

A PROTEÇÃO LEGAL POR MEIO DE MARCAS COLETIVAS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS NO BRASIL E NA UE: CARACTERÍSTICAS E DIFERENÇAS

ELAINE VIANNA SARAIVA*

DANIÈLE HERVÉ QUARANTA CABRAL**

Resumo: O presente trabalho visa analisar as particularidades do sistema de proteção legal por meio das marcas coletivas e indicações geográficas no Brasil e na União Europeia (UE), destacando características e diferenças existentes. Para este estudo, foram realizadas pesquisas documentais e bibliográficas, apresentando informações atualizadas das bases de dados dos sistemas europeu e brasileiro, bem como de instituições responsáveis pela concessão de registros de marcas e IG no Brasil e UE. Os resultados se concentraram na discussão das principais características, apresentadas de forma comparativa. Neste estudo será possível evidenciar diferenças e conflitos existentes, explicitados nos exemplos de registros de marcas coletivas e indicações geográficas de produtos europeus e brasileiros.

Palavras-chave: marca coletiva; indicação geográfica; Brasil; União Europeia.

Abstract: The present work aims to analyse the particularities of the legal protection system through collective marks and geographical indications in Brazil and in the European Union (EU), highlighting existing characteristics and differences. For this study, documentary and bibliographic searches were carried out, presenting updated information from the databases of the European and Brazilian systems, as well as from institutions responsible for granting trademark and GI registrations in Brazil and the EU. The results were concentrated on the discussion of the main characteristics, presented in a comparative way. In this study, it will be possible to highlight existing differences and conflicts, explained in the examples of collective trademark registrations and geographical indications of European and Brazilian products.

Keywords: collective mark; geographical indication; Brazil; European Union.

INTRODUÇÃO

As marcas e as indicações geográficas são dois importantes ativos da propriedade industrial e, durante muito tempo, a compreensão que se tinha era de que seriam iguais. Em termos legais, são sinais distintivos e servem para diferenciar no mercado produtos ou serviços de seus idênticos ou similares.

Inicialmente, os nomes utilizados para distinguir um produto de outro eram o de uma cidade ou localidade geográfica. Os gregos e os romanos já diferenciavam seus produtos pela origem, como o bronze de Corinto e o mel do monte Himeto na Grécia, assim como os tecidos da cidade de Mileto e o mármore de Carrara na Itália. Nessa época, ainda não se utilizavam as marcas individuais para identificar o fabricante do produto¹.

* Examinadora de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI/Brasil).

** Examinadora de Marcas do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Contudo, durante a Idade Média, pela necessidade de diferenciação de seus produtos, as corporações de ofício passaram a utilizar uma marca corporativa, assinalando e diferenciando os produtos de uma coletividade, indicando a origem, a excelência, a qualidade e a autenticidade dos seus produtos². Os sinais distintivos ganham, então, importância nas transações comerciais ao distinguir produtos de determinados fabricantes na Europa, permitindo aos consumidores identificar a procedência da mercadoria, bem como proteger contra falsificações³.

Este mecanismo de diferenciação que a marca proporciona permite às empresas agruparem seus produtos ou serviços de forma a distingui-los dos concorrentes, bem como serve de instrumento para consumidores realizarem suas escolhas.

Vale ressaltar que, ao longo da história, interligou-se o conceito de marca à IG. Muitos países, tais como Noruega, Suécia, Holanda e Estados Unidos, protegem suas indicações de origem como marcas coletivas ou marcas de certificação. Isto é possível, pois a principal legislação internacional que rege o tema, a Convenção da União de Paris⁴, permite que cada país crie suas próprias regras de acordo com suas necessidades particulares.

De acordo com Barbosa, Peralta e Fernandes⁵, é a partir da discricionariedade quanto à internalização da Convenção da União de Paris que encontramos diferenças nas terminologias empregadas entre os países. Como exemplos, temos Portugal, França, Dinamarca e Irlanda que protegem as suas marcas coletivas como marca coletiva de associação e marca coletiva de certificação. Já no caso da Itália, Grécia e Espanha existem as marcas coletivas e as de garantia.

As indicações geográficas e as marcas podem servir como ferramentas para a valorização do produto ou serviço por meio das informações veiculadas sobre as características e as qualidades presentes nos bens. De acordo com Barbosa, Dupim e Peralta⁶, estes sinais podem conferir uma relação de confiança entre o produtor e consumidor e, assim, atribuir uma vantagem competitiva aos produtores, sendo um importante instrumento de diferenciação no mercado.

Porém, apesar de estes sinais possuírem semelhanças no conceito geral, se configurando como sinais distintivos no comércio, os mesmos não possuem funções jurídicas iguais. Enquanto as marcas são usadas para diferenciar um produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim concorrente no mercado, as IG distinguem um produto ou serviço relacionados a uma origem geográfica específica, sendo um sinal de uso coletivo por todos os produtores inseridos dentro da região delimitada.

¹ CERDAN *et al.*, 2014b: 32.

² SOARES, 1996, *apud* FARIA, 2011: 54.

³ RAMELLO, 2006: 556.

⁴ CUP, 1883.

⁵ BARBOSA, PERALTA, FERNANDES, 2013: 143.

⁶ BARBOSA, DUPIM, PERALTA, 2016: 157.

No Brasil, tanto as marcas como as IG encontram-se regulamentadas pela Lei n.º 9.279 de 1996, Lei da Propriedade Industrial – LPI⁷. A legislação brasileira concede registros para as marcas de produto, serviço, coletivas e de certificação. As marcas coletivas e de certificação possuem uma particularidade entre as demais, pois são consideradas sinais de uso coletivo.

No caso da Europa, as marcas e as IG não são regulamentadas na mesma lei. Para as marcas, o Regulamento sobre Marca da União Europeia⁸ estabelece as definições e condições de registro de marca na UE. Assim como no Brasil, a legislação europeia prevê proteção para as marcas coletivas e de certificação. Com relação às IG, na União Europeia são intituladas como Indicação Geográfica Protegida (IGP) e Denominações de Origem Protegida (DOP), sendo os critérios estabelecidos no Regulamento (UE) n.º 1.152/2012 e exclusivamente para produtos agroalimentares. Nesse aspecto, a legislação brasileira prevê proteção das IG para todos os tipos de produto e de serviço.

Cumprir destacar que pelo regulamento europeu (RMUE) os nomes geográficos são considerados irregistráveis como marcas individuais (exceto se revestidos de suficiente caráter distintivo). Contudo, as marcas coletivas, de forma excepcional, podem ser compostas por nomes geográficos⁹. Por sua vez, no Brasil os nomes geográficos são passíveis de registro tanto para marcas individuais quanto coletivas, desde que o sinal não seja uma indicação geográfica já registrada ou mesmo um termo indicativo de falsa procedência¹⁰.

É importante ressaltar que na Europa, a orientação que predomina é que a melhor forma de se proteger nomes geográficos de produtos agrícolas, que tenham notoriedade ou qualidade vinculadas ao meio geográfico, é por IGP ou DOP e não por marcas¹¹. Há que se considerar que embora haja uma entidade específica como representante legal da IG, a titularidade, de fato, pertence a todos os produtores existentes na região geográfica reconhecida desde que respeitados os critérios estabelecidos na concessão. Por sua vez, as marcas possuem titulares e seguem as premissas do direito marcário, com previsões legais que incluem a necessidade de renovação do registro a cada dez anos ou haverá perda do registro, bem como a possibilidade de cessão ou transferência de titularidade da marca, o que não é permitido para as IG.

Diante destas particularidades nas funções jurídicas de marcas e indicação geográfica, e mais precisamente entre as legislações do Brasil e União Europeia (UE), este trabalho tem como objetivo destacar e discutir algumas características e conflitos existentes em marcas coletivas e IG no Brasil e na UE, por meio de alguns exemplos

⁷ BRASIL. Presidência da República. Casa Civil, 1996.

⁸ COMISSÃO EUROPEIA, 2017.

⁹ COMISSÃO EUROPEIA, 2017: art. 7º, n.º 1 alínea c, e art. 74.

¹⁰ BRASIL. Presidência da República. Casa Civil, 1996: art. 181: «o nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem poderá servir de elemento característico de marca para produto ou serviço, desde que não induza a falsa procedência».

¹¹ QUALIFICA, 2021.

retirados de bancos de dados do Brasil (INPI) e Europa (EUIPO). Há que se buscar um melhor entendimento entre as funções jurídicas de cada um, a fim de minimizar possíveis confusões e atribuições equivocadas a cada um destes registros.

1. METODOLOGIA

Para este estudo, foram realizadas pesquisas documentais e bibliográficas, tendo como base publicações nacionais e internacionais, periódicos científicos e legislações em vigor sobre o tema, apresentando informações atualizadas das bases de dados de instituições responsáveis pela concessão de registros de marcas e IG no Brasil (INPI) e UE (EUIPO). A partir de alguns exemplos, destacam-se diferenças e pontos críticos na proteção legal em marcas coletivas e indicações geográficas (IG) no Brasil e na Europa.

2. MARCA COLETIVA E INDICAÇÃO GEOGRÁFICA

2.1. Marca Coletiva no Brasil

No Brasil, a proteção à marca coletiva foi introduzida no ordenamento jurídico através da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei da Propriedade Industrial – LPI). Em seu art. 123, inciso III, definem-se as marcas coletivas como «aquelas usadas para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade».

O parágrafo 2.º do art. 128 da LPI estabelece que «o registro de marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros». Este parágrafo reforça a importância do uso coletivo, bem como que a marca é considerada coletiva devido ao seu uso e não pela sua titularidade. São os membros desta coletividade que vão utilizar a marca coletiva.

O pedido de marca coletiva difere dos demais pedidos de registro de marca pela obrigatoriedade de apresentar um regulamento de utilização que disporá sobre as condições e proibições de uso da mesma¹². Caso não seja apresentado na data do depósito este documento ou em até 60 dias desse ato, o pedido será definitivamente arquivado. Ao mesmo tempo, qualquer alteração realizada no regulamento de utilização deve ser comunicada ao INPI¹³.

A normativa do INPI que dispõe sobre a apresentação do regulamento de utilização (RU) da marca coletiva (Instrução Normativa n.º 19/2013) estabelece em seu art. 3.º que o RU deverá conter:

- a) *descrição da pessoa jurídica requerente, indicando sua qualificação, objeto social, endereço e pessoas físicas ou jurídicas autorizadas a representá-la;*
- b) *condições para eventual desistência do pedido de registro ou renúncia, parcial ou total, do registro da marca;*

¹² BRASIL. Presidência da República. Casa Civil, 1996: art. 147.

¹³ BRASIL. Presidência da República. Casa Civil, 1996.

- c) requisitos necessários para a afiliação à entidade coletiva e para que as pessoas, físicas ou jurídicas, associadas ou ligadas à pessoa jurídica requerente, estejam autorizadas a utilizar a marca em exame;
- d) condições de utilização da marca, incluindo a forma de apresentação e demais aspectos referentes ao produto ou serviço a ser assinalado;
- e) eventuais sanções aplicáveis no caso de uso inapropriado da marca.

Parágrafo único. Além dos elementos mencionados nos itens acima, o regulamento poderá ser acrescido de quaisquer outros elementos que o requerente da marca coletiva julgar pertinente.

Para as marcas coletivas registradas no Brasil, todos os associados, cooperados, ou vinculados com aquele ente coletivo, desde que sigam o regulamento de uso de marca criado e fiscalizado por esta entidade, podem utilizar a marca para identificar que seu produto se origina daquela coletividade. Portanto, o titular de uma marca coletiva não pode ser pessoa física, pois, por definição, estas marcas são sinais distintivos que indicam que um produto ou serviço provém da associação titular da marca.

A legislação brasileira prevê também a extinção da marca coletiva caso a mesma não seja utilizada em condições que não as expostas no regulamento de utilização ou se a entidade titular deixar de existir¹⁴. Vale destacar que caso a marca coletiva seja extinta, a LPI prevê um prazo de proteção de cinco anos, contados da extinção do registro. O objetivo é proteger o consumidor, evitando que se faça confusão ou falsa associação entre o novo e o antigo titular. Neste período a marca coletiva extinta não poderá ser registrada em nome de terceiro¹⁵.

Alguns exemplos de marcas coletivas registradas no Brasil são apresentados a seguir:



Fig. 1. Vinhos do Brasil
(Registro n.º 902819470)
Fonte: Base de Dados de Marcas INPI, 2021



Fig. 2. Camarão Capixaba
(Registro n.º 907018750)
Fonte: Base de Dados de Marcas INPI, 2021



Fig. 3. Aíra (Registro n.º 9042838280)
Fonte: Base de Dados de Marcas INPI, 2021

No exemplo da Figura 1, segundo a base de dados do INPI, o registro foi concedido em 28/01/2014, na classe 33 para vinhos, sem direito ao uso exclusivo da expressão

¹⁴ BRASIL. Presidência da República. Casa Civil, 1996: art. 151.

¹⁵ BRASIL. Presidência da República. Casa Civil, 1996: art. 154.

«Vinhos de Brasil», sendo titular o Instituto Brasileiro do Vinho – IBRAVIN. Para «Camarão Capixaba» (Fig. 2) a concessão do registro foi em 15/03/2016 sem direito ao uso exclusivo da expressão «camarão», com titularidade da Cooperativa dos Aquicultores do Espírito Santo. E finalmente na Figura 3, o registro da marca «Aíra», na classe 21 para produtos como tigelas, vasos e cuias de açaí foi concedido em 29/04/2014 para a Associação das Artesãs Ribeirinhas de Santarém.

Comparativamente ao número total de depósitos de marcas realizados, ainda são muito poucos os referentes às marcas coletivas. Segundo a base de dados do INPI, durante o ano de 2020 foram efetuados um total de 275 721 depósitos de marcas, de todos os tipos, sendo que somente 463 pedidos de marcas coletivas.

Vale destacar que ainda há uma alta taxa de arquivamento de pedidos de marca coletiva no Brasil. Dos 463 pedidos realizados, 331 (71%) foram arquivados por não apresentarem o regulamento de utilização no prazo de 60 dias do depósito da marca (INPI, 2020). Observa-se que ainda há um grande desconhecimento por parte das empresas brasileiras sobre as marcas coletivas e seus procedimentos de proteção.

2.2. Marca Coletiva na EU

De modo semelhante ao Brasil, a marca coletiva na UE tem como fundamento a coletividade, ou seja, a entidade coletiva e seus membros. Segundo o Regulamento sobre Marca da União Europeia 2017/1001 (RMUE), podem depositar marcas coletivas na UE:

Art. 74, n.º 1. As associações de fabricantes, de produtores, de prestadores de serviços ou de comerciantes que, nos termos da legislação que lhes seja aplicável, tenham capacidade, em seu próprio nome, para serem titulares de direitos e obrigações de qualquer natureza, para celebrar contratos ou realizar outros atos jurídicos, e para comparecer em juízo, ou ainda as pessoas coletivas de direito público.

Assim como no RMUE, a Diretiva (UE) 2015/2436 da União Europeia que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, define da mesma forma os requerentes das marcas coletivas, conforme estabelecido no art. 29, n.º 2 da referida normativa.

Na União Europeia, as marcas coletivas podem ser registradas por entidades, como cooperativas, sindicatos, consórcios, federações e até mesmo empresas, desde que possuam uma estrutura de natureza associativa.

No que tange à documentação exigida no depósito de pedido de marca coletiva da UE, assim como no Brasil, o requerente deve obrigatoriamente apresentar um regulamento de utilização, cujo conteúdo se assemelha às previstas na normativa brasileira. Conforme estabelecido no Regulamento de Execução (UE) 2018/626 (RERMUE) em seu art. 16.º, o regulamento de utilização das marcas coletivas da UE especificará:

- a) O nome do requerente;
- b) A finalidade da associação ou o objetivo que presidiu à constituição da pessoa coletiva de direito público;
- c) Os órgãos autorizados a representar a associação ou a pessoa coletiva de direito público;
- d) No caso de uma associação, as condições de filiação;
- e) A representação da marca coletiva da UE;
- f) As pessoas autorizadas a utilizar a marca coletiva da UE;
- g) Se for caso disso, as condições de utilização da marca coletiva da UE, incluindo sanções;
- h) Os produtos ou serviços abrangidos pela marca coletiva da UE [...];
- i) Se pertinente, a autorização referida no artigo 75, n.º 2, segundo período, do RMUE.

Vale destacar que o item (i) apresentado diz respeito a autorizar qualquer pessoa «cujos produtos ou serviços sejam oriundos da área geográfica em questão a se tornar membro da associação titular da marca»¹⁶. Isso evita restrições de direito de uso de pessoas que não são associadas, mas estão estabelecidas no local. E isso vale para qualquer «marca coletiva geográfica», não apenas para aquelas que são compostas por IG¹⁷.

Assim como no Brasil, o número de registros de marcas coletivas comparadas com os demais tipos de marca ainda é muito baixo. Segundo o banco de dados da União Europeia, há 1 339 441 registros de marcas (de todos os tipos) concedidos na UE desde 1996 até o presente, sendo que, deste total, 1240 são de marcas coletivas¹⁸. Entre as marcas coletivas, 898 são figurativas, 328 nominativas, 12 tridimensionais e uma sonora. Cumpre dizer que a marca intitulada de figurativa na UE, para o Brasil inclui tanto as marcas figurativas quanto as mistas. Alguns exemplos de marcas coletivas registradas na UE são mostrados a seguir:



Fig. 4. MADEIRA
(Registro n.º 003540911)
Fonte: Base de Dados EUIPO, 2021



Fig. 5. Registro n.º 000450064
Fonte: Base de Dados EUIPO, 2021



Fig. 6. LBS Bausparkasse der Sparkassen
(Registro n.º 000794289)
Fonte: Base de Dados EUIPO, 2021

¹⁶ COMISSÃO EUROPEIA, 2017: art. 75, n.º 2.

¹⁷ MARTINS, 2020: 139.

¹⁸ EUIPO, 2021.

No exemplo da Figura 4, segundo a base de dados do EUIPO, o registro da marca nominativa «Madeira» foi concedido em 09/02/2006, na classe 33 para vinhos, sendo titular o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira. Para a marca figurativa da Figura 5, a concessão do registro foi em 08/10/1998 nas classes 16, 26 e 30 com titularidade da Mejeriforeningen Danish Dairy Board. E já na Figura 6, o registro «LBS Bausparkasse der Sparkassen» na classe 36 para serviços financeiros e imobiliários foi concedido em 09/08/1999 para Deutscher Sparkassen e Giroverband e. V.

Vale destacar que no primeiro exemplo da Fig. 4 acima, a marca coletiva «Madeira» foi requerida na forma nominativa, sendo que o titular Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, I.P., é o mesmo requerente da DOP «Vinho da Madeira» concedida na União Europeia em 24/12/1991.

Finalmente, outra diferença a ser ressaltada é que, no que diz respeito ao número de titulares permitidos como requerentes de pedido de marca coletiva, enquanto a UE aceita o regime de cotitularidade de marcas, o mesmo não é permitido no Brasil, por força do art. 6.º da Resolução INPI/PR n.º 245/2019 que determina que «não será permitido o regime de cotitularidade em registros de marca coletiva»¹⁹.

Como forma de condensar as principais características das marcas coletivas no Brasil e na União Europeia, apresenta-se, a seguir, um resumo na Tabela 1:

Tabela 1. Principais diferenças entre marca coletiva no Brasil e na UE

Características	Marca Coletiva (Brasil)	Marca Coletiva (União Europeia)
Legislação em vigor	Lei 9.279/96 Instrução Normativa INPI n.º 19/2013	Regulamento (UE) 2017/1001 RMUE Regulamento de Execução (UE) 2018/626 - RERMUE
Função	Identificar produtos/serviços da entidade coletiva titular da marca	Identificar produtos/serviços da entidade coletiva titular da marca
Titularidade	Entidade coletiva representativa de coletividade	Entidade coletiva representativa de coletividade
Cotitularidade	Aceita	Não aceita
Condições para registro	Regulamento de utilização	Regulamento de utilização
Direito de uso	Membros ou associados da entidade titular da marca	Membros ou associados da entidade titular da marca
Vigência de proteção	Dez anos renováveis indefinidamente	Dez anos renováveis indefinidamente

Fonte: Adaptado de CABRAL, BARBOSA, REGALADO, 2014

¹⁹ INPI, 2019.

2.3. Indicação Geográfica (IG): Brasil

Apesar de serem utilizadas há muito tempo no âmbito do mercado europeu, as indicações geográficas possuem um desenvolvimento relativamente recente no Brasil. A internalização do sistema de proteção dos nomes de origem por indicação geográfica (IG) seguiu as condições estabelecidas no Acordo TRIPS (1994), introduzindo-se o conceito de IG de forma explícita na legislação brasileira em 1996 (Lei n.º 9.279/96 – LPI).

No Brasil, a IG foi definida em duas espécies intituladas de Indicação de Proce-
dência (IP) e Denominação de Origem (DO), ampliando a possibilidade de proteção
para serviços também. Em países da União Europeia, a proteção é somente para produtos
agroalimentares. Em alguns países, porém, como a Noruega e EUA, as proteções de suas
indicações de origem não são chamadas de indicações geográficas, mas sim de marcas
coletivas ou de certificação, com normativas e procedimentos específicos.

É importante destacar que, enquanto no Brasil a IG é entendida como um direito
privado, onde o titular é o *gestor processual* da IG, na Europa a DOP/IGP é considerada
um instrumento de direito público. Segundo Cerdan *et al.*²⁰, nos países europeus o que
existe é uma licença ou autorização para o uso do nome geográfico devendo o produtor
ser submetido e aprovado pelas normas e regras de controle, que são geridas em parte
pelo poder público e em parte por um comitê interprofissional.

A primeira IG brasileira concedida foi para Vale dos Vinhedos, no ano de 2002,
para vinhos e espumantes. Seguindo os padrões da UE, grande parte dos registros
nacionais (76%) são relativos a produtos agroalimentares e vinhos²¹. Porém, como a legis-
lação brasileira permite o registro de IG de todo tipo de produto, inclusive os não agrí-
colas, há também para artesanato, minerais e serviço. Até março de 2021, o banco de
dados do INPI contabilizava um total de 86 registros de IG brasileiras, sendo 62 IP (todos
requerentes nacionais) e 24 DO (15 nacionais e nove estrangeiros). Abaixo, alguns exem-
plos de indicações registradas no Brasil:



Fig. 7. Marajó (IP)
Fonte: Base de Dados
INPI, 2021



Fig. 8. Cariri Paraibano (IP)
Fonte: Base de Dados INPI,
2021



Fig. 9. Caparaó (DO)
Fonte: Base de Dados INPI,
2021



Fig. 10. Novo Remanso (IP)
Fonte: Base de Dados INPI,
2021

²⁰ CERDAN *et al.*, 2014a: 261.

²¹ Consulta à Base de Dados do INPI: Lista das Indicações Geográficas Concedidas no Brasil. Rio de Janeiro, 2021. [Consult. 20 abr. 2021]. Disponível em <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas/pedidos-de-indicacao-geografica-no-brasil>>.

No exemplo da Figura 7, o registro concedido em 23/03/2021 pelo INPI é o de Indicação de Procedência (IP) «Marajó» para queijo, sendo o requerente a Associação dos Produtores de Leite e Queijo do Marajó. Na Figura 8, «Cariri Paraibano», o produto é a renda renascença tendo sido sua concessão em 24/09/2013 para o Conselho das Associações, Cooperativas, Empresas e Entidades vinculadas a Renda Renascença do Cariri Paraibano – CONARENDA. Já na Figura 9, «Caparaó», o registro é de Denominação de Origem (DO) para café, concedido em 02/02/2021 e requerido pela Associação de Produtores de Cafés Especiais do Caparaó.

Para facilitar a identificação do produto ou serviço com o território, vale destacar que foi somente a partir da Nota Técnica n.º 4, publicada pelo INPI em 2 de janeiro de 2018, e posteriormente incluída na Instrução Normativa n.º 95, de 28 de dezembro de 2018 (IN n.º 95/2018), que se tornou possível inserir ou excluir o nome do produto ou serviço. Como se vê no exemplo da Figura 10, o nome do produto (abacaxi) foi inserido no pedido de registro da IG.

No que diz respeito à documentação exigida para solicitação do registro de IG, a IN n.º 95/2018 estabelece que sejam apresentados o caderno de especificações técnicas e a delimitação da área geográfica de acordo com o instrumento oficial, expedido por órgão competente de cada Estado.

Caso seja um pedido de IP, a IN n.º 95/2018 determina a «descrição do processo de extração, produção ou fabricação do produto ou de prestação do serviço pelo qual o nome geográfico se tornou conhecido». Para DO, a «descrição das qualidades ou características do produto ou serviço que se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico e seu processo de obtenção ou prestação». Assim, enquanto para a IP é preciso a comprovação da reputação, para a DO é necessário comprovar a qualidade, ou seja, as características intrínsecas com o ambiente em que o produto ou serviço é produzido.

Somente a partir da IN n.º 95/2018 se passou a exigir, no caderno de especificações técnicas, a descrição dos mecanismos de controle. Porém, não foi especificada a natureza desse controle ou mesmo a estrutura e os procedimentos adotados. Assim, na prática os produtores brasileiros podem optar pela maneira como irão realizar a verificação.

2.4. IGP/DOP: União Europeia

O sistema europeu de proteção aos nomes de origem de 1992 é o precursor do conceito de indicação geográfica, cuja definição em nível internacional foi estabelecida somente em 1994 com o advento do Acordo de Propriedade Intelectual relacionado ao Comércio (ADPIC), no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Baseadas no modelo francês de denominação de origem, foram estabelecidas pela União Europeia duas categorias de proteção para os nomes geográficos de produtos agroalimentares: as denominações de origem (DOP) e as indicações geográficas (IGP).

Os registros DOP se destinam a produtos que mostram uma ligação direta entre suas características e a área de extração e produção, incluindo fatores humanos e naturais, como clima, qualidade do solo e saber-fazer local. Já no caso de uma IGP, o registro é para produtos cuja notoriedade esteja associada ao meio geográfico, mantendo uma ligação mais tênue com o território, exigindo apenas que uma etapa da cadeia produtiva ocorra na área delimitada.

Vale destacar que, enquanto na DOP, todas as fases de produção são realizadas na área geográfica delimitada, na IGP pelo menos uma etapa é realizada na zona geográfica demarcada.

Alguns exemplos de produtos DOP/IGP na UE são apresentados abaixo:

(a) Portugal

Agroalimentares: Ovos Moles de Aveiro (IGP), Pastel de Tentúgal (IGP), Maçã Riscadinha de Palmela (DOP), Amêndoa Douro (DOP).

Vinhos: Do Tejo (DOP), Porto (DOP), Alentejano (IGP), Douro (DOP), Vinho Verde (DOP), Dão (DOP).

(b) França

Agroalimentares: Roquefort (DOP), Camembert de Normandie (DOP), Sal de Camargue (IGP), Mel de Cévennes (IGP), Manteiga de Bresse (DOP).

Vinhos: Bordeaux (DOP), Bourgogne (DOP), Champagne (DOP), Sauternes (DOP), Périgord (IGP).

(c) Espanha

Agroalimentares: Queijo Casin (DOP), Castanha de Galicia (IGP), Mel de Galicia (IGP), Pera de Jumilla (DOP).

Vinhos: Rioja (DOP), Granada (DOP), Córdoba (IGP), Mallorca (IGP).

No banco de dados da União Europeia de registros DOP/IGP para produtos agroalimentares, vinhos, bebidas espirituosas e vinhos aromatizados, desde o início da concessão dos registros em 1992 até o presente, o número de registros especificamente para produtos agroalimentares são de 664 DOP e 882 IGP. Com relação aos vinhos, o número é bem maior, sendo 1178 registros DOP e 443 IGP.

Há que se destacar que o regulamento nº 1.151/2012 da União Europeia refere-se a produtos agroalimentares com exceção dos vinhos e bebidas espirituosas que foram inseridos em outros regulamentos.

Como forma de condensar as principais características das indicações geográficas DOP e IGP na União Europeia, apresenta-se a seguir um resumo na Tabela 2:

Tabela 2. Principais diferenças entre IG no Brasil e na UE

Características	IG (Brasil)	DOP/IGP (União Europeia)
Legislação em vigor	Lei 9.279/96 Instrução Normativa n.º 95/2018	Regulamento (UE) n.º 1151/2012* * <i>exceto vinhos e bebidas espirituosas</i>
Função	Identificar a procedência de produtos ou serviços cuja reputação, qualidade ou outra característica se deva ao seu local de origem Modalidades de IG: IP (Indicação de Procedência) ou DO (Denominação de Origem)	Identificar um produto originário de um local ou região determinados, cuja qualidade, incluindo fatores naturais e humanos, reputação ou outra característica, possa ser atribuída à sua origem geográfica
Titularidade	Produtores e prestadores de serviços locais estabelecidos na área geográfica delimitada e que satisfaçam as condições delimitadas no Caderno de Especificações Técnicas	Produtores estabelecidos na área geográfica delimitada e que cumpram as condições do Caderno de Especificações
Apresentação	A proteção se estende à representação gráfica ou figurativa da indicação geográfica * Por Nota Técnica N.º4 publicada na RPI 2452 de 02/01/18, o INPI passou a permitir a inserção do nome do produto ou serviço no registro.	A proteção é somente para a designação nominativa da indicação geográfica, com direito a incluir o nome do produto no registro
Condições para registro	Caderno de Especificações Técnicas Delimitação da área geográfica Comprovações relacionadas à espécie de IG solicitada	Caderno de Especificações Delimitação da área geográfica Elaboração de Planos de controle que são executados por instituições certificadoras
Direito de uso	Restrito aos produtores/prestadores de serviços estabelecidos no local e atendimento aos requisitos de qualidade no caso da DO	Restrito aos produtores estabelecidos no local e que cumpram os requisitos estabelecidos pelo Caderno de Especificações
Vigência de proteção	Indefinida, enquanto existirem as condições previstas para cada espécie de IG, independente de renovação	Indefinida enquanto os produtores atenderem os requisitos previstos no Caderno de Especificações com controle externo de produção, independente de renovação

Fonte: Adaptado de CABRAL, BARBOSA, REGALADO, 2014

2.5. Exemplos de conflitos existentes

a) Marca Coletiva na UE X DOP/IGP

Na União Europeia, o titular de uma marca coletiva que contenha nome geográfico protegido, na grande maioria das vezes, é o mesmo requerente da DOP/IGP. Um dos motivos consiste no fato de a proteção dos produtos DOP e IGP ocorrer somente na forma nominativa, o registro de uma marca coletiva permite aos requerentes da DOP/IGP a utilização de uma representação gráfica e figurativa. Alguns exemplos são apresentados e discutidos a seguir:

Tabela 3. As Marcas Coletivas da UE contendo nome geográfico protegido por DOP/IGP

Marca Coletiva (UE)	Informações
	<p>Ricotta di Bufala Campana</p> <p>Registro no EUIPO n.º 1557225 Data de concessão: 12/08/2020 Classe 29: laticínios em conformidade com a especificação de produto da Denominação de Origem Protegida <i>Ricotta di bufala campana</i>.</p> <p>Titular: Consorzio per la tutela della ricotta di bufala campana</p>
	<p>Gruyère France</p> <p>Registro no EUIPO n.º 011928645 Data de concessão: 19/11/2013 Classe 29: Queijos com a Indicação Geográfica Protegida (IGP) <i>Gruyère</i></p> <p>Titular: Syndicat Interprofessionnel du Gruyère</p>

Fonte: Base de Dados de Marcas. EUIPO, 2021

Como podemos ver nos exemplos da Tabela 3, tanto a marca coletiva «Ricotta di Bufala Campana» quanto a «Gruyère France» devem adequar suas especificações às condições de produção da DOP ou IGP respectiva, assim como seus titulares são os mesmos requerentes da DOP e IGP concedidos pela União Europeia²². Isto porque, ainda que a Europa permita seu uso em marcas coletivas, a normativa europeia exige que, se este nome geográfico for um registro de IG (DOP ou IGP na UE), a especificação dos produtos reivindicados pela marca coletiva deve ser igual à dos produtos assinalados pela IG²³.

Além destes registros, podemos citar marcas coletivas registradas na UE como «Comté» (n.º 002422467), «Chufa de Valencia» (n.º 001536069), «Zampone Modena» (n.º 002022184), «Parma» (n.º 001116201) que incluem nomes geográficos protegidos por DOP ou IGP na composição de suas marcas coletivas. Dentre elas, apenas na marca coletiva «Zampone Modena», cujo titular é o «Consorzio Zampone e Cotechino Modena», a IGP difere do requerente da IGP «Zampone Modena», a «Associazione Industriali dele Carni – ASS.I.CA».

²² *Ricotta di Bufala Campana* – registro DOP concedido pela UE em 20/07/2010 e *Gruyère*, registro IGP concedido pela UE em 07/02/2013.

²³ MARTINS, 2020: 145.

b) Marca Coletiva no Brasil X IG

Diferente da UE, a legislação brasileira estabelece que uma vez registrada a indicação geográfica no INPI, caso haja um pedido de marca posterior à data de registro da IG, para produto ou serviço igual ou semelhante, o mesmo não é passível de registro²⁴. Como não há nenhum tipo de ressalva quanto ao fato de o titular ser o mesmo ou não do da IG, o entendimento é de proibir o registro de marca contendo indicação geográfica mesmo que o requerente deste pedido de marca coletiva tenha sido a própria associação requerente da indicação geográfica.

A seguir alguns exemplos de marcas coletivas com nomes geográficos protegidos por IG que foram indeferidos pelo inciso IX do art. 124 da LPI:

Tabela 4. Pedidos de Marcas Coletivas no Brasil contendo nomes geográficos protegidos por IG

Marca Coletiva (Brasil)	Informações
	<p>Região do Queijo da Canastra Pedido de marca coletiva n.º 912389133 Depositado no INPI em 07/03/2017 Classe 29: queijo Processo indeferido pelo inciso IX do art. 124 da LPI, por CANASTRA ser indicação geográfica reconhecida pelo INPI Titular: Associação dos Produtores de Queijo Canastra (APROCAN)</p>
	<p>Região de Salinas Pedido de marca coletiva n.º 913485799 Depositado no INPI em 29/09/2017 Classe 33: bebidas destiladas, alcóolicas e espirituosas Arquivamento definitivo de pedido de registro por falta de cumprimento de exigência de mérito Titular: Associação dos Produtores Artesanais de Cachaça de Salinas (APACS)</p>

Fonte: Base de Dados de Marcas. Consulta à Base de Dados do INPI: Base Marcas. Rio de Janeiro, 2021 [Consult. 5 abr. 2021]. Disponível em <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas>>

No primeiro exemplo da Tabela 4, o pedido da marca coletiva «Região do Queijo da Canastra» foi indeferido pelo inciso IX do art. 124 da LPI tendo em vista que o nome geográfico Canastra é uma IG reconhecida no INPI em 13/03/2012, ou seja, em data anterior ao pedido da marca (07/03/2017), apesar de o requerente ser o mesmo da IG.

Quanto ao pedido de marca coletiva «Região de Salinas», seguindo as novas orientações do Manual de Marcas (item 5.11.9) vigentes à época do exame, foi feita inicialmente uma exigência²⁵ para a retirada da marca do termo «Salinas». Isso ocorreu por se tratar do mesmo titular do registro da IG «Região de Salinas» concedido em 16/10/2012. Porém, como não foi cumprida a exigência, o pedido foi arquivado definitivamente.

²⁴ BRASIL. Presidência da República. Casa Civil, 1996: art. 124: Não são registráveis como marcas: [...] IX – indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica.

²⁵ Exigência formulada em 18/09/2018.

Vale destacar que em data anterior ao pedido de IG «Região Salinas» já havia sido registrada a marca individual «Salinas» (data de concessão 26/09/2000; n.º 816669589) para aguardentes, na classe 33, sendo o titular «Fazenda Salinas Indústria e Comércio de Bebidas Ltda». Conforme a normativa brasileira, o registro de marca anterior ao pedido da IG não é impeditivo para o registro da IG.

c) Cotitularidade

Em 2019, o regime de cotitularidade de marcas foi estabelecido pelo INPI, por meio da Resolução n.º 245. Entretanto, dentre seus dispositivos legais, não é permitida a cotitularidade em registros de marca coletiva²⁶.

Diferente do Brasil, na UE é prevista a cotitularidade de registros de marcas coletivas. Isto requer que o requerente europeu, ao depositar uma marca coletiva no Brasil, tenha que designar apenas um dos seus titulares. No exemplo a seguir, a marca coletiva «Lambrusco» (n.º 830835555) foi depositada no INPI em 09/11/2010, tendo sido concedido o registro em 27/05/2014.

Tabela 5. Marca Coletiva no Brasil e na UE

Marca Coletiva	Informações
	<p>LAMBRUSCO Marca Coletiva na UE n.º 009298258 Registro concedido na EUIPO em 17/01/2011 Classe 33: vinho «Lambrusco» produzido conforme as DOP e IGP vigentes Titular 1: Consorzio per la Tutela e la Promozione dei vini DOP Reggiano e Colli di Scandiano e di Canossa Titular 2: Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena Titular 3: Consorzio Vini Mantovani</p> <p>LAMBRUSCO Marca Coletiva no Brasil n.º 830835555 Registro concedido no INPI em 27/05/2014 Classe 33: vinhos Apostila: Sem direito ao uso exclusivo da expressão «Lambrusco» Titular: Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena</p>

Fonte: Base de Dados de Marcas. INPI e EUIPO, 2021

Como é possível notar pelo exemplo acima, a marca coletiva «Lambrusco» na UE possui três titulares diferentes, enquanto no Brasil foi registrada sob a titularidade de apenas um destes consórcios, o «Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena».

Desta forma, no caso de se fazer o depósito da marca coletiva no Brasil, os cotitulares deverão decidir entre eles qual titular entrará com o pedido no INPI. Há que se prever, portanto, acordo entre as partes.

²⁶ INPI, 2019: art n.º 6.

CONCLUSÃO

O presente estudo evidenciou características e diferenças existentes do sistema de proteção legal por meio das marcas coletivas e indicações geográficas no Brasil e na União Europeia. Destacam-se os seguintes pontos:

- i) No Brasil, um nome geográfico pode ser registrado como marca desde que não seja uma imitação ou reprodução da IG, e que não induza a falsa indicação quanto à origem.
- ii) Na União Europeia (UE), os nomes geográficos são irregistráveis como marcas (exceto se revestidos de suficiente caráter distintivo). Porém, de forma excepcional, as marcas coletivas podem ser compostas por nomes geográficos.
- iii) Enquanto na UE o termo IG é usado somente para produtos de artesanato e DOP e IGP para produtos agroalimentares, no Brasil, IG é para todo tipo de produto ou serviço (artesanato e agroalimentares).
- iv) Na União Europeia, pelo fato de os registros dos nomes geográficos IGP ou DOP serem apenas na forma nominativa, o registro da marca coletiva traz a possibilidade de representar-se graficamente a indicação geográfica.
- v) Na UE, um registro de IG não inviabiliza o registro de marca coletiva do mesmo requerente. No Brasil, sim.
- vi) O número de registros de marcas coletivas comparadas com os demais tipos de marca ainda é muito baixo, tanto no Brasil quanto na Europa.
- vii) É admitida a cotitularidade nas marcas coletivas na União Europeia, enquanto no Brasil não é.

Portanto, devem ser consideradas as particularidades dos contextos jurídicos europeu e brasileiro, identificando os procedimentos e funções de cada um, a fim de minimizar possíveis confusões e atribuições equivocadas e garantir um processo de registro mais efetivo por parte dos usuários.

BIBLIOGRAPHY

- BARBOSA, Patrícia Maria da Silva; DUPIM, Luiz Claudio de Oliveira; PERALTA, Patrícia Pereira (2016). *Marcas e Indicações Geográficas: conflitos de registrabilidade nos 20 anos da LPI*. In LOCATELLI, Liliana, org. *Indicações Geográficas: desafios e perspectivas nos 20 anos da Lei de Propriedade Industrial*. Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, pp. 157-188.
- BARBOSA, Patrícia Maria da Silva; PERALTA, Patrícia Pereira; FERNANDES, Lucia Regina Rangel de Moraes Valente (2013). *Encontros e desencontros entre indicações geográficas, marcas de certificação e marcas coletivas*. In LAGE, Celso Luiz Salgueiro; WINTER, Eduardo; BARBOSA, Patrícia Maria da Silva, org. *As diversas faces da propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: EdUERJ, pp.141-173.

- BRASIL. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (2013). *Instrução Normativa n.º 19/2013*. «Revista da Propriedade Industrial» (2013-03-19). [Consult. 4 mar. 2021]. Disponível em <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/instrucao_normativa_192013_regulamento_de_utilizacao1.pdf>.
- BRASIL. Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (2018). *Instrução Normativa n.º 95/2018*. «Revista da Propriedade Industrial» (2018-12-29). [Consult. 5 mar. 2021]. Disponível em <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/centrais-de-conteudo/legislacao/IN0952018.pdf>>.
- BRASIL. Presidência da República. Casa Civil (1996). *Lei N.º 9.279, de 14 de maio de 1996*. [LPI]. «Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil». Brasília, DF (1996-05-15). Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. [Consult. 20 abr. 2021]. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>.
- CABRAL, Danièle Hervé Quaranta; BARBOSA, Patrícia Maria da Silva; REGALADO, Pablo Ferreira (2014). *Principais diferenças entre marcas coletivas e indicações geográficas*. In *III Simpósio Internacional de Indicações Geográficas*. [Consult. 20 mar. 2021]. Disponível em <<http://nbcgib.uesc.br/nit/ig/app/papers/024332131214119.pdf>>.
- CERDAN, Claire Marie Thuillier *et al.* (2014a). *Gestão e controle pós-reconhecimento das Indicações Geográficas*. In PIMENTEL, Luiz Otávio, org. *Curso de Propriedade Intelectual & inovação no agronegócio*. 4.ª ed. Florianópolis: MAPA/FUNJAB, pp. 234-267. Módulo II: *Indicação geográfica/Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento*.
- CERDAN, Claire Marie Thuillier *et al.* (2014b). *Indicação Geográfica de Produtos Agropecuários; Importância Histórica e Atual*. In PIMENTEL, Luiz Otávio, org. *Curso de Propriedade Intelectual & inovação no agronegócio*. 4.ª ed. Florianópolis: MAPA/FUNJAB, pp. 32-58. Módulo II: *Indicação geográfica/Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento*.
- COMISSÃO EUROPEIA [s.d.]. *eAmbrosia – The UE geographical indications register*. [Consult. 20 mar. 2021]. Disponível em <<https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/>>.
- COMISSÃO EUROPEIA (2014). *Compreender as políticas da União Europeia: Agricultura. A política agrícola comum (PAC) para uma alimentação, um espaço rural e um ambiente de maior qualidade*. Bruxelas: Serviço das Publicações da União Europeia.
- COMISSÃO EUROPEIA (2017). *Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho [RMUE]*. «Jornal Oficial da União Europeia» (2017-06-14). [Consult. 20 mar. 2021]. Disponível em <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001&from=pt>>.
- COMISSÃO EUROPEIA (2018). *Regulamento de Execução (UE) 2018/626 da Comissão Europeia*. «Jornal Oficial da União Europeia» (2018-03-05). [Consult. 20 mar. 2021]. Disponível em <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0626&from=pt>>.
- CUP: CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS (1883). [Consult. 5 mar. 2021]. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/anexo/and1263-94.pdf>.
- EUIPO [s.d.]. *eSearch plus. The EUIPO's database access*. [Consult. 18. abr. 2021]. Disponível em <<https://euipo.europa.eu/eSearch/>>.
- FARIA, Rafael dos Santos Viveiros de (2011). *A Marca Coletiva como ferramenta de diferenciação de Arranjos Produtivos Locais – APLs. O Caso do Polo de Moda Íntima de Nova Friburgo e Região – Brasil*. Rio de Janeiro: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Dissertação de mestrado.
- INPI: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (2019). *Resolução n.º 245, de 27 de agosto de 2019*. Dispõe sobre o regime de cotitularidade de marcas. [Consult. 5 abr. 2021]. Disponível em <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/copy_of_RES_2452019_CONSOLIDADA.pdf>.

- MARTINS, Igor Schumann Seabra Martins (2020). *Titularidade, Documentos de Controle e Causas Específicas de Extinção das Marcas Coletivas e de Certificação na União Europeia e no Brasil*. Rio de Janeiro: Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Divisão de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI. Dissertação de mestrado.
- QUALIFICA [s.d.]. *TT 08 – Registo de nomes geográficos ou tradicionais como marca*. [Consult. 20 abr. 2021]. Disponível em <<https://qualificaportugal.pt/wp-content/uploads/2022/06/TT-08-8-Registo-de-Nomes-geograficos-como-Marca-17062022.pdf>>.
- RAMELLO, Giovanni Battista (2006). *What's in a Sign? Trademark Law and Economic Theory*. «Journal of Economic Surveys». 20, 547-565.
- REGALADO, Pablo Ferreira *et al.* (2012). *Marcas coletivas: onde estamos e para onde queremos ir?* In *V Encontro Acadêmico de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento*. Rio de Janeiro: Anais.
- SOEIRO, Ana (2018). *Estudo sobre a viabilidade de utilização de um símbolo (selo) único para IGs brasileiras*. In *Diálogos União Europeia - Brasil*. [Consult. 22 abr. 2021]. Disponível em <<https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sustentabilidade/indicacao-geografica/arquivos-publicacoes-ig/estudo-igs-volume1.pdf/view>>.
- WIPO: WORLD INTERNATIONAL OF INTELLECTUAL PROPERTY (2009). *Geographical Indication: 2009*. [Consult. 10 abr. 2021]. Disponível em <<http://www.wipo.org>>.