

Conflitos de Marcas vs Indicações Geográficas e outras proibições relativas

Karlo Fonseca Tinoco

Doutor em Direito – CEIPI – Université de Strasbourg

Advogado inscrito na Ordem dos Advogados de São Paulo e Strasbourg

Sócio do escritório Bhering Advogados

Chargé d'enseignement – Université de Strasbourg e Université de Lorraine

Tesoureiro da Association Francophone de la Propriété Intellectuelle

SP | 2016

AGO. AUG
28-30

XXXVI

Congresso Internacional da Propriedade Intelectual - ABPI
International Congress on Intellectual Property - ABPI



Introdução

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 falsa procedência.



SP | 2016

AGO. AUG
28-30

XXXVI

Congresso Internacional da Propriedade Intelectual - ABPI
International Congress on Intellectual Property - ABPI



Introdução

I – A questão da disponibilidade dos sinais compostos de nomes geográficos

II – A questão da validade das marcas compostas de nomes geográficos



SP | 2016

AGO. AUG
28-30

XXXVI

Congresso Internacional da Propriedade Intelectual - ABPI
International Congress on Intellectual Property - ABPI



Artigo 124 da lei 9279/96 :

“Não são registráveis como marca:

IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica”.



SP | 2016

AGO. AUG
28-30

XXXVI

Congresso Internacional da Propriedade Intelectual - ABPI
International Congress on Intellectual Property - ABPI



Artigo 176. Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem.

Art. 177. Considera-se indicação de procedência 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.

Art. 178. Considera-se denominação de origem 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.

“Na esteira desse raciocínio, tenho que se deva dar uma proteção absoluta à indicação geográfica, pois esta não deve ser confundida com marca. A norma é clara no sentido de afirmar a sua não registrabilidade. O legislador em momento algum indica vedação relativa, tanto na legislação passada como na vigente, a apontar que o intérprete deva verificar se a indicação é capaz de causar confusão, como o faz, por exemplo, na parte final do inciso XXIII, do art. 124”

*Voto vista do Juiz Federal Convocado ALUISIO
GONÇALVES DE CASTRO MENDES*

TRF 2, APELACAO CIVEL 477266 1999.51.01.019709-0



SP | 2016

AGO. AUG
28-30

XXXVI

Congresso Internacional da Propriedade Intelectual - ABPI
International Congress on Intellectual Property - ABPI



PROPRIEDADE INDUSTRIAL. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE REGISTRO DE INDICAÇÃO GEOGRÁFICA COMO MARCA. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA E INCONDICIONAL. BORDEAUX. CENTRO PRODUTOR DE VINHOS. As indicações geográficas, assim como o brasão, as armas e a bandeira, não podem ser registráveis como marca, a teor do contido no item 9, do art. 65, da Lei nº 5.772/71, proibição que foi renovada na atual Lei de Propriedade Industrial, nos termos do art. 124, inciso IX, da Lei n. 9.279/1996. A indicação geográfica tem proteção absoluta no direito da propriedade industrial, não sendo passível de registro. Ainda que se entendesse relativa a proteção de indicação geográfica, padeceriam de nulidade registros de marcas utilizando a expressão ~~BORDEAUX~~ para distinguir serviços de bufê, gelo e substâncias para gelar, na medida em que se verifica afinidade de tais produtos/serviços com a atividade vinícola através da qual a região de BORDEAUX, na França, se tornou mundialmente conhecida. Embargos infringentes conhecidos e improvidos.

(TRF-2 - Eiac: 9602241772 RJ 96.02.24177-2, Relator: Desembargadora Federal MARIA HELENA CISNE, Data de Julgamento: 29/11/2007, PRIMEIRA SEÇÃO ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data::11/04/2008 - Página::559)

INPI. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. INDICAÇÃO GEOGRÁFICA. - Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido, para declarar a invalidade e desconstituição do registro do INPI da marca Módena, para o segmento de veículos, por consistir em indicação geográfica; e para condenar a Ré a cessar o uso de tal expressão. - Considerando-se que Módena é uma indicação de procedência geográfica, não poderia ter sido registrada como marca pela Ré: artigos 124, incisos IX e X , 177 e 182 da Lei nº 9.279/96. - Competência da Justiça Federal, eis que, ao julgar procedente o pedido, para desconstituir o registro da marca Módena,—a consequência lógica de tal determinação é que a parte sucumbente se abstenha do uso da referida marca: artigo 173 da Lei 9.279/96.

(TRF-2 - AC: 199951010197090 RJ 1999.51.01.019709-0, Relator: Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO, Data de Julgamento: 14/12/2011, PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data::14/02/2012 - Página::257/258)

Modena Neustadt

Fonte: TMview

(210)/(260)Numéro de la demande 3020161025824
(270)Langue de la demande de
(220)Date de la demande 2016-03-19
Office des marques Germany - DPMA
(190)Office d'enregistrement DE
(111)Numéro de l'enregistrement 302016102582
(151)Date de l'enregistrement 2016-04-22
(141)Date d'expiration 2026-03-31
(550>Type de marque Word
(551)Genre de marque Individual
(511)Classification de Nice 12,35,37
Statut actuel de la marque Registered
Date de début du délai d'opposition 2016-05-27
Date de clôture du délai d'opposition 2016-08-29

Team Modena



Inscription verticale en noir "Team" , à droite inscription "Modena" en gris avec un triangle rouge inséré dans la lettre "M"

(210)/(260)Numéro de la demande	008464224
(270)Langue de la demande	de
(220)Date de la demande	2009-07-31
Seconde langue	en
Référence de la demande	K-Holz/Marke
Office des marques	EUIPO - EUIPO
(190)Office d'enregistrement	EM
Numéro de l'office de réception	E62510651
(151)Date de l'enregistrement	2010-01-31
Date de l'office de réception	2009-07-31
(141)Date d'expiration	2019-07-31
(550>Type de marque	Figurative
(551)Genre de marque	Individual
(591)Couleur(s) revendiquée(s)	schwarz, rot , grau
(511)Classification de Nice	12,25,28
(531)/(532)Classification de Vienne	26.03.01, 26.03.05, 29.01.01
Statut actuel de la marque	Registered

Modena Design

IN GRAFIA SPECIALE

(210)/(260)Numéro de la demande MO1999C000264
(270)Langue de la demande it
(220)Date de la demande 1999-05-25
Office des marques Italy - UIBM
(190)Office d'enregistrement IT
(111)Numéro de l'enregistrement 0000793969
(151)Date de l'enregistrement 1999-11-24
(591)Couleur(s) revendiquée(s) GRIGIO, AZZURRO
(511)Classification de Nice 12

Modena no Brasil

INPI. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. INDICAÇÃO GEOGRÁFICA. - Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido, para declarar a invalidade e desconstituição do registro do INPI da marca Módena, para o segmento de veículos, por consistir em indicação geográfica; e para condenar a Ré a cessar o uso de tal expressão. - Considerando-se que Módena é uma indicação de procedência geográfica, não poderia ter sido registrada como marca pela Ré: artigos 124, incisos IX e X , 177 e 182 da Lei nº 9.279/96. - Competência da Justiça Federal, eis que, ao julgar procedente o pedido, para desconstituir o registro da marca Módena,-a consequência lógica de tal determinação é que a parte sucumbente se abstenha do uso da referida marca: artigo 173 da Lei 9.279/96.

(TRF-2 - AC: 199951010197090 RJ 1999.51.01.019709-0, Relator: Desembargador Federal PAULO ESPIRITO SANTO, Data de Julgamento: 14/12/2011, PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data::14/02/2012 - Página::257/258)

Caso Cuba Paris

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - APELAÇÃO CÍVEL - REGISTRO DE MARCA COMPOSTA POR INDICAÇÃO GEOGRÁFICA - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 124, IX DA LEI 9.279/96. 1 - O cerne do recurso consiste em decidir se a marca "CUBA PARIS" da apelante incide na proibição estabelecida no art. 124, X da Lei 9.279/96, tendo em vista que a sentença guerreada entendeu pela legalidade do ato administrativo que indeferiu o registro da referida marca, uma vez que é formada pelo termo "PARIS" que induz o consumidor a pensar que o produto da apelante é de origem francesa; 2- A marca mista da apelante "CUBA PARIS" (registro 822.634.813) pertence à classe NCL (7) 03 (... perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos, dentifrícios), possuindo a seguinte especificação: "Cosméticos, produtos de higiene humana, de perfumaria e toucador"; 3- A marca da apelante encontra-se inserida na proibição do inciso IX do art. 124 da Lei 9.279/96, na medida em que é formada pelo termo "PARIS" que constitui uma indicação geográfica, caracterizando uma indicação de procedência, pois a cidade de Paris na França é conhecida como o celeiro das grandes lojas de perfumes que são conhecidos no mundo todo, sendo sede, inclusive, do famoso Museu do Perfume; 4- Saliente-se que o inciso IX do art. 124 da Lei 9.279/96 não contém nenhuma ressalva que viabilize o registro formado por indicação geográfica, não se aplicando, ainda, as hipóteses estabelecidas nos artigos 180, 181 e 182 do mesmo diploma legal; 5- Recurso conhecido e desprovido.

(TRF-2 - AC: 01637104220144025101 RJ 0163710-42.2014.4.02.5101, Relator: ABEL GOMES, Data de Julgamento: 18/05/2016, 1ª TURMA ESPECIALIZADA,)

SP | 2016

AGO. AUG
28-30

XXXVI

Congresso Internacional da Propriedade Intelectual - ABPI
International Congress on Intellectual Property - ABPI



Casos franceses e europeus citados

- Savoie-Coutellerie (CA Paris, 6 mars 1986 : RTD com. 1987, p. 47, A. Chavanne et J. Azéma ; PIBD 1986, III, p. 196)
- Windsurfing (CJCE, 4 mai 1999, aff. C-108/97 : Rec. CJCE 1999, I, p. 2779 ; PIBD 1999, III, p. 381 ; RTDE 2000, p. 127, G. Bonet)
- Castell (Trib. UE, 13 sept. 2013, aff. T-320/10 : PIBD 2013, III, p. 1628 ; Propr. industr. 2013, comm. 82, A. Folliard-Monguiral)
- Verrerie de Biot (CA Paris, 6 mai 1981: Gaz. Pal. 1981, 1, p. 411 ; Ann. propr. ind. 1981, p. 7, P. Mathély)

Casos franceses e europeus citados

- Zanzibar (CA Paris, 13 oct. 2004, n° 03/13957 : PIBD 2004, III, p. 676)
- Cru du Fort Médoc, (Cass. com., 9 nov. 1981 : JCP G 1982, II, 19797, G. Bonet)
- Café Brazil (CA Paris, 16 juin 1988 : PIBD 1989, III, p. 592 ; D. 1989, jurispr. p. 282, Gusmão)
- Parfum Champagne (CA Paris, 15 déc. 1993, Champagne c/ Saint Laurent : D. 1994, p. 145, P. le Tourneau ; JCP G 1994, II, 22229, F. Pollaud-Dulian)
- Habana (TGI Paris, 17 févr. 2009, n° 08/00380)

Conclusão

Utilizar a bussola para identificar os obstáculos existentes, que constituem as anterioridades, e a bola de cristal para não criarmos empecilhos futuros na obtenção de registros de indicações geográficas por representantes de certas localidades

Muito Obrigado

Karlo@bhering.adv.br

SP | 2016

AGO. AUG
28-30

XXXVI

Congresso Internacional da Propriedade Intelectual - ABPI
International Congress on Intellectual Property - ABPI

