

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

Samyr Leal da Costa Brito¹

Wagna Piler Carvalho dos Santos²

Kelly Lissandra Bruch³

RESUMO:

Marcas e indicações geográficas (IG) registradas, quando semelhantes ou idênticas podem ser confundidas pelo consumidor. Uma das alternativas para evitar isso tem sido a aplicação do princípio da

ABSTRACT:

Brands and geographical indications (GIs), when similar or identical, may be confused by the consumer. One of the alternatives to avoid this has been the application of the principle of specialty, through which similar signs

-
- ¹ Mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (IFBA), Especialista em Gestão da Inovação e Desenvolvimento Regional (UFRB), Bacharel em Direito (UNEB), advogado.
 - ² Doutora em Química pela Universidade Federal da Bahia-UFBA, mestre em Química pela UFBA, licenciada em Química pela UFBA e técnica em Alimentos pela Escola Técnica Federal de Química do Rio de Janeiro, atual IFRJ. Atuou como professora do curso Técnico em Alimentos do Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná-CEFET/PR, atual UTFPR. É professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia-IFBA. Atua na Associação Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia (FORTEC). Docente do Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (PROFNIT). Está na Coordenação Acadêmica Nacional do PROFNIT.
 - ³ Doutora em Direito pela UFRGS/Université Rennes I, France, com estágio pós doutoral em Agronegócios no CEPAN/UFRGS. Mestre em Agronegócios pelo CEPAN/UFRGS. Especialista em Direito e Negócios Internacionais pela UFSC. Graduada em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professora Adjunta da UFRGS e Coordenadora do Núcleo Docente Estruturante da Faculdade de Direito. Professora do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação do Centro em Estudos e Pesquisas em Agronegócios - CEPAN/UFRGS e Vice-Diretora do CEPAN/UFRGS. Professora do quadro permanente do PROFNIT (Mestrado Profissional em Rede Nacional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação) no Ponto Focal IFRS. Membro da Comissão Especial de Propriedade Intelectual da OAB/RS e da Comissão de Ensino Jurídico da OAB/RS. Associada fundadora da Aliança SIPA - Sistemas Integrados de Produção Agropecuária. Membro da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual – ABPI e da Association Internationale des Juristes du Droit de la Vigne et du Vin – AIDV.

especialidade, por meio do qual permite-se a convivência de signos semelhantes apenas quando se referirem a produtos ou serviços diferentes. Neste trabalho, por meio de uma pesquisa de caráter teórico, utilizando-se do método bibliográfico e documental foi investigada a viabilidade de aplicação desse princípio para resolver o conflito entre IG e marca. Como resultado, verificou-se não ser possível a utilização do mesmo, em virtude da marca e da IG possuírem naturezas jurídicas distintas, e, em alguns casos, a aplicação mostrar-se insuficiente para resolver o problema.

Palavras-chave: Signo Distintivo; Indicação de Procedência; Denominação de Origem; Propriedade Intelectual; Propriedade Industrial..

are allowed to coexist only when referring to different goods. In this work, through a theoretical research, using the bibliographic and documentary method, the feasibility of applying this principle to resolve the conflict between GI and brand was investigated. As a result, it was found not to be possible to use it, as the brand and the IG have different legal natures, and in some cases, the application proves to be insufficient to solve the problem.

Keywords: *Distinctive sign; Indication of Origin; Denomination of Origin; Intellectual property; Industrial property*

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO; 1. REFERENCIAL TEÓRICO; 1.1. COMPREENSÃO INICIAL SOBRE MARCA E IG; 1.2. O PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE; 1.3. CONFLITO ENTRE MARCA E IG; 2. MATERIAIS E MÉTODOS; 3. RESULTADOS E DISCUSSÕES; 3.1. RAZÕES PREVISTAS NA LPI PARA NÃO SE APLICAR O PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE NO CONFLITO ENTRE MARCA E IG; 3.2. RAZÕES PARA NÃO SE APLICAR O PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE POR ANALOGIA; 3.2.1. O SINAL NOMINATIVO DOS SIGNOS POSSUI NATUREZAS DIFERENTES; 3.2.2. A AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO EXCLUSIVO SOBRE OS SINAIS É DIFERENTE; 3.2.3. A NATUREZA JURÍDICA DA MARCA E DA IG É DIFERENTE; 3.2.4. A FUNÇÃO DA MARCA E DA IG SÃO DIFERENTES; 3.2.5. AS RAZÕES DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE NA MARCA E NA IG; 3.3. A INSUFICIÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE PARA RESOLVER OS CONFLITOS ENVOLVENDO MARCA E IG; 3.4. POSSÍVEIS PREJUÍZOS À IG POR UTILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE; CONSIDERAÇÕES FINAIS; REFERÊNCIAS.

INTRODUÇÃO

O signo pode ser conceituado de forma genérica como alguma coisa que representa algo para alguém (PIERCE, 2005, p. 46). As marcas e as indicações geográficas (IG, no singular ou no plural) são verdadeiros

signos, pois demonstram no mercado, especialmente ao consumidor, por meio da expressão visual (sinal), a distintividade de um bem em relação a outro, em face de suas características, qualidades ou origem (AIRES, 2011, p. 120; BRUCH; KRETSCHMANN, 2014, p.15).

O sinal que compõe o signo da IG é obrigatoriamente o nome geográfico ou seu gentílico (BRASIL, 1996, art. 179; BRASIL, 2022). 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 (BARBOSA, 2015, p.318; BRASIL, 2020a, p. 16).

A marca é um instrumento que melhor viabiliza a transação entre produtores e consumidores, consubstanciando-se em importantes ativos intangíveis para as empresas (BARBOSA, 2008, p. 16-17). A IG pode ser servir como agregadora de valor ao produto e pode contribuir com o maior dinamismo econômico da localidade (BEZERRA et al., 2019, p. 404).

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, aproveitamento parasitário, etc.), principalmente porque eles possuem elevada importância econômica e social.

No Brasil a convivência desses dois signos é regulamentada por tratados internacionais e pela Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial - LPI). Essas normas não disciplinam exaustivamente as possibilidades de convivência entre marca e IG no mercado.

Com isso, surge a sugestão de que se aplique aos conflitos entre marca e IG, por analogia, o princípio da especialidade, que é utilizado originalmente para os conflitos entre marca, mas que também pode ser utilizado nos conflitos entre IG (BRASIL, 2018a, art.4º, IV) — posição essa que, inclusive, vem sendo adotada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) (BARBOSA; DUPIM; PERALTA, 2016, p.172).

Esse princípio 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 (BARBOSA, 2003, p. 728; SCHMIDT, 2007, p. 49; COPETTI,

2008, p. 126; BRASIL, 2020a, p. 21). Logo, sua aplicação no caso envolvendo marca e IG implica dizer que seria possível marca e IG idênticas ou semelhantes conviverem no mercado.

No entanto, os dois institutos possuem natureza e funções jurídicas diferentes, o que levanta a dúvida sobre a validade jurídica dessa aplicação. Além do mais, o princípio pode favorecer o uso indevido por parte das empresas, do prestígio de uma IG através da marca, entre outras situações (BRUCH; DEWES, 2013, p. 94). Diante disso, busca-se responder a seguinte problemática: é possível aplicar o princípio da especialidade ao conflito entre marca 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 marca e IG. E constituem-se em objetivos específicos: compreender o princípio da especialidade; analisar cada um dos institutos mencionados; e verificar como pode se dar a colisão entre eles, bem como identificar os motivos por meio dos quais se deve aplicar ou não o referido princípio.

Para tanto, a pesquisa valeu-se dos métodos bibliográfico e documental, utilizando material já elaborado, constituído principalmente de livros, artigos científicos, dissertações, teses, monografias, legislações e decisões judiciais.

O presente artigo está organizado da seguinte forma: no Referencial Teórico, apresenta-se uma noção das marcas, das IGs e do princípio da especialidade, bem como se demonstra como pode se dar o conflito entre esses signos; no tópico denominado Materiais e Métodos, é explicado o procedimento empreendido para a elaboração da pesquisa; nos Resultados e Discussões, são demonstrados os fundamentos por meio dos quais não é possível aplicar o princípio da especialidade no conflito entre marca e IG; por fim, nas Considerações Finais, é apresentado um ponto de vista conclusivo sobre o problema.

1 REFERENCIAL TEÓRICO

1.1 Compreensão inicial sobre marca e IG

A marca é um signo formado por um sinal (elemento figurativo ou nominativo) justaposto 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, p. 364-365; MORO, 2003, p. 32-33; OLIVEIRA NETO, 2007, p. 24; BARBOSA, 2015, p. 247-248).

A LPI prevê quatro tipos de marca: de produto, de serviço, de certificação e coletiva (BRASIL, 1996, art. 123). As marcas de produtos ou serviços são signos de uso individual. As primeiras são utilizadas para distinguir um bem oriundo de uma atividade, em face a outros que lhe sejam análogos, e os segundos, para distinguir a prestação de uma atividade em relação a outras existentes (COPETTI, 2008, p. 66).

A marca coletiva é utilizada para distinguir produtos e serviços de membros de uma entidade. A marca de certificação é utilizada para atestar a qualidade de um produto ou serviço, em razão da conformidade com determinadas normas ou especificações técnicas (UZCÁTEGUI, 2004, p. 3; LOCATELLI, 2008, p. 233).

Para que um sinal seja registrado como marca a LPI impõe que ele seja distintivo e que não esteja compreendido nas proibições legais que estão previstas no art. 124 da LPI (BRASIL, 1996).

A IG não é uma mera expressão visual intangível justaposta a um bem com a finalidade de individualizá-lo no mercado: trata-se de um nome geográfico ou de seu gentílico, carregado com todas as suas conotações (cultura, característica naturais e humanas, etc.), que é timbrado em um produto ou serviço para qualificá-lo e distingui-lo, por conta de sua origem geográfica e/ou de suas peculiaridades inerentes (LOCATELLI, 2008, p. 229; BRUCH; KRETSCHMANN, 2014, p. 16; BRASIL, 2022, p. 27).

A LPI divide a IG em dois tipos: denominação de origem (DO) e indicação de procedência (IP) (BRASIL, 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” (BRASIL, 1996, art.177). Já a DO é “o 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 IP centra-se na notoriedade, a DO centra-se na relação entre as características e qualidades e os fatores naturais e humanos. O ponto em comum de ambas é que elas devem ser formadas, necessariamente, por um nome geográfico, o qual pode ser o nome de uma localidade, de uma cidade ou de um vilarejo, ou por qualquer tipo de delimitação geográfica, topônimo ou mesmo gentílico (GONÇALVES, 2007, p. 193; LOCATELLI, 2008, p. 229; CUNHA, 2011, p. 176; MOREIRA, 2018, p. 31; BRASIL, 2018a, art. 2º; BRASIL, 2022, p. 22).

1.2 O princípio da Especialidade

O princípio da especialidade determina que a proteção do signo marcário não se estende para todos os segmentos mercadológicos, mas apenas para o ramo de atuação em que a marca foi registrada. Com isso, é permitido que marcas semelhantes e até idênticas convivam no mercado (BARBOSA, 2003, p. 278; BEYRUTH, 2010, p. 94; SCHMIDT, 2013, posição 1007). Excetua-se esse raciocínio quando a marca for notória, pois estas são protegidas para todas as classes de produtos e serviços, nos termos do art. 125 da LPI (BARBOSA, 2008, p. 207; COPPETTI, 2008, p. 127; BRASIL, 2020a, p. 21).

No momento da análise do pedido de registro de marca a aplicação desse princípio pelo INPI é realizada, inicialmente, 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 (ROSE, 2005, p. 29; BRASIL, 2020a, p. 77-78)⁴.

⁴ A classificação Nice 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

Essa classificação é uma forma de facilitar o procedimento administrativo do INPI⁵ para análise de colisão entre marcas, na medida em que verifica se marcas semelhantes estão registradas numa mesma classe. Todavia, ela não pode ser considerada 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, 2003, p. 729; COPETTI, 2008, p. 140-141).

É preciso ressaltar que o simples fato de haver diferença entre os produtos e serviços não permite automaticamente o convívio de marcas semelhantes no mercado — é necessário verificar se há afinidade mercadológica entre eles. 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 (COPETTI, 2008, p. 222-223; SCHMIDT, 2013, posição 1007).

No contexto de marca e IG, Barbosa, Peralta e Dupim (2019, p. 399-400) concordam com a aplicação do princípio da especialidade e destacam que pode haver três tipos de afinidade 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 são elaborados com os mesmos materiais; c) afinidade mais ampla, quando os produtos e serviços estão apenas dentro do mesmo gênero

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 elas designam (CERQUEIRA, 1946, p. 371; BARBOSA, 2003, p.729; SCHMIDT, 2013, posição 1007).

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, 2020b).

⁵ 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, p. 31).

1.3 CONFLITO entre Marca e IG

O conflito entre marca e IG se dá quando a expressão visual de ambas é semelhante ou idêntica, e isso se potencializa por elas se apresentarem ao consumidor pelos mesmos tipos de canais publicitários e com os mesmos objetivos: de atrair os consumidores para que prefiram um produto em detrimento de outro do mesmo gênero (SPIEGELER, 2016, p. 101).

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 de o consumidor relacionar o signo marcário com o signo da IG. Havendo confusão ou associação, haverá um conflito real, porém é possível também haver um conflito aparente ou potencial (BARBOSA, 2015, p. 411; CABRAL; MAZZOLA, 2015; p. 133).

Como exemplo de um conflito real, cita-se o caso envolvendo a IG “TOSCANO”, para azeite de oliva virgem, 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 possuía grande semelhança com a IG, podendo levar o consumidor ao engano (URRUTIA, 2019, p. 168-170).

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 marca “Port Charlotte”, em que o Tribunal Geral da União Europeia entendeu que a referida marca possuía dois termos diferentes da mencionada IG e que, lidos juntos, eles não induziriam o consumidor a associar a marca com a IG “Porto” (URRUTIA, 2019, p. 192-195).

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, porém não há confusão na concretude da concorrência no mercado (BARBOSA, 2011, p. 4).

Este último tipo de conflito é bastante comum entre marcas às quais, em razão do princípio da especialidade, é permitida a convivência quando semelhantes ou idênticas. Aplicando esse raciocínio ao conflito entre marca e IG, menciona-se como exemplo a DO brasileira “COSTA NEGRA” para camarões marinhos, com registro concedido em 16/08/2011⁶, e a marca brasileira “COSTA NEGRA” para grão de café e café em pó, com registro concedido em 10/02/2015.⁷

Ressalta-se ainda que o conflito entre marca 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 de bebida espirituosa, fazendo parte de várias marcas que se referem a produtos 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, p. 131-137).

Vê-se, portanto, que o conflito entre marca e IG pode assumir várias formas, inclusive, inusitadas a depender da particularidade da situação, o que desafia não só o INPI, mas todos os operadores relacionados com a temática a encontrar soluções para que tais conflitos não se revertam em prejuízos para a concorrência, o consumidor e o mercado.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa possui um caráter teórico e utilizou-se do método bibliográfico e documental para realizá-la. Ela foi dividida em três etapas:

⁶ Registro no INPI de nº IG200907, hipoteticamente, pudesse ser tratado como parte da classe NICE (10) 19 (BRASIL, 2020c).

⁷ Registro no INPI de nº. 904176266; Classe NCL(9) 30 (BRASIL, 2020d).

na primeira, buscou-se levantar o material de pesquisa — constituído principalmente de livros, artigos científicos, dissertações, teses, monografias, legislações, decisões judiciais, etc. —, o qual foi utilizado na segunda etapa para se 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 parte anterior, buscou-se dar uma resposta ao problema.

A reunião do material bibliográfico se deu em sua maior parte por meio de busca nas bases científicas: Google Acadêmico; Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDBTS); Rede Ibero-Americana de Inovação e Conhecimento Científico (REDIB); e Biblioteca Eletrônica da Academia do INPI (Biblioteca do INPI).

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 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”
IG	Indicações geográficas; Funções da IG; Natureza jurídica da IG; Titularidade da IG;	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 IG	Conflict between brand and geographical indication, Conflicto entre marca e indicación geográfica

Fonte: Os Autores

Procuraram-se também jurisprudências brasileiras sobre o tema. Para tanto, utilizou-se a plataforma JusBrasil⁸, inserindo as seguintes expressões de busca: conflito entre marca e indicação geográfica; princípio da especialidade, marca e indicação geográfica. Encontrou-se apenas uma única decisão judicial que aborda de forma específica o tema (BRASIL, 2005).

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

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 em que, embora os signos sejam semelhantes, não induzem o consumidor ao erro e não se configuram em prática de concorrência desleal, logo não contrariam o motivo de as legislações proibirem a convivência de signos semelhantes no mercado, que é justamente a proteção do consumidor e da concorrência (BRASIL, 2005).

Uma outra justificação para a aplicação do princípio da especialidade é a da LPI, que, ao conceituar a IP, 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 o serviço que a IG se refere, aproximando o instituto do signo marcário. Além disso, apesar de não existir uma previsão explícita na LPI que permita a aplicação do referido princípio às IGs, também não há previsão proibindo (BARBOSA; PERALTA; DUPIM, 2019, p. 383).

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 registrar marcas semelhantes a ela, mas para produtos diferentes (BRUCH; DEWES, 2013, p. 93-94).

Gonçalves (2007, p.362-366), por exemplo, defende que o princípio da especialidade não pode ser aplicado ao conflito entre marca e IG pelas seguintes razões: a IG possui certa notoriedade; ela não é registrada

⁸ Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/?ref=navbar>

em razão de uma classe de produtos ou serviços, mas para se reconhecer regiões ou localidades em razão de sua produção; o convívio de marcas e IGs semelhantes pode aumentar o risco de confusão quanto à origem e à diluição do nome geográfico; e isso pode possibilitar a ocorrência de aproveitamento parasitário da marca em relação à IG.

Por fim, Almeida (2001, p. 366), 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 disso, caso se permita a utilização das palavras em outro signo com produto completamente diferente, essa abordagem poderia provocar prejuízos à IG, ou seja, sua generalização.

Compartilha-se do entendimento de que o princípio da especialidade não deve ser aplicado no conflito entre marca e IG, em razão de possuir uma aplicabilidade diferente para os signos em apreço, 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 o princípio da especialidade se mostrar insuficiente ou sua aplicação prejudicar a IG.

Esses pontos são melhores discutidos nos próximos tópicos.

3.1 Razões previstas Na LPI para não se aplicar o princípio da especialidade no conflito entre marca e IG

A LPI juntamente com a Instrução Normativa de nº 095/2018 do INPI (que estabelece as condições para o registro das IG) permitem que o princípio da especialidade seja aplicado entre IG's (BRASIL, 2018, art. 4º, VI). Entretanto, por meio de uma interpretação sistemática dos art. 124,

IX, 179 e 181, todos da LPI, verifica-se que o referido princípio não deve ser aplicado entre marca e IG.

O art. 124, IX é categórico em proibir que uma marca imite uma IG. 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 “susceptível de causar confusão”, por vetar apenas essa possibilidade de imitação, consequentemente, 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, 2013, posição 1007), e o dispositivo veda registro de marca idêntica à IG.

O art. 179 e 181 reforça o disposto no art. 124, IX. O primeiro por estender a proteção da IG à representação gráfica ou figurativa e a representação geográfica da localidade, não prevendo nenhuma hipótese de exceção. O segundo por dispor que o nome geográfico só pode ser registrado como marca caso não constitua uma IG, e também por não excepcionar essa regra.

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 Contrôlé* francesa “BOURDEAUX” para vinhos, ajuizou ação judicial para declarar a nulidade de dois registros referentes às marcas mistas e figu-

rativas 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 (BRASIL, 2005, p. 2).

No julgamento, entre outros argumentos, houve duas teses por parte dos julgadores: a de que deveria se aplicar o princípio da especialidade no caso e a tese contrário a essa aplicação. Esta última prosperou sob a justificativa de que 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 (BRASIL, 2005, p. 2-5).

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.

3.2 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 (DINIZ, 2000, p. 142; SALGADO, 2005, p. 54; BOBBIO, 2014, p. 142).

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 a razão por meio da qual se regulamenta o caso parâmetro deve ser semelhante àquela que regulamenta o caso com a omissão legislativa (DINIZ, 2000, p. 161; SALGADO, 2005, p.76; BOBBIO, 2014, p. 143-144).

Esses requisitos não se encontram na aplicação do princípio da especialidade entre marca e IG, conforme passa a se demonstrar.

3.2.10 sinal nominativo dos signos possui naturezas diferentes

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, podem-se registrar termos genéricos como marca, desde que em relação ao produto eles sejam arbitrários (BEYRUTH, 2010, p. 69; BARBOSA, 2015, p. 318; MELO, 2019; BRASIL, 2020a, p. 16).

No caso das IGs, elas obrigatoriamente devem ser formadas por um nome, o da região que delimitam, ou por um gentílico, ou seja, o nome geográfico. Faculta-se a IG ser formada também por um elemento misto, nome geográfico mais imagem (o que tem sido relativamente comum) (BRASIL, 1996, art. 179; BRASIL, 2022, p. 27).

O nome geográfico não é um sinal qualquer, nem é fruto de livre criatividade de uma pessoa. Ele surge de um processo cultural, o qual identifica e/ou localiza uma região no espaço e, principalmente, significa a localidade, por ser um reflexo da cultura e da atuação de determinado grupo social (ZAMARIANO, 2012, p. 356; MOREIRA, 2018, p. 73). Além disso, ele faz parte do patrimônio cultural imaterial dessa localidade, podendo ser protegido como nome geográfico no Instituto Nacional do Patrimônio Imaterial, por meio do livro de registro de lugares, quando a população lhe atribui importantes significados culturais relacionados a sua história, mitologia e identidade cultural (MOREIRA, 2018, p. 76).

Aplicar o princípio da especialidade no conflito entre marca 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 ao de outros concorrentes. O nome geográfico, em regra, é fruto das circunstâncias históricas, ideológicas e das memórias de uma população, e faz parte de um processo identitário de um território (FAGGION; MISTURINI, 2014, p. 154).

3.2.2A 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. Assim, para que alguém tenha direito de utilizar um signo para uma atividade específica sem que outrem questione ou impeça a sua utilização, é necessário realizar o registro como marca. (GONÇALVES, 2003, p. 47; OLIVEIRA NETO, 2007, p. 69; BARBOSA, 2015, p. 325)

O registro da IG não é constitutivo como na marca, e sim declarativo, pois reconhece uma situação fática preexistente, consubstanciada no conhecimento do local como origem da produção do bem (BARBOSA, 2003, p. 696-997; COLLODA, 2013, p. 121).

Para registro da IG é necessário comprovar que a área geográfica se tornou conhecida em razão do produto, bem como é preciso criar um procedimento para todos que utilizem à IG sigam as mesmas regras, na intenção de o bem manter as qualidades peculiares, as quais tornaram o local conhecido (GONÇALVES, 2007, p. 49; LOCATELLI, 2008, p. 244; BRASIL, 2022, p. 64-67).

Já o registro da marca é simples: basta realizar o peticionamento. Cumprindo as exigências legais relacionadas à disponibilidade, o registro é deferido (BRASIL, 2020).

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.

3.2.3A natureza jurídica da marca e da IG é diferente

A marca e a IG possuem a natureza de propriedade intelectual (LOCATELLI; CARLS, 2014, p. 245; BRUCH; AREAS; VIEIRA, 2018, p. 64-65). Todavia a forma como essa natureza se manifesta em cada um desses institutos é diferente.

A propriedade intelectual na marca não é sobre o sinal distintivo, mas sobre a oportunidade de utilizar o sinal em uma atividade específica (BARBOSA, 2008, p. 10), conferindo ao titular as faculdades de usar, explorar economicamente, dispor (vender, alugar, permutar, etc.) e reivindicar (excluir que terceiros utilizem) a marca. A titularidade da propriedade é individual e, quando composta por mais de uma pessoa assume a forma jurídica de copropriedade (BRASIL, 2020, p. 93).

A propriedade intelectual na IG é complexa, isso porque o nome geográfico é propriedade do território que o designa (MIRANDA, 1971, p. 200). No entanto, a IG reconhece o direito de propriedade no que concerne ao uso do sinal distintivo no mercado para atestar e indicar as características específicas do bem típico.

As faculdades decorrentes da propriedade para a IG são mais limitadas do que na marca, pois o titular não tem liberdade ampla de dispor dela e o uso não é exclusivo para uma única pessoa, mas para todos aqueles que estão vinculados ao território e que produzem o bem de acordo com o caderno de especificações técnicas e submetem-se ao controle (ALMEIDA, 1999, p. 116; 2008, p. 11; COLLODA, 2013, p. 122-123).

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 na marca. Cada titular tem o seu próprio direito de propriedade sobre a IG (CUNHA, 2011, p. 31).

A natureza jurídica da marca no que se refere a sua classificação dentro do sistema do direito é de direito privado, 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); quem primeiro registra é que terá o direito, independentemente de ser o Estado ou não. O interesse protegido em relação à marca também não é coletivo ou público, pelo contrário — é o interesse do particular em ter os seus produtos conhecidos por meio de uma marca que o indique. Além disso, a titularidade da marca não pertence a uma pessoa pública, nem mesmo a uma coletividade; ela é exclusiva de seu proprietário.

Mesmo nos casos em que a marca seja coletiva, ela se tratará de direito privado, tendo em vista que não pertencerá à coletividade de forma difusa, mas a uma pessoa que representa a coletividade (ALMEIDA, 2008, p. 10).

Dos termos da LPI e da IN nº 095/2018 do INPI, depreende-se que a natureza jurídica da IG se aproxima do direito transindividual coletivo, pois os seus titulares são múltiplos, um número determinável de pessoas que obrigatoriamente deve estar vinculado a um território específico, que tem em comum um saber fazer, que assume a obrigação de obediência ao caderno de especificações técnicas e que se submete ao controle (BRASIL, 2018a, art. 6º; BRASIL, 2022, p. 48). Outro ponto que se destaca na natureza transindividual é que o uso indevido da IG não prejudica apenas um titular, mas todos eles, ou seja, o dano causado à IG cria um vínculo jurídico entre os titulares contra a parte contrária.

Vê-se, portanto, que marca e IG, embora tenham como característica comum serem institutos da propriedade intelectual, têm uma natureza jurídica diferente uma 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.

3.2.4A função da marca e da IG são diferentes

Essencialmente, a função da marca é fazer com que produtos análogos sejam diferenciados pelos consumidores, seja em razão do próprio signo marcário, seja em razão das empresas responsáveis pelo produto (MORO, 2003, p. 35; MORGADO, 2018; VIAGEM, 2018). Todas as demais (de qualidade e publicidade) são derivadas dessa, sendo funções potenciais, pois podem não se realizar no caso concreto (GONÇALVES, 2003, p.31; COPETTI, 2008, p. 57).

A IG possui várias funções essenciais. A função de origem é a capacidade de a IG informar a proveniência do bem. A função de qualidade está relacionada à capacidade de a IG remeter o consumidor às caracterís-

ticas territoriais e humanas do bem, além de garantir que ele foi produzido conforme os procedimentos que possibilitam que tenha as características típicas. A função de distintividade trata-se da individualização do produto no mercado pela IG, em razão de sua origem e qualidade. Como função potencial, menciona-se a função de proteção do patrimônio cultural, que se consubstancia na preservação do conhecimento tradicional na elaboração do bem, a qual se dá por meio do caderno de especificações técnicas; e as funções econômica e social, que estão relacionadas à potencialidade de a IG promover ou contribuir com o desenvolvimento local. Ambas dependem de outros fatores, como política e agentes sociais (GONÇALVES, 2007, p. 68-69; ALMEIDA, 2008, p. 5-6; CUNHA, 2011, p. 46; BEZERRA et al., 2019).

Observa-se que a IG possui mais funções essenciais do que as marcas, funções essas inerentes ao próprio instituto, o que faz não ser assertiva 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.

3.2.5 As razões da aplicação do princípio da especialidade na marca e na IG

É preciso esclarecer que genericamente o princípio da especialidade é aplicado ao conflito entre marca e IG em razão de proteção ao consumidor. Entretanto, observando a utilização deste princípio de forma isolada, para cada instituto, existe um motivo próprio.

O princípio da especialidade é utilizado no conflito entre marcas também por conta da concorrência. 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, 2003, p. 728; 2011, p. 4).

O princípio da especialidade utilizado no contexto do conflito entre IGs busca garantir o direito subjetivo que uma coletividade possui de utilizar um nome geográfico como IG.

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 (BRASIL, 1996, art. 177) 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 ele seja homônimo de outra IG. É bom lembrar, ainda, que o nome geográfico é de propriedade daqueles que residem no território nomeado (MIRANDA, 1971, p. 200), o que reafirma o direito de estes o utilizarem como IG, independentemente da existência de uma 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. Também não pode ser em razão de um direito subjetivo de uso do nome geográfico, visto que a marca não tem esse direito por não possuir vinculação obrigatória com uma área geográfica. O nome geográfico quando protegido por IG tampouco 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 seja 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 naquelas que envolvem o conflito entre marca e IG.

3.3 A insuficiência do princípio da especialidade para resolver os conflitos envolvendo marca e IG

A aplicação do princípio da especialidade no conflito entre marca 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 DO “REGIÃO DE PEDRA MADEIRA RIO DE JANEIRO”⁹ para o produto rocha gnaisse, em 22/05/2012. Digamos que este, hipoteticamente, pudesse ser tratado como parte da classe NICE (11) 19. Posteriormente, o INPI concedeu o registro da marca “MESAS RAFOM PEDRA MADEIRA”¹⁰, em 08/05/2018, para a classe NICE (11) 20, referente, entre outros, ao produto mesa. Segundo o princípio da especialidade a convivência de ambos os signos é permitida, pois se trata de produtos completamente diferentes.

Todavia, imagine-se que a empresa titular da marca passe a fabricar mesas com rochas gnaisse que não se trata das 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 a 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 completamente 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 DANIELE¹¹ para coxas de suínos frescas, presunto defumado e cru. Esta poderia hipoteticamente se enquadrar na Classe NICE (11) 29.

Considere-se 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 (11) 32. A aplicação do princípio da especialidade nessa situação permitiria que fosse concedido o registro da marca, já que o produto é diferente, tanto da denominação de origem quanto da outra marca registrada. Inclusive, o procedimento de registro de marca do INPI pode não dá condições de o examinador ter ciência de que o pedido se trata de uma cerveja especial, pois os requerimentos de registro são feitos por meio da

⁹ Registro no INPI de número IG201005 (BRASIL, 2020c).

¹⁰ Registro no INPI de número 910999252 (BRASIL, 2020d).

¹¹ Registro no INPI de número IG980003 (BRASIL, 2020c).

classificação NICE, que faz menção apenas ao gênero de produtos, não discriminando as peculiaridades dele (BRASIL, 2020a, p. 36).

Uma pessoa que tenha consumido um produto identificado com a denominação de origem SAN DANIELE pode associar a cerveja com os produtos dessa denominação de origem, ou seja, pensar que a cerveja foi elaborada com insumos de origem SAN DANIELE, bem como pode ser induzida a acreditar que ela 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 — ele não dá conta de resolver possibilidades reais de conflitos entre os institutos.

3.4 Possíveis prejuízos à IG 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 a marca.

O primeiro deles é a contribuição para que a IG perca a sua distintividade, caindo em uso comum ou passando a descrever uma classe ou um tipo de produto ou serviço (FRÓES, 2007; GONÇALVES, 2007, p. 264; ALMEIDA, 2008, p.366).

Esse fenômeno é chamado de generalização¹² e ocorre pela utilização do signo por mais de um agente econômico para produtos e servi-

¹² Não há um consenso sobre a terminologia do conceito na doutrina. Fróes (2007, p. 93) nomeia de degenerescência à perda de distintividade do signo. Barbosa (2008, p.104-105 e 150-151) utiliza os termos “diluição” e “generalização” como sinônimos, ambos para designar a perda de distintividade. Para Schmidt (2013, posição 2636), a degeneração é denominada de “vulgarização” ou “degenerescência”, sendo ambas relacionadas à perda de distintividade do signo. Amaral (2017, p. 10) diz serem as palavras “vulgarização”, “degeneração”, “degenerescência” e “generacidade” sinônimas do mesmo fenômeno. Moro (2012, p. 9) chama de “degeneração” quando a marca que se tornou incapaz de distinguir um produto de outros idênticos, semelhantes ou afins. Gonçalves (2003, p. 72-73) emprega o termo “generalização”

ços diferentes, fazendo com que o consumidor passe a identificar o signo como sinônimo de outros produtos/serviços divergentes do seu sentido original. O processo de generalização não é imediato; ele precisa de um longo lapso temporal (BARBOSA, 2008, p. 104-105).

Aplicar o princípio da especialidade no conflito entre marca e IG significa permitir que marcas com sinais idênticos ou semelhantes a IGs possam conviver no mercado designando produtos diferentes. Com o tempo, pode haver uma pulverização de marcas semelhantes a IGs, o que reduzirá significativamente a sua distintividade, podendo ocasionar generalização (GONÇALVES, 2007, p. 264; BARBOSA, 2008, p. 105).

O segundo prejuízo, como apontado por Bruch e Dewes (2013, p. 94), é o aproveitamento parasitário, isto é, empresas buscando se beneficiar do prestígio da IG registram uma marca que lhe seja semelhante, mas para produtos diferentes. Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia é pacífica que pode haver evocação mesmo quando os produtos forem diferentes (BRITO, 2021, p. 69). Evocação no contexto, é um conceito semelhante ao aproveitamento parasitário, visto que se trata “hipótese de se utilizar um sinal relacionado à IG, para designar um produto que não está contemplado por ela, de modo que o consumidor seja levado a ter em mente, como imagem referência, a própria IG” (BRITO, 2021, p. 69).

O terceiro prejuízo refere-se à diminuição da importância do nome geográfico enquanto signo distintivo para diferenciar produtos e serviços no mercado, na medida em que, quando utilizado como marca, em regra, ele sirva apenas para distinguir um produto ou serviço de outro em razão de sua origem empresarial, não possuindo nenhuma relação com a área geográfica.

O quarto prejuízo trata-se 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

de forma ampla, para todos os casos de perda de distintividade. Segue-se este último doutrinador, diante da falta de consenso da doutrina.

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 quaisquer 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 precisarão promover modificações, aperfeiçoamentos ou melhorias no processo e na estrutura produtiva (LOCATELLI; CARLS, 2014, p. 248). Caso seja permitido o registro de uma marca que tenha um nome geográfico protegido pela IG, os seus titulares poderão 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 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 de a marca ter um procedimento mais simples e menos custoso, e de ser beneficiada pelo prestígio da IG já registrada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora princípio da especialidade seja comum a marca e a IG, 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 total indivisível, 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 realizada 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.

REFERÊNCIAS

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/9bba16c39a079b0962a2956c-375c557b.pdf. Acesso em: 16 jan. 2020.

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.

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.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2003.

BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica**. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2008.

BARBOSA, Denis Borges. **Da confusão e da associação em matéria de marcas**, 2011. Disponível em: <https://goo.gl/hTo5cj>. Acesso em: 15 out. 2018.

BARBOSA, Denis Borges. **Ensaio e estudos de Propriedade Intelectual 2014-2015, Volume I: Direito Internacional e Capital Estrangeiro, Aspectos Gerais de Propriedade Intelectual Signos Distintivos**. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2015.

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.; 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.

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.

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, Noberto. **Teoria do ordenamento jurídico.** São Paulo: EDIPRO, 2014.

BRASIL. 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/L9279.htm. Acesso em: 20 nov. 2020.

BRASIL. 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. Relator: GUILHERME DIEFENTHAELER, Órgão julgador: 2ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de decisão: 30/08/2005, Data de disponibilização: 21/09/2005.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Instrução normativa nº 095/2018, de 28 de dezembro de 2018. Estabelece as condições para o registro das Indicações Geográficas. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas/arquivos/legislacao-ig/INn095de2018.VersooocerizadaparaPortalINPI.pdf>. Acesso em: 09 abr. 2020.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Manual de Marcas**, 2020a. Disponível em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>. Acesso em: 21 mar. 2020.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Classificação de produtos e serviços**, 2020b. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas/classificacao>. Acesso em: 04 abr. 2020.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Pedidos de indicação geográfica concedidos e em andamento, 2020c. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/indicacao-geografica/pedidos-de-indicacao-geografica-no-brasil>. Acesso em: 19 abr. 2020.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Consulta à Base de Dados do INPI, 2020d. Disponível em: https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_classe_basica.jsp. Acesso em: 19 abr. 2020.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Manual de Indicação Geográfica**, 2022. Disponível em: [http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual-de-indicacoes-geograficas/wiki#:~:text=O%20presente%20Manual%20tem%20por,da%20Propriedade%20Industrial%20\(INPI\)](http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual-de-indicacoes-geograficas/wiki#:~:text=O%20presente%20Manual%20tem%20por,da%20Propriedade%20Industrial%20(INPI).). Acesso em: 15 abril 2022.

BRITO, Samyr Leal da Costa Brito. O entendimento do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre o conflito entre indicação geográfica e outros signos distintivos: um modelo para o Brasil? *In*: VIEIRA, Adriana Carvalho Pinto et. al. (org.). **Indicação geográfica, signos coletivos e desenvolvimento 3**, Ponta Grossa: Aya, 2021. Disponível em: <https://ayaeditora.com.br/wp-content/uploads/2021/08/L40C5.pdf>. Acesso em: 15 abril 2022.

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. KRETSCHMANN, Angela. A compreensão da indicação geográfica como um signo *in* MEZZARROBA, Orides et al (org.) **Propriedade intelectual - Coleção Conpedi**. Curitiba-PR: Clássica Editora, 2014.

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/PROFNIT-Serie-Conceitos-e-Aplicacao%20A7%20B5es-de-Propriedade-Intelectual-Volume-II-PDF_compressed.pdf. Acesso em: 03 jan. 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. Acesso em: 15 abril 2022.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**, Volume I. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946.

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.

COPETTI, Michele. **Direito de Marcas**. 196 fls. 2008. Dissertação (Mestrado em Direito - Universidade Federal de Santa Catarina), Florianópolis-SC: UFSC, 2008.

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.

DINIZ, Maria Helena. **Teoria da Lacuna Jurídica**. São Paulo: Saraiva, 2000.

FAGGION, Carmen Maria; MISTURINI, Bruno. Toponímia e memória: nomes e lembranças na cidade. **Linha D'Água**, v. 27, n. 2, p. 141-157, 2014.

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.

GONÇALVES, Luís M. Couto. **Direito de marcas**. Coimbra: Almedina, 2003.

GONÇALVES, Marcos Fabrício Welge. **Propriedade Industrial e Proteção dos nomes geográficos**: indicação geográfica, indicação de procedência e denominações de origem. Curitiba: Juruá Editora, 2007.

LOCATELLI, Liliana. **Indicações Geográficas**: a proteção jurídica sob a perspectiva do desenvolvimento econômico. Curitiba: Juruá, 2008.

LOCATELLI, Liliana; CARLS, Suelen. Indicações geográficas: o regulamento de uso e as indicações de procedência. **REVISTA DIREITO E JUSTIÇA: REFLEXÕES SOCIOJURÍDICAS**, v. 14, n. 23, p. 243-256, 2014. DOI: <http://dx.doi.org/10.31512/rdj.v14i23.153>.

MELO, Renato Dolabella. Indicações geográficas e infrações concorrenciais. **DRD-Desenvolvimento Regional em debate**, v. 9, n. Ed. esp. 2, p. 24-48, 2019. DOI: <https://doi.org/10.24302/drd.v9iEd.%20esp.%202.2274>.

MIRANDA, Pontes de. **Tratado de direito privado**, parte especial, tomo XVII. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1971.

MOREIRA, Graciosa Rainha. **As indicações geográficas brasileiras e suas nomações: 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 abr. 2020.

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.

PIERCE, Charles Sanders. **Semiótica**. São Paulo: Perspectiva, 2005.

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 Pillares, 2007.

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 jun. 2020.

SALGADO, Joaquim Carlos. ANALOGIA. **Revista Brasileira de Estudos Políticos**, v. 91, p. 45, 2005. Disponível em: <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/rbep91&div=6&id=8&page=>. Acesso em: 04 abr. 2020.

SCHMIDT, Lelio Denicoli. **A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. São Paulo: Saraiva, 2013.

SPIEGELER, Abba Mayalí Mejía. Colisión de derechos entre indicaciones geográficas y marcas: algunas consideraciones para resolverlos. **Revista Auctoritas-Prudentium**, n. 15, p. 93-125, 2016. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6088232>. Acesso em: 02 fev. 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 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 jan. 2020.

mão António Muressama. Função distintiva da marca: alargamento ou redução do seu significado?. **Revista Electrónica de Direito**. RED, v. 17, n. 3, p. 189-206, 2018. DOI: http://dx.doi.org/10.24840/2182-9845_2018-0003_0008.

ZAMARIANO, Márcia. Reflexões sobre a questão do nome próprio na toponímia. **Cadernos de Letras da UFF**, v. 22, n. 45, p. 351-372, 2012. DOI: <https://doi.org/10.22409/cadletrasuff.v22i45>.

Recebido: 27/08/2022

Aprovado: 16/11/2022