imagem protegida como indicação geográfica e sim a imagem constante nas marcas coletivas não registradas²⁴. No entanto, essa é acrescida da expressão “Indicação de Procedência” (Figura 4). Já na página que se abre ao clicarmos em “loja”²⁵ nessa mesma página inicial do Portal utiliza a representação gráfica protegida como indicação geográfica.

Figura 4 – Imagem constante na página da internet da Região de Salinas



Fonte: Página da internet da Região de Salinas

A análise do caso decidido permite confirmar que se trata de registrabilidade inconveniente. Isso porque o registro contendo o nome geográfico para o mesmo produto protegido não foi aceito, sendo solicitado sua retirada. Apenas o elemento figurativo, que, frisa-se, é diferente do elemento registrado na indicação geográfica, seria registrável. Caso, esse fosse idêntico, o registro não seria possível, visto que a proteção à indicação geográfica se estende à representação gráfica. Assim sendo, não sobraria elemento que permitisse a feitura da exigência para retirada.

O caso em análise traz situação de uso conjunto de marca e indicação geográfica que amplia e torna ainda mais complexa a discussão do tema. Pode-se dizer que houve a troca do elemento figurativo da indicação de procedência pelo elemento figurativo requerido como marca **ou** que a marca está sendo utilizada como indicação geográfica devido ao acréscimo da expressão descritiva “indicação de procedência” (Figura 4). Tal uso, constatado na página da internet Região de Salinas claramente induz o consumidor a confusão. Como explicitado

²⁴Ressalta-se ainda que a mesma imagem foi protegida como marca de serviço para identificar serviços que não foram considerados afins a indicação geográfica em 2018: registros 913485829 e 913485861.

²⁵ Disponível em: <<http://www.apacs.com.br/?/>>. Acesso em: 12 dez. 2019.

anteriormente, a indicação geográfica foi protegida com representação gráfica diferente da que está sendo utilizada. Têm-se então uma combinação de sinais com funções e proteções jurídicas diferentes onde a importância do elemento figurativo se destaca.

3.2.2 Indicações Geográficas “Região do Cerrado Mineiro” e marcas com reprodução parcial ou com acréscimo do nome geográfico protegido

O segmento cafeeiro pode ser considerado um bom exemplo da utilização de sinais distintivos com o objetivo de informar características peculiares e distintivas. Isto porque atualmente o mercado consumidor já está se habituando a encontrar na mesma prateleira cafés sinalizados como certificados, do tipo *gourmet*, como orgânicos, com indicação da origem geográfica produtora, entre outros (BARBOSA; DUPIM, 2015).

A Região do Cerrado Mineiro merece destaque neste segmento, tendo em vista ser detentora das duas modalidades de indicações geográficas previstas na LPI. Foi a primeira indicação de procedência reconhecida para café no país “Região do Cerrado Mineiro” em 14 de abril de 2005 e posteriormente recebeu a denominação de origem “Região do Cerrado Mineiro” em 31 de dezembro de 2013²⁶.

Somando ao anteriormente disposto sobre as particularidades do exemplo, o café do Cerrado Mineiro, gerido pela atualmente denominada Federação dos Cafeicultores do Cerrado, dispõe de pedidos de marcas próprias em diferentes naturezas, assim como se utiliza de selos de sistemas de certificação por terceiros (Ibid). Portanto, trata-se de exemplo que abrange situações distintas.

A singularidade do exemplo está presente inclusive na quantidade de marcas, registradas ou não que contêm o termo “cerrado”. Busca com esse termo na modalidade radical no site do INPI feita em 30 de agosto de 2019 levantou 864 processos de marcas. Dessas, 11 pertenciam a mesma requerente das indicações geográficas protegidas e abrangiam diversos produtos e serviços, indo desde o produto café aos serviços de comércio do produto e ainda o beneficiamento de alimentos. Por outro lado, foram localizadas ainda 22 outras marcas da mesma federação onde o termo Cerrado não era utilizado, através da busca combinada de termos presentes no nome do titular da marca, ou seja, “Cafeicultores” e “Cerrado”. Tais marcas incluíam o registro figurativo 903390140 (Figura 5) contendo a representação figurativa da denominação de origem protegida (Figura 6).

²⁶Há que sublinhar que o registro duplo somente foi possível, pois o entendimento à época da concessão era da possibilidade de convívio entre as duas espécies, já que não havia previsão normativa para tal impedimento. Acontece, que a IN INPI n.º 95 publicada em 2018 e atualmente em vigor, previu no caput do art. 4º a vedação a essa convivência. Portanto novos casos encontram-se descartados.

Figura 5 – Registro figurativo 903390140



Fonte: Portal INPI. Acesso 30 de ago. de 2019

Figura 6 – Denominação de origem



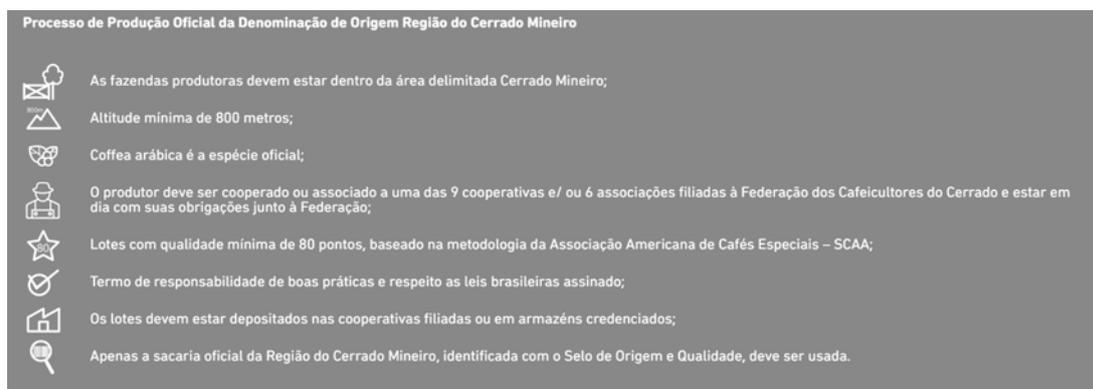
Fonte: Portal INPI. Acesso 30 de ago. de 2019

Ressalta-se que o registro apontado na figura 5 destina-se aos serviços prestados por entidades sindicais e por entidades de representação de classe, entre outros. Portanto, mesmo que a proteção à indicação geográfica se estenda à representação gráfica, não há ilegalidade no registro da marca visto que o critério de afinidade não foi violado. A mesma figura é marca registrada para outros dois pedidos destinados a serviços que se encontram na mesma situação de não haver afinidade, sendo uma para assinalar o serviço de comércio.

Uma visita à página oficial do Região do Cerrado Mineiro na internet²⁷ permite identificar que o mesmo se vale ainda do uso dos slogans “café produzido com atitude” e “uma região de atitude para o novo mundo do café”. Inclusive foi localizado o registro de marca 904829588 para a expressão “café de atitude”, isso é similar ao slogan “café produzido com atitude”, para o comércio (através de qualquer meio) de produtos alimentícios.

Verificou-se, ainda na página da Federação, que esta concede papel de destaque à denominação de origem protegida, inclusive, apresenta quadro descrevendo o processo de produção do café comercializado indicando ser o processo oficial da denominação de origem registrada (Figura 7).

Figura 7 – Processo de produção oficial da denominação de origem região do Cerrado Mineiro



Fonte: <https://www.cafedocerrado.org/>. Acesso em 25 ago 2019.

²⁷Disponível em <https://www.cafedocerrado.org/index.php?pg=regiao>. Acesso em 30 ago. 2019.

No entanto, a mesma página destaca ainda a “certificação de origem e qualidade” e o “selo de origem e qualidade” (Figura 8).

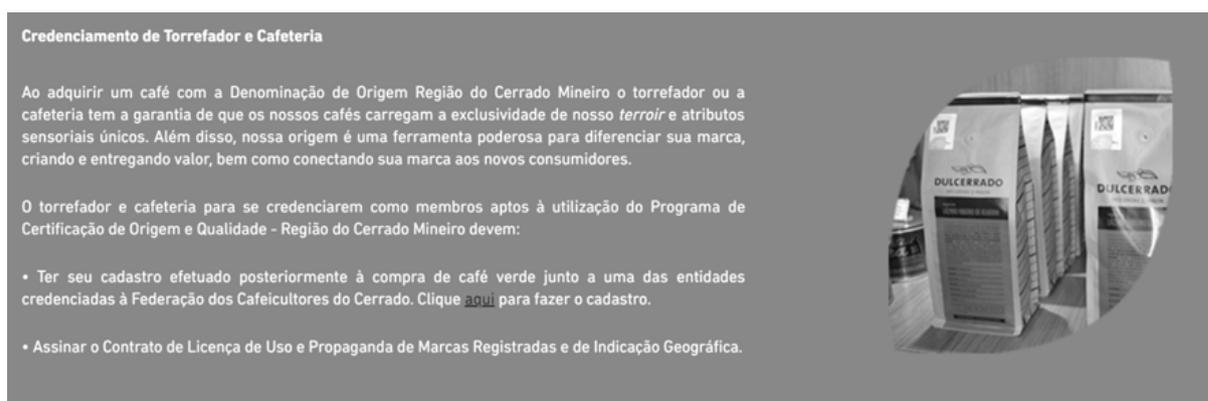
Figura 8 – Certificação de origem e qualidade e selo de origem e qualidade



Fonte: <https://www.cafedocerrado.org/>. Acesso em 25 ago. 2019.

Assim como apresenta os critérios necessários para ser credenciado e utilizar as marcas registradas pela Federação. Deve-se observar que a embalagem apresentada na imagem contém marca (Dulcerrado) e a representação gráfica da denominação de origem protegida (Figura 9).

Figura 9 – Certificação de origem e qualidade e selo de origem e qualidade



Fonte: <https://www.cafedocerrado.org/>. Acesso em 25 ago 2019.

Nesse ponto, cumpre destacar que as indicações geográficas não podem ser confundidas com marcas de certificação. No modelo de indicações geográficas brasileiro, as formas de controle do produto ou do serviço por elas identificados são estipuladas diretamente pela

entidade coletiva responsável pela administração do sinal. Já a certificação, por definição em convenções internacionais, só pode assim ser chamada quando efetivada por uma terceira parte isenta no que se refere ao interesse comercial. É justamente esta imparcialidade que confere a segurança na avaliação de conformidade (BARBOSA; DUPIM, 2015).

Com relação a marcas de terceiros, assim como visto em Salinas, o termo núcleo das indicações geográficas protegidas, isto é, “Cerrado”, não é somente um nome geográfico protegido e possui outro significado, sendo o nome de um bioma brasileiro.

Barbosa, Dupim e Peralta (2019) apresentaram algumas situações envolvendo o termo “cerrado” como reprodução parcial ou evocação de indicação geográfica reconhecida pelo INPI. Citaram como exemplos:

- Marca “Café do fruto arábica do cerrado” requerida para distinguir o produto café e bebidas à base de café, entre outros – utiliza-se de parte do nome geográfico protegido como indicação geográfica, tratando-se então de uma reprodução parcial. E embora, o requerente da indicação geográfica reconhecida tenha se manifestado contra o registro da marca, a mesma foi considerada registrável em primeira instância. Alegou-se que o bioma do cerrado abrange uma área extensa do Brasil e que a mera presença do termo “cerrado” não evocaria necessariamente à “Região do Cerrado Mineiro”. Porém a marca não foi registrada, tendo sido indeferida por marca registrada por terceiros contendo a expressão “café fruto”.
- Marca “Dulc cerrado” - considerada marca evocativa quanto à origem geográfica, transmite a noção de que o café é proveniente do cerrado através da junção de termos, sendo registrável. Inclusive, essa marca está presente na figura 8 acima, onde são apresentados os critérios necessários para ser credenciado e utilizar as marcas registradas pela Federação. No entanto, foi verificado que a marca Dulc cerrado não pertence à Federação e sim a entidade coletiva integrante da Federação.

Como esclarecido pelos citados autores, outro fator avaliado na aferição da registrabilidade do termo ‘cerrado’ foi a existência de numerosos conjuntos marcários, de titulares diferentes, anteriormente convivendo. Portanto, recorda-se a menção anteriormente feita de que o termo quando desgastado é mais plausível de registro. Os mesmos autores destacaram ainda que mais subjetivo torna-se o exame da registrabilidade de marca quando esta, além de não ser reprodução total, destina-se a assinalar produtos/serviços cuja especificação não é explícita do produto da indicação geográfica.

Devido às limitações de escopo anteriormente descritas não é possível inserir a discussão das parcerias que a Federação está desenvolvendo com outras entidades para divulgar a denominação de origem. A discussão pode tocar o direito de uso da indicação geográfica, tal como tangenciado no exemplo de Salinas.

De todo modo, é possível identificar que Cerrado é um caso que nos permite inferir como as indicações geográficas podem ser utilizadas em conjunto com marcas e ainda selos de sistemas de certificação de terceiros para transmitir ao consumidor que seu produto contém características peculiares associadas a origem geográfica e empresarial²⁸.

²⁸ Para maiores informações sobre o caso da Região do Cerrado Mineiro, verificar Barbosa (2015).

Tal possibilidade de coexistência de diferentes sinais distintivos foi apontada por Locatelli (2006) ao citar que o mesmo produto poderia apresentar nome geográfico protegido por indicação geográfica, marca de certificação para atestar o cumprimento de normas, marca coletiva para indicar que o produto foi produzido com ingredientes orgânicos, assim como a própria marca individual. Tal conjunto traria diferencial em relação a outros produtos ou serviços similares.

Trata-se de um caso que pode apresentar usos conjuntos inconvenientes ou ainda convenientes devido à possibilidade de combinações que os diferentes sinais que o substituto processual da indicação geográfica e, ao mesmo tempo titular das marcas, pode realizar.

3.2.4 Indicação de Procedência Canastra e Marcas Contendo ou Não o Nome Geográfico Protegido

Embora existam situações onde a afinidade e a identificação da indicação geográfica sejam óbvias, como no exemplo de Salinas que se destinava a assinalar o mesmo produto da indicação geográfica com reprodução integral do nome geográfico protegido, muitas outras situações de análise, mais laboriosas, são encontradas. O exemplo Canastra agora em discussão é um desses casos.

A indicação geográfica, espécie indicação de procedência, “Canastra²⁹” foi protegida para assinalar queijos, tendo como substituta processual a Associação dos Produtores de Queijo Canastra - APROCAN. A busca do radical “Canastra”, feita em 30 de agosto de 2019 no portal do INPI, retornou 203 pedidos de registros de marcas para diferentes produtos e serviços contendo o termo buscado. Foi localizado que a mesma requerente da indicação geográfica é detentora de nove pedidos de registros de marca. Desses, seis contem o nome “Canastra” e três marcas não o contêm.

Diferentemente do antes exposto no exemplo Salinas, o pedido 912389133 de natureza coletiva que era destinado ao produto afim à indicação geográfica foi indeferido de pronto por conter a indicação geográfica. Isso porque, na época do seu exame, ainda não estava em vigor o procedimento de análise que permite fazer exigência ao requerente para retirada do elemento irregistrável (Figura 10). A mesma figura, no entanto, foi registrada como marca (processo 911147926) posto que esse se destinava a assinalar serviços que foram considerados sem afinidade com a indicação geográfica, isto é, “Controle de qualidade de produtos ou de serviços prestados por profissionais”.

²⁹Indicação de Procedência IG201002 para assinalar “queijo” reconhecida em 13 de março de 2012.

Figura 10 – Pedidos de registros de marcas 912389133 e 911147926



Fonte: Portal INPI. Acesso 30 de ago. de 2019

Por sua vez o processo nº 911076581, embora se destine a identificar o mesmo produto da indicação geográfica e guarde flagrante semelhança com o pedido indeferido acima mencionado, como pode ser visto na figura a seguir (Figura 11), foi registrado.

Figura 11 – Registro de marca coletiva 911076581



Fonte: <https://inpi.gov.br>. Acesso 30 de ago. de 2019

Esse registro foi possível visto que a marca não apresenta o nome geográfico registrado como indicação geográfica, logo, não houve impedimento legal. No entanto, embora não exista ilegalidade no registro, conforme acima apontado, o ineditismo do caso em discussão relaciona-se ao uso que foi feito pela titular do registro de marca e também substituta processual da indicação geográfica protegida, como pode ser visto na figura seguinte (Figura 12).

Figura 12 – Queijo Canastra



Fonte: <https://guiadecapitolio.com.br/produto/queijo-canastra-quilo/> Acesso 29 ago 2019

Essa sobreposição da marca mista registrada “Região do Queijo” com a indicação geográfica “Canastra”, somente foi possível tendo em vista a apresentação nominativa da última. Assim sendo, o nome geográfico “Canastra” pode ser utilizado de diferentes formas, ou seja, da maneira como convier ao titular, incluindo variações tipográficas ou de cor, entre outras. Embora nesse caso haja a inclusão do elemento nominativo, ou seja, a expressão “Região do queijo”, novamente o elemento figurativo ganha destaque. No entanto, tal situação distancia o caso atual do caso Salinas anteriormente discutido. Em Salinas constatou-se a troca do elemento figurativo da indicação de procedência pelo elemento figurativo requerido como marca.

De acordo com Cabral (2018), em levantamento de dados feito a partir de entrevistas com produtores locais e com representantes da APROCAN, a marca coletiva foi pensada de maneira a ser um promotor da região como um todo – não se limitando aos produtores de queijo, mas também de outros produtos lácteos em geral e prestadores de serviços relacionados à cadeia produtiva.

No mesmo sentido, aponta Gonçalves (2019a):

Ou seja, qualquer produtor de queijo feito de leite cru, tem o direito de usar o nome geográfico CANASTRA em seus queijos, rótulos ou embalagens, desde que legalizado e submetido ao controle que é realizado pela APROCAN, visto que é a entidade gestora da Indicação geográfica.

[...]

REGIÃO DO QUEIJO DA CANASTRA, por sua vez, é uma marca coletiva registrada em nome da APROCAN. A marca coletiva é aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

Neste caso, somente os associados da APROCAN podem usar a marca coletiva REGIÃO DO QUEIJO DA CANASTRA. A finalidade da APROCAN com a marca coletiva é fortalecer, estabelecer elos e ampliar a proteção da designação CANASTRA, através do programa Parceiro Guardião. Os produtores de queijos e dos demais associados da APROCAN, desde que cumpram com o Regulamento da marca coletiva, poderão fazer uso da mesma.

[...]

O consumidor ao ver a marca coletiva REGIÃO DO QUEIJO DA CANASTRA terá a certeza que aquele estabelecimento ou aquele produto está vinculado, de uma forma ou de outra, a entidade que representa os produtores, no caso, a APROCAN.

Canastra está rapidamente se destacando como uma das indicações geográficas mais fáceis de serem encontradas em pontos de venda. No entanto está ao mesmo tempo se tornando um campo muito fértil para estudo, pois está trazendo consigo o indesejado problema relacionado ao se tornar conhecida como queijo diferenciado e conseqüentemente valorizado: os crimes contra indicação geográfica tipificada no art. 192 da LPI. Canastra ainda está sendo alvo de usurpação, assim como concorrência parasitária e desleal³⁰. O uso de termos retificativos, como “tipo” junto à denominação Canastra é previsto pela LPI, art. 193, porém sofre críticas.

Para Gonçalves (2019b):

O uso do termo retificativo tipo junto a denominação Canastra não é sinal de degenerescência, mas sim de concorrência parasitária e desleal. O termo retificativo “tipo” dificulta a caracterização como falsa indicação geográfica. Mas, não resta dúvida do uso indevido, aproveitamento econômico da notoriedade da indicação de procedência Canastra.

Consideramos como crime de concorrência desleal, usar de meio fraudulento (Canastra não é tipo de queijo) para desviar, em proveito próprio, clientela de outrem; tipificado no inciso III, do art. 195 da LPI.

Cabral (2018, p. 230) identificou e criticou casos onde o uso do termo retificador era encontrado:

Uma outra situação, cada vez mais recorrente, é encontrar no mercado o queijo “tipo Canastra”. Em função da notoriedade adquirida nos últimos anos, o nome Canastra vem sendo utilizado em muitos queijos que não seguem o método tradicional de fabricação do queijo minas artesanal e tampouco são produzidos na região da IP Canastra. Na Figura 61 vemos, no rótulo, o uso do termo retificativo “tipo” e em seguida o nome geográfico protegido (Canastra). Este queijo com marca Minas Rio é produzido no Estado do Rio de Janeiro a partir de leite pasteurizado e não segue as técnicas tradicionais do queijo minas artesanal da Canastra. Além de induzir o consumidor ao erro, descaracteriza o verdadeiro produto e prejudica os produtores da região. Há que se ressaltar que Canastra não é um tipo de queijo, mas sim um nome geográfico reconhecido. Um outro exemplo é mostrado na figura 62, onde o queijo com a marca São Roque é produzido por uma empresa localizada no município de Carmo do Paranaíba, na região do Alto Paranaíba (Cerrado) que, além de não pertencer à região delimitada da IP Canastra, foi identificada pelo Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) como uma região produtora de queijo minas artesanal, sendo seu nome geográfico “Cerrado” uma potencial IG.

Vale notar que a legislação brasileira de propriedade industrial (LPI) vigente, em seu art. 193, permite o uso de termos retificativos (tipo, espécie, gênero...) desde que ressalvada a verdadeira procedência do produto. Porém, há que se destacar outros dispositivos da LPI que proíbe a venda ou fabricação de produto que apresente falsa indicação geográfica (art. 192) e que estabelece a exclusividade do uso da indicação geográfica aos produtores locais (art. 182). Assim, é possível identificar que existem dispositivos legais que abrem possibilidades de configuração do uso de “tipo Canastra” como um ato de concorrência desleal.

No exemplo da Canastra, o uso conjunto intrincado de marca e indicação geográfica causa dificuldades não somente aos consumidores, mas também aos estudiosos do tema. Não é fácil

³⁰ Conduta capaz de causar danos a um concorrente de forma ilegítima. No que tange à Propriedade Industrial, estão listadas estas condutas no art. 195 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996).

a compreensão na prática do que efetivamente está protegido. Como explicitado por Locatelli (2019):

“[...] Eu que trabalho com IG (indicação geográfica) 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 mesma pesquisadora, já tinha apontado em estudo anterior (LOCATELLI, 2006) a possibilidade de coexistência no mesmo produto de diferentes sinais, tais como IP, DO, marca de certificação, marca coletiva além da própria marca individual como meio de diferenciar produtos ou serviços de outros similares.

Portanto, embora estejamos nesse ponto específico discutindo apenas marcas coletivas e IGs, outros sinais distintivos com diferentes funções – marcas de certificação e marca individual - também poderiam estar inseridos nesse contexto.

Questionamentos sobre tratar-se de uma estratégia mercadológica, que se resume na posse da marca por um grupo limitado de associados são encontrados, já que diferentemente das indicações geográficas, o direito de uso da marca coletiva recai para somente os produtores associados ao titular da marca³¹. Ou ainda se enfraquecer a indicação geográfica como um sinal de proteção.

Já para Gonçalves (2019a):

[...] todo o trabalho social e educacional foi realizado embaixo do “guarda-chuva” da IG e da MC (marca coletiva) (os sinais distintivos que estamos discutindo aqui), que impulsionaram a região e os produtores.

[...] A IG e a MC estão trabalhando em conjunto exatamente para isso (engano) não acontecer, garantindo a origem, qualidade e combatendo os produtos fraudulentos.

[...] alguns dados comparativos das “consequências dessas estratégias de mercado”:

-em 2014 o queijo só podia ser vendido em Minas Gerais, hoje ele é vendido em todo o Brasil.

-não havia condições, apoio ou benefícios para os produtores se legalizarem, hoje são mais 50.

-em 2014 não havia quem representasse os produtores da região, hoje a APROCAN faz essa representação e defesa.

Para Cabral (2018, p.53):

O mais importante é que as marcas podem e devem ser usadas em conjunto com as indicações geográficas, sendo uma forma de diferenciação dos demais produtores ou prestadores de serviço, individualmente, ou de forma coletiva, determinando ainda mais sua origem.

Observa-se que, embora a forma jurídica da proteção seja importante, o Brasil encontra-se nos primórdios de valorização da origem geográfica e/ou produtora. Portanto, muito ainda precisa ser feito para que o produtor em geral consiga identificar, valorizar e defender sua origem; e também para que o consumidor consiga reconhecer o que está disposto por trás do sinal distintivo.

³¹Para maiores informações sobre as marcas coletivas e indicações geográficas verificar BARBOSA, 2014; BRUCH, VIEIRA e BARBOSA, 2015.

Desta forma, diante do exposto no caso Canastra, trata-se de um uso conjunto que comporta conveniências e inconveniências ao mesmo tempo. Basta alternar a posição de julgamento e o ponto de vista em que é observado, isso é: do consumidor, do produtor, do detentor da marca e/ou do substituto processual da indicação geográfica.

No entanto, atentos a necessidades de adaptações e visando combater as falsificações os produtores passaram a aplicar o selo de caseína aos queijos, com uma nova apresentação, conforme a figura abaixo (Figura 13).

Figura 13 – Selo de caseína da Canastra



Fonte: <https://www.serradacanastra.com.br/atracoes/queijo-canastra> Acesso 29 ago. 2019

Sobre a adoção do selo de caseína Cabral (2018, p. 239) dispõe:

Adicionalmente, a associação irá utilizar uma de suas marcas coletivas em selos de caseína impressos na superfície dos queijos, uma tecnologia muito utilizada na França que permite garantir a rastreabilidade do produto. Foi destacado que a motivação para o uso do selo caseína surgiu pelo fato do pedido de registro de IG ter sido feito somente na forma nominativa. O nome geográfico Canastra será impresso em conjunto com a marca coletiva no selo caseína, sob o controle da associação.

No entanto, cumpre destacar que não é marca coletiva registrada que se encontra presente na Figura 13 acima. Pode-se considerar que apenas o círculo externo remete a marca. Seria ele suficientemente distintivo para causar confusão com a marca registrada? A presença do elemento figurativo mais uma vez merece atenção.

O uso do selo, contudo, não é obrigatoriedade prevista no Regulamento de Uso (atualmente denominado Caderno de Especificações Técnicas) registrado junto ao INPI, onde, de fato, conforme mencionado, o nome geográfico “Canastra” encontra-se registrado sob sua configuração nominativa. Dessa forma, vê-se que os produtores ainda se encontram aperfeiçoando a forma de comunicação da indicação geográfica, assim como das marcas associadas ao mercado consumidor.

A análise crítica dos casos discutidos permite verificar que o produtor/titular da marca/substituto processual da indicação geográfica está interessado em sinalizar ao consumidor os aspectos particulares existentes em seu produto. Identifica-se ainda o interesse

especial em demonstrar a origem e sua importância como fator de compra. Observa-se que para essa comunicação estão sendo explorados de diferentes formatos. Perpassam do uso de marcas individuais e denominações de origem na embalagem até uma intrincada combinação de elementos nominativos e figurativos como no caso Canastra. Cada caso possui sua conveniência e sua inconveniência, sendo que essas podem ainda ter suas posições de julgamento alternadas dependendo do ponto de vista observado, isso é: do consumidor, do produtor, do detentor da marca e/ou do substituto processual.

Do ponto de vista acadêmico a discussão perpassa diversos pontos: consegue o consumidor diferenciar, no produto identificado com marca e indicação geográfica, onde está a proteção de um sinal e do outro? A resposta para o primeiro caso de uso conjunto Litoral Norte Gaúcho e Palmares é sim, visto que os sinais estão bem sinalizados. Mas a resposta é não, no caso Canastra, onde a separação é mais difícil entre a marca coletiva da Região da Canastra, e a indicação geográfica da Região da Canastra.

Outro exemplo passível de causar dúvidas de registrabilidade e ainda de afinidades seria o de conjuntos genéricos que podem conter o produto atrelado à indicação geográfica protegida. Assim, considerando o caso "Região de Salinas", questiona-se se seria registrável o "comércio de bebidas alcoólicas feitas de cana", algo específico, ou o "comércio varejista de bebidas" que, embora genérico, pode conter bebidas alcoólicas.

Ou, voltando ao tema Canastra, haveria impedimento para a marca "Canastra" para assinalar o "comércio de queijos" ou ainda o genérico "comércio de produtos alimentícios"? O que dizer, por exemplo, do pão de queijo que deseja demonstrar ser feito com queijo Canastra? Como garantir que o produto é feito unicamente de queijo da Canastra protegido pela Indicação Geográfica? Seria o caso de a marca coletiva registrada conferir tal garantia através do seu regulamento de utilização³²? Seria possível haver uma cesta de bens atrelada à indicação geográfica sem induzir o consumidor a erro ou causar diluição do sinal?

Para Gonçalves (2019a):

A IG e a MC são, para além de figuras do Direito Industrial, ferramentas de desenvolvimento territorial que englobam uma estratégia mercadológica.

A APROCAN usa os seus sinais distintivos como pode e como deve, da melhor forma possível.

O registro como marca de um nome geográfico reconhecido não tem condão nem fundamento jurídico ou prático para enfraquecer a IG.

A grande extensão de produtos e serviços que existem imputam subjetividade em maior ou menor grau a discussão. Portanto, a afinidade deve-se servir do parâmetro de indução a erro do consumidor médio por confusão e associação entre a marca e a indicação geográfica.

No tocante ao potencial de influenciar o desenvolvimento local, Gonçalves (2019a) destaca no caso Canastra:

O trabalho feito na Região da Canastra refletiu em todas as demais regiões, valorizando o queijo feito de leite cru em todo o Brasil.

O parque da Serra da Canastra, neste ano, foi o Parque mais visitado de Minas Gerais, superando o Parque de Ibitipoca, que há oito anos seguidamente era o Parque mais

³² Documento de apresentação obrigatória para o registro de marcas coletivas no Brasil, previsto pelo art. 147 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996).

visitado de Minas Gerais, demonstrando que o turista hoje está presente na Região da Canastra.

Já houve inauguração de novos hotéis e restaurantes na região.

Diversos produtores, individualmente, fazem seus eventos (gastronomia, degustações, palestras, almoços, shows, etc.).

O produtor hoje tem a sua autoestima recuperada, os filhos dos produtores voltaram a região para ajudar e trabalhar com os pais.

Quem tiver interesse pode baixar o aplicativo “QUEIJO CANASTRA” no celular.

No app que já está rodando há uma lista dos produtores, rastreabilidade do produto, caminho do queijo (para conhecer as propriedades, um mapa off line, visto que a região é carente de sinal de internet), endereços de hotéis, pousadas e restaurantes, lojas em São Paulo, Minas, DF, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul (que fazem parte do projeto guardião), onde você encontra o Queijo Canastra, eventos, as histórias dos produtores, história da Associação e das cidades e, por fim, outras informações.

Por sua vez, Cabral (2018) descreveu que o processo de obtenção do registro de indicação geográfica permitiu a organização dos produtores e o fortalecimento da associação, bem como trouxe visibilidade e reconhecimento nacional à região. Porém, apesar de entenderem como um importante instrumento de proteção de mercado, ainda não utilizam de forma efetiva o registro de IG. A autora identificou ainda que a marca coletiva foi pensada de maneira a ser um promotor da região como um todo, abarcando dos produtores de queijo aos demais produtos lácteos, assim como aos prestadores de serviços relacionados à cadeia produtiva.

4 CONCLUSÕES

Apresentar uma breve seleção das principais questões que surgem ao se falar do registro e do uso conjunto de marcas e indicações geográficas no Brasil foi o objeto desse trabalho. Para apresentar alguns dos aspectos inseridos no tema valeu-se de exemplos de produtos protegidos por indicações geográficas no INPI e que estejam de alguma forma relacionando com destaque a qualidade de seu produto a sua origem, seja ela geográfica e/ou empresarial, e produtos que podem ser localizados no mercado consumidor do estado do Rio de Janeiro com relativa facilidade.

O escopo do estudo influenciou no número de exemplos abordados e na profundidade da discussão. Pelos mesmos motivos não foi possível abordar nos exemplos particularidades, tais como se a detentora da marca seguia os preceitos estipulados no regulamento de uso na época do registro da indicação geográfica (atualmente chamado de Caderno de Especificações Técnicas), ou ainda se havia diferença significativa no regulamento de utilização na marca coletiva, para além da obrigatoriedade de associação ao titular da marca. Aspectos como se existe uso indevido de terceiros, entre outros, também não foram aprofundados.

Há que se ressaltar que apenas pouco mais de duas décadas se passaram desde a entrada em vigor da proteção às indicações geográficas no ordenamento jurídico brasileiro com a LPI em 1997. Nesse período, o INPI brasileiro regulamentou a proibição de registro como marca de nome composto por indicação geográfica em dois pilares principais: ter a indicação geográfica registro reconhecido no Brasil e haver afinidade mercadológica, isto é, pedidos de marcas em exame são vedados somente quando se destinam ao próprio produto/serviço relacionado à

indicação geográfica. Tem-se assim a aplicação do princípio da especialidade de marcas ao exame de afinidade entre os diferentes sinais. Se por um lado tal decisão potencializa a identificação das principais colidências impeditivas no momento do exame, por outro lado, permite criar as principais inconveniências do registro e posterior uso conjunto desses sinais distintivos. Majoritariamente em relação ao consumidor e a função destinada às indicações geográficas no contexto da propriedade industrial em si. Destaca-se que não há que se falar em graus de importâncias entre os sinais, tendo em vista esses possuírem funções e definições jurídicas diferentes. Trata-se justamente da diluição das funções e definições, podendo ser essa apontada como a principal inconveniência.

Percebeu-se, sem dúvidas, que a discussão se encontra em fase muito inicial no Brasil. Diversas são as questões inerentes ao tema compatíveis com a realização de trabalhos exclusivos para que cada aspecto possa ser mais bem elaborado. A produção de conhecimento teórico-metodológico permitirá a evolução do campo da propriedade industrial no país. Porém, ao mesmo tempo, é especialmente importante ressaltar que é fundamental que o produtor/titular da marca/substituto processual da indicação geográfica sinalize de forma clara e prática ao consumidor sobre os aspectos existentes por trás de cada sinal por ele utilizado na embalagem. Trata-se, portanto, de um trabalho conjunto árduo, mas certamente conveniente em diversos aspectos.

REFERÊNCIAS

ASCENSÃO, J. O. As funções da marca e os descritores (Metatags) na Internet. **Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual ABPI**, v. 61, p. 44-52, 2002.

ALMEIDA, A. F. R. O Âmbito de proteção da Indicação Geográfica no Brasil e na União Europeia. 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. 189- 231.

_____. O afastamento do princípio da especialidade nas denominações de origem? **Revista da Ordem dos Advogados**, a. 61, v.1, p. 366-382, 2001.

_____. Denominação de origem e marca - Studia Iuridica 39. **Boletim da Faculdade de Direito**. Coimbra: Coimbra Editora, 1999.

BARBOSA, P. M. S. **Marcas, indicações geográficas, selos e certificações de rastreabilidade em busca da certeza da origem e do conteúdo: o caso do café da Região do Cerrado Mineiro**. 2015. Tese (Doutorado em Biotecnologia Vegetal) – Instituto de Biologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2015.

_____. Marcas Coletivas e Marcas de Certificação: Marcas de Uso Coletivo. In: PIMENTEL, L. O. (Org.). **Curso de propriedade intelectual & inovação no agronegócio: módulo II, indicação geográfica**. 4. ed. Florianópolis: MAPA; Florianópolis: FUNJAB, 2014, p. 170-293.

_____. 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.

_____; DUPIM, L. C. Indicações Geográficas e Marcas de Certificação: sinais complementares para o Café do Cerrado Mineiro? In: VI WORKSHOP CATARINENSE DE INDICAÇÃO GEOGRÁFICA, **Anais...**, Joinville 2017.

_____; DUPIM, L. C.; BRUCH, K. L. AND PERALTA, P. P. Champagne, Cognac, Rioja, Jerez and Vale dos Vinhedos: conflicts between trademarks and geographical indications of wines and spirits in Brazil. In: 39TH WORLD CONGRESS OF VINE AND WINE, 25 out. 2016. Bento Gonçalves. 2016. **Anais...** Bento Gonçalves. 2016.

_____; DUPIM, L. C. O.; PERALTA, P. P. 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. (Org). **Indicações geográficas, signos coletivos e desenvolvimento local/regional**. Erechim: Deviant, 2019, v. 2, p. 375-407.

BORDA, A. L. S. A evolução legislativa e jurisprudencial das indicações geográficas no Brasil: uma análise crítica. In: ASOCIACIÓN INTERAMERICANA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. **Indicaciones geográficas en América Latina: algunas reflexiones**. 2016. Disponível em <<https://asipi.org/biblioteca/download/libro-comentado-sobre-decisiones-entre-marcas-vs-ind-geograficas/>> Acesso em: 20 nov. 2019.

BRASIL, Ministério da Economia, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Instrução Normativa 095**, de 28 de dezembro de 2018. Estabelece as condições para o Registro das Indicações Geográficas. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/legislacao-1/IN952018.pdf>> Acesso em: 11 jan. 2019.

_____. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Resolução 142/2014**, de 27 de nov. de 2014. Dispõe sobre a criação do Manual de Marcas. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/manualdemarcas.inpi.gov.br/.../RES_142/2014_Manual_de_Marcas.pdf Acesso em: 12 jan. 2016.

_____. Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 15 mai. 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm> Acesso em: 12 de jan. 2016.

BRUCH, K. L.; VIEIRA, A. C. P.; BARBOSA, P. M. S. O direito fundamental à proteção dos signos distintivos: uma análise comparativa entre marcas coletivas e indicações geográficas no ordenamento jurídico brasileiro. In: PILAU SOBRINHO, L. L., ZIBETTI, F. W. e PIAIA, T. C. (Org). **Balcão do Consumidor: Constitucionalismo, Novas Tecnologias e Sustentabilidade**. Passo Fundo: Editora da UPF, 2015, p. 229-254.

CABRAL, D. H. Q. **A indicação geográfica no segmento de queijo artesanal no Brasil e na França: estudo comparativo das IP Canastra e AOP Camembert de Normandie**. Rio de Janeiro, 2018. 277 f. Tese (Doutorado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2018.

CAMPOS, A. T. **A proteção das indicações geográficas nos países do Mercosul**. Rio de Janeiro, 2018. 207f. Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2018.

CARVALHO, N. P. **A estrutura dos sistemas de patentes e de marcas**. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2007.

GONÇALVES, M. F. W. **Discussão sobre indicações geográficas** [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por Indicações Geográficas no Brasil <ig-brasil@googlegroups.com> em 28 abr. 2019a.

_____. A tutela das indicações geográficas. In: VIEIRA, A. C. P. et al. (Org). **Indicações geográficas, signos coletivos e desenvolvimento local/regional**. Erechim: Deviant, 2019b, v. 2. p. 351-373.

HERRERA, Rodrigo Ramírez. Las denominaciones de origen no tienen renombre: Champagne y marca Costa Galleta Champaña em Chile. In: ASOCIACIÓN INTERAMERICANA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. **Libro comentado sobre decisiones entre marcas vs. indicaciones geográficas**. 2019, p. 30-53. Disponível em <<https://asipi.org/biblioteca/download/libro-comentado-sobre-decisiones-entre-marcas-vs-ind-geograficas/>> Acesso em: 20 nov. 2019.

LEVY, P. **A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço**. 5ª ed. São Paulo: Loyola, 2007.

LOCATELLI, L. **Discussão sobre indicações geográficas** [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por Indicações Geográficas no Brasil <ig-brasil@googlegroups.com> em 28 abr. 2019.

_____. **Indicações geográficas e desenvolvimento econômico**. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006.

MORGADO, M. C. R. **Marcas de alto renome: abordagem conforme a legislação brasileira**. Curitiba: Juruá, 2013.

MORO, M. C. F. **Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

QUALIFICA/ORIGIN PORTUGAL. **O conceito de “EVOCAÇÃO” em matéria de protecção das Indicações Geográficas e das Denominações de Origem - o caso Manchego**. 2019. Disponível em <https://qualificaportugal.pt/wp-content/uploads/2019/08/TT-35-2-O-conceito-de-evoca%C3%A7%C3%A3o-o-caso-Manchego-2-2908201976117.pdf?fbclid=IwAR2iydl6yY2lu_Mgb-62cTmU_GXv5UI7rmUwflfYpwkIAWUUV1CRE5IAx6o> Acesso em: 20 nov. 2019.

YIN, R. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 3.ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.