



Conflitos de Marcas vs Indicações Geográficas e outras proibições relativas

Kelly Lissandra Bruch

Doutora em Direito – UFRGS / Université Rennes I

Pós Doutora em Agronegócios – CEPAN/UFRGS

Professora de Direito Econômico – UFRGS

Vice- coordenadora do Programa de Pós Graduação em Agronegócios – CEPAN-UFRGS

Assessora Técnica - IBRAVIN

SP 2016

AGO. - AUG
28-30

XXXVI

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



O que é um **SIGNO**

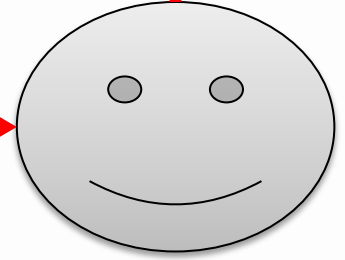
SP 2016 | AGO. - AUG
28-30 | XXXVI Congresso Internacional da Propriedade Intelectual - ABPI
International Congress on Intellectual Property - ABPI

SIGNOS

Signo



objeto



Interpretante

Qual a origem do uso de signos



Cylinder seal and its impression:
Animal fights, signs of Cypro-Minoan script. Late Bronze

SP 2016

AGO. - AUG
28-30

XXXVI

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

ABPI
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cylinder_seal.jpg

Signos distintivos



Signos qualitativos



Qualidade mediterrânea

Sabor
Aroma
Cor
Testura
Aspecto
Tipicidade
Tradição
Cultura
Terroir

Qualidade anglo-saxônica

- Segurança do alimento
- Higiene pessoal
- limpeza e sanitização
- Padrão de identidade
- Padrão de qualidade (características)
- Padrão de características
- Controle integrado de pragas
- Prevenção à contaminação (etc.)

INDICAÇÃO GEOGRÁFICA

Cultura
Tradição
Lealdade
Reputação
Constância
História
Terroir
Savoir -faire

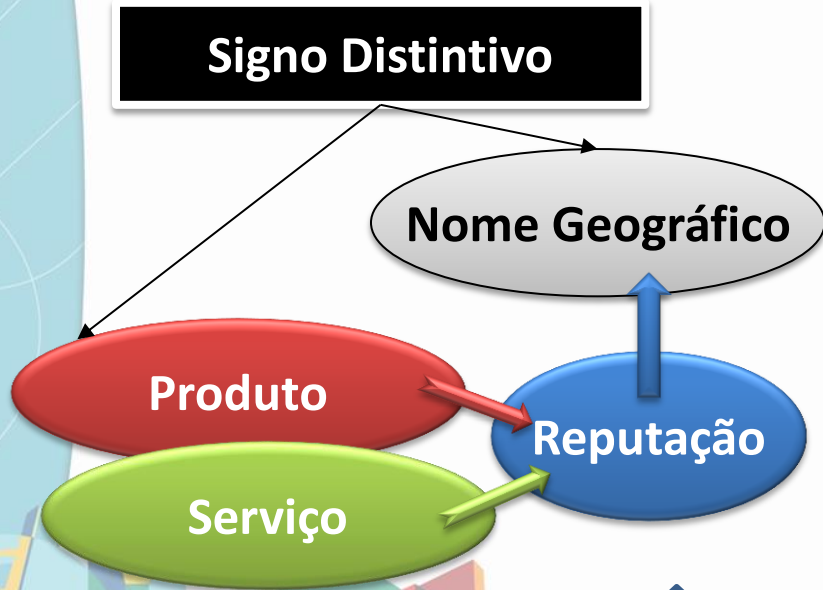
**Forma de
Preservar**

Registro do
signo distintivo
Marketing
Publicidade
Administração
Controle

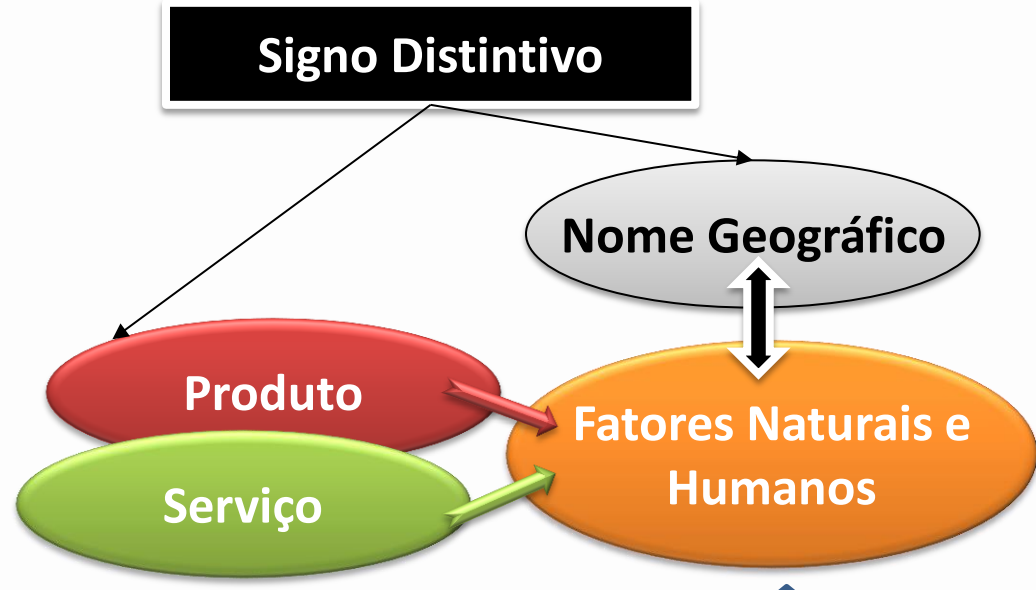


INDICAÇÃO GEOGRÁFICA (Lei 9.279/1996)

Indicação de Procedência



Denominação de Origem



SP
AUG 10
XXXVI
IP

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

DO

PERÍODO	LEGISLAÇÃO NACIONAL	TRATADOS/ACORDOS	RATIFICAÇÕES / INTERNALIZAÇÃO
Brasil Império (1822-1889)	Decreto nº 2.682, de 23 de outubro de 1875	Convenção da União de Paris de 1883	Decreto nº 9.233, de 28 de junho de 1884
	Decreto nº 3.346, de 14 de outubro de 1887 e Decreto nº 9.828, de 31 de dezembro de 1887		
República Velha (1889-1930)	Lei nº 1.236, 24 de setembro de 1904 e Decreto nº 5.424, de 10 de janeiro de 1905	Acordo de Madri referente à repressão das falsas indicações de proveniência sobre os produtos de 1891	Lei nº 376, de 30 de julho de 1896 e Decreto nº 2.380, de 20 de novembro de 1896
	Decreto nº 16.264, 19 de dezembro de 1923	CUP de 1900, revista em Bruxelas	Decreto nº 4.858, de 6 de março de 1903
		CUP e Acordo de Madri, revistos em Washington em 1911	Decreto nº 11.385, de 16 de dezembro de 1914
		CUP e Acordo de Madri, revistos em Haia em 1925	Decreto nº 19.056, de 31 de Dezembro de 1929
Período Pós-1930	Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945	CUP e Acordo de Madri de 1934, revistos em Londres	NADA
		CUP e Acordo de Madri, revistos em 1958, Acordo de Lisboa de 1958	
Período Pós-1964	Decreto-Lei nº 1.005, de 21 de outubro de 1969	CUP e Acordo de Madri, revistos em 1967 em Estocolmo	Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967
	Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971		Decreto nº 75.572, de 08 de abril de 1975
Período da Nova República (1985-2008)	* (Em 1996 foi publicada a Lei nº 9.279/1996.) * Em razão do recorte do artigo as leis publicadas ap'os 1985 não foram analisadas.		Decreto nº 1.263, de 10 de outubro de 1994

PERÍODO	LEGISLAÇÃO NACIONAL	TRATADOS/ACORDOS	RATIFICAÇÕES / INTERNALIZAÇÃO
Brasil Império (1822-1889)	Decreto nº 2.682, de 23 de outubro de 1875	Convenção da União de Paris de 1883	Decreto nº 9.233, de 28 de junho de 1884
	Decreto nº 3.346, de 14 de outubro de 1887 e Decreto nº 9.828, de 31 de dezembro de 1887		
República Velha (1889-1930)	Lei nº 1.236, 24 de setembro de 1904 e Decreto nº 5.424, de 10 de janeiro de 1905	Acordo de Madri referente à repressão das falsas indicações de proveniência sobre os produtos de 1891	Lei nº 376, de 30 de julho de 1896 e Decreto nº 2.380, de 20 de novembro de 1896
		CUP de 1900, revista em Bruxelas	Decreto nº 4.858, de 6 de março de 1903
	Decreto nº 16.264, 19 de dezembro de 1923	CUP e Acordo de Madri, revistos em Washington em 1911	Decreto nº 11.385, de 16 de dezembro de 1914
		CUP e Acordo de Madri, revistos em Haia em 1925	Decreto nº 19.056, de 31 de Dezembro de 1929
Período Pós-1930	Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945	CUP e Acordo de Madri de 1934, revistos em Londres	NADA
		CUP e Acordo de Madri, revistos em 1958, Acordo de Lisboa de 1958	
Período Pós-1964	Decreto-Lei nº 1.005, de 21 de outubro de 1969	CUP e Acordo de Madri, revistos em 1967 em Estocolmo	Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967
	Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971		Decreto nº 75.572, de 08 de abril de 1975
Período da Nova República (1985-2008)	* (Em 1996 foi publicada a Lei nº 9.279/1996.) * Em razão do recorte do artigo as leis publicadas ap'os 1985 não foram analisadas.		Decreto nº 1.263, de 10 de outubro de 1994

PERÍODO	LEGISLAÇÃO NACIONAL	TRATADOS/ACORDOS	RATIFICAÇÕES / INTERNALIZAÇÃO
Brasil Império (1822-1889)	Decreto nº 2.682, de 23 de outubro de 1875	Convenção da União de Paris de 1883	Decreto nº 9.233, de 28 de junho de 1884
	Decreto nº 3.346, de 14 de outubro de 1887 e Decreto nº 9.828, de 31 de dezembro de 1887		
República Velha (1889-1930)	Lei nº 1.236, 24 de setembro de 1904 e Decreto nº 5.424, de 10 de janeiro de 1905	Acordo de Madri referente à repressão das falsas indicações de proveniência sobre os produtos de 1891	Lei nº 376, de 30 de julho de 1896 e Decreto nº 2.380, de 20 de novembro de 1896
		CUP de 1900, revista em Bruxelas	Decreto nº 4.858, de 6 de março de 1903
	Decreto nº 16.264, 19 de dezembro de 1923	CUP e Acordo de Madri, revistos em Washington em 1911	Decreto nº 11.385, de 16 de dezembro de 1914
		CUP e Acordo de Madri, revistos em Haia em 1925	Decreto nº 19.056, de 31 de Dezembro de 1929
Período Pós-1930	Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945	CUP e Acordo de Madri de 1934, revistos em Londres	NADA
		CUP e Acordo de Madri, revistos em 1958, Acordo de Lisboa de 1958	
Período Pós-1964	Decreto-Lei nº 1.005, de 21 de outubro de 1969	CUP e Acordo de Madri, revistos em 1967 em Estocolmo	Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967
	Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971		Decreto nº 75.572, de 08 de abril de 1975
Período da Nova República (1985-2008)	* (Em 1996 foi publicada a Lei nº 9.279/1996.) * Em razão do recorte do artigo as leis publicadas ap'os 1985 não foram analisadas.		Decreto nº 1.263, de 10 de outubro de 1994

PERÍODO	LEGISLAÇÃO NACIONAL	TRATADOS/ACORDOS	RATIFICAÇÕES / INTERNALIZAÇÃO
Brasil Império (1822-1889)	Decreto nº 2.682, de 23 de outubro de 1875	Convenção da União de Paris de 1883	Decreto nº 9.233, de 28 de junho de 1884
	Decreto nº 3.346, de 14 de outubro de 1887 e Decreto nº 9.828, de 31 de dezembro de 1887		
República Velha (1889-1930)	Lei nº 1.236, 24 de setembro de 1904 e Decreto nº 5.424, de 10 de janeiro de 1905	Acordo de Madri referente à repressão das falsas indicações de proveniência sobre os produtos de 1891	Lei nº 376, de 30 de julho de 1896 e Decreto nº 2.380, de 20 de novembro de 1896
	Decreto nº 16.264, 19 de dezembro de 1923	CUP de 1900, revista em Bruxelas	Decreto nº 4.858, de 6 de março de 1903
		CUP e Acordo de Madri, revistos em Washington em 1911	Decreto nº 11.385, de 16 de dezembro de 1914
		CUP e Acordo de Madri, revistos em Haia em 1925	Decreto nº 19.056, de 31 de Dezembro de 1929
Período Pós-1930	Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945	CUP e Acordo de Madri de 1934, revistos em Londres	NADA
		CUP e Acordo de Madri, revistos em 1958, Acordo de Lisboa de 1958	
Período Pós-1964	Decreto-Lei nº 1.005, de 21 de outubro de 1969	CUP e Acordo de Madri, revistos em 1967 em Estocolmo	Decreto-Lei nº 254, de 28 de fevereiro de 1967
	Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971		Decreto nº 75.572, de 08 de abril de 1975
Período da Nova República (1985-2008)	* (Em 1996 foi publicada a Lei nº 9.279/1996.) * Em razão do recorte do artigo as leis publicadas ap'os 1985 não foram analisadas.		Decreto nº 1.263, de 10 de outubro de 1994

DECRETO N. 3.346/1887

Art. 8º E' prohibido o registro de marca que contiver ou consistir em:

3º **Indicação de localidade** determinada ou estabelecimento **que não seja o da proveniencia do objecto**, quer a esta indicação esteja junto um nome supposto ou alheio, quer não;

Art. 21. O interessado poderá requerer:

4º Apprehensão e deposito de mercadorias ou productos revestidos de marca falsificada, imitada ou que **indique falsa proveniencia**, nos termos do art. 8º, n. 4º

DECRETO N. 5.424/1905

Art. 11. Entende-se por *indicação da proveniencia* dos productos a **designação do nome geographico que corresponde ao lugar da fabricação, elaboração ou extracção dos mesmos productos. O nome do lugar da produção pertence cumulativamente a todos os productores nelle estabelecidos.**

Art. 12. Ninguém tem o direito de utilizar-se do nome de um lugar de fabricação para designar producto natural ou artificial fabricado ou proveniente de lugar diverso.

Art. 13. Não haverá falsidade de indicação de proveniencia quando se tratar de denominação de um producto por meio de nome geographico que, ***tendo se tornado generico, designar em linguagem commercial a natureza ou genero do producto. Esta excepção não é applicavel aos productos vinicolas.***

Art. 14. Os productos revestidos ou assignalados por falsa indicação de proveniencia poderão ser apprehendidos á requisição do Ministerio Publico ou a requerimento da parte interessada.

Internalização do TRIPS

	Acordo TRIPS	Lei 9.279/1996	
Gênero	Indicação Geográfica	Indicação Geográfica	
Espécie	--	Indicação de Procedência	Denominação de Origem
Nome a ser protegido	Qualquer indicação	Nome geográfico	Nome geográfico
Abrangência	Produto	Produto ou serviço	Produto ou serviço
Origem	Território de um Membro, ou região ou localidade do território	País, cidade, região ou localidade de seu território	País, cidade, região ou localidade de seu território
Fundamento	Qualidade ou reputação ou outra característica	Tenha se tornado conhecido (reputação)	Qualidade ou característica
Produção ou origem da matéria-prima	Atribuída essencialmente à sua origem geográfica	Centro de extração, produção ou fabricação do produto ou de prestação do serviço	Atribuída exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, Incluídos fatores naturais e humanos.

MERCOSUL

	Protocolo de Harmonização	Regulamento Vitivinícola
DO/DOR	Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produtos ou serviços cujas qualidades ou características devam-se exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais ou humanos.	Denominação de Origem Reconhecida é o nome do país, da região ou do lugar utilizado para designar um produto originário deste país, desta região, deste lugar ou da área definida para este fim sob este nome, e reconhecido pelas autoridades competentes do respectivo país [...] cuja qualidade ou características são devidas exclusivamente ou essencialmente ao meio geográfico, compreendendo os fatores naturais e os fatores humanos e está subordinado à colheita da uva bem como à transformação no país, na região, no lugar ou área definida.
IP/IGR	Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que seja conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.	Indicação Geográfica Reconhecida é o nome de um país, da região ou do lugar utilizado para designar um produto originário deste país, desta região, deste lugar ou da área definida para este fim sob este nome, e reconhecido pelas autoridades competentes do respectivo país [...] o reconhecimento deste nome está ligado a uma qualidade e/ou uma característica do produto, atribuída ao meio geográfico, compreendendo os fatores naturais ou os fatores humanos e está subordinado à colheita da uva no país, na região, no lugar ou na área definida.

Proteção

– Nome geográfico

→ **Brasil**

– Representação gráfica da região



– Representação gráfica ou figurativa da IG



Proteção

- **Abrangência territorial**
 - País (Brasil)
- **Proteção conferida:**
 - Utilizar a IG com exclusividade
 - Impedir que terceiros , que não sejam da região, utilizem a IG.
 - Prazo indeterminado
- **IP e DO →**
 - Uso restrito aos produtores ou prestadores de serviços **da região**
- **No caso de DO →**
 - que atendam aos **requisitos de qualidade**

O que não é uma IG?

o nome geográfico que
houver se tornado
de uso comum



Quem pode registrar?

- Pessoa jurídica que represente a coletividade
- Único produtor ou prestador de serviço

De quem é a titularidade?

Da pessoa jurídica? Da coletividade representada?
Do país? Da sociedade?

Princípios

- **DISPONIBILIDADE:**

O sinal deve estar disponível para que possa ser apropriado

Isso se aplica
à IG?

VALE DO SUBMÉDIO SÃO
FRANCISCO (IG)
X
VALE DO SÃO FRANCISCO (IG)

Princípios

- **ANTERIORIDADE:**

A exclusividade sobre o sinal é de quem primeiro requerer o seu registro

Isso se aplica à IG?

SALINAS (marca)
X
REGIÃO DE SALINAS (IG)

Princípios

- **ESPECIALIDADE:**

Isso se aplica
à IG?

A exclusividade se esgota
nos limites do *gênero* de
atividades que o signo
designa.

Pelotas (IG) - doces
X
Pelotas (IG) – pêssego em calda

Princípios

- **TERRITORIALIDADE:**

Isso se aplica
à IG?

Bordeaux
Chablis
Aveiro
Armagnac

Os direitos de propriedade industrial têm sua proteção restrita ao país onde esta proteção foi requerida.

Princípios

- **NOTORIEDADE, RENOME, REPUTAÇÃO:**

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.

Questões administrativas

Há regulamentação administrativa para o PÓS registro?

Na legislação brasileira não há disciplina sobre uma IG registrada:

- deixar de cumprir o seu regulamento de uso.
- não fazer o controle dos produtos/serviços.
- não atuar em face dos associados que estão utilizando indevidamente o nome da IG.
- não atuar em face de terceiros que estão usando indevidamente o nome da IG.
- cair em desuso?

Deveria haver penalidades?

Esta deveria ser :

- pública ou privada?
- penal ou Administrativa?

Questões administrativas

Rotulagem

- **A indicação de procedência:**
- É exclusiva para os produtos / serviços controlados?
- Pode ser utilizada como endereço dos demais produtos?
- Como isso pode ser regulado?

Há necessidade de haver uma legislação que regule as questões de :

ROTULAGEM e INDICAÇÃO GEOGRÁFICA?

Questões administrativas

Anulação

- Uma IG poderia ser anulada por:
- **problemas formais?**
 - Verificar-se posteriormente que o **registro não cumpre a legislação.**
- **problemas materiais?**
 - regulamento é incompatível com a realidade da IG
 - regulamento não estipula qualquer diferencial para produtos da IG e portanto não os diferencia dos demais
 - os produtos de uma IG não possuem características intrínsecas diferenciadas e atribuídas ao meio geográfico (DO)

A lei e demais instrumentos ainda não têm respostas para isso!

Questões administrativas

Extinção

- Uma IG pode ser extinta por:
 - Mau uso?
 - Os produtores não respeitam mais a própria IG
 - Os produtores deixaram outros utilizarem indevidamente a IG
 - Falta de uso?
 - Os produtores se desinteressaram pela IG
 - Ter se tornado termo genérico?
 - Muitos passaram a utilizar a IG indiscriminadamente e esta se tornou um termo genérico, como o queijo minas.

Também não há respostas legais para isso por enquanto!!!!

**O que pode ser feito
hoje quando se verifica
um descumprimento?**

Pelos titulares

**Pela
associação**

Por terceiros

Ação cível?

**Ação
penal?**

**Defesa
consumidor?**

**Patrimônio
Cultural?**

**Ministério
Público?**

Meios de proteção

Ações Cíveis

- Ações cíveis que considerar cabíveis!
- **Busca e apreensão**
- **Obrigaç o de n o fazer**
- **Indeniza o :**
- ***Dano emergente:***
 - Preju zos que sofreu com a infra o ao seu direito
- ***Lucros cessantes:***
 - Remunera o e benef cios que deixou de receber por causa da infra o ao seu direito

Meios de proteção

Ações Penais

- O que acontece se:
 - **alguém que não se encontra na região e usa a IG?**
 - **Art. 192 LPI** → Fabricar, importar, exportar, vender, expor ou oferecer à venda ou ter em estoque **produto que apresente falsa indicação geográfica.**
 - Pena - detenção, de **1 (um) a 3 (três) meses**, ou multa.
 - Ex: Vinho produzido em **Garibaldi** que coloca no rótulo **Vale dos Vinhedos** – **NÃO PODE**

Meios de proteção

Ações Penais

Esta vinícola se encontra situada
em Garibaldi

e o Vale dos Vinhedos
é distrito de Bento Gonçalves,

portanto não é seu endereço!



Meios de proteção

Ações Penais



Até parece que todas as vinícolas passaram a ser no Vale dos Vinhedos!!!!

Meios de proteção

Ações Penais

- O que acontece se:
 - **Alguém usa o nome da IG ?**
 - **Art. 193, LPI** → Usar, em produto, recipiente, invólucro, cinta, rótulo, fatura, circular, cartaz ou em outro meio de divulgação ou propaganda, termos retificativos, tais como "**tipo**", "**espécie**", "**gênero**", "**sistema**", "**semelhante**", "**sucedâneo**", "**idêntico**", ou equivalente, **NÃO** ressalvando a **verdadeira procedência** do produto.
 - Pena - detenção, de **1 (um) a 3 (três) meses**, ou multa.
 - Colocar no rótulo ***vinho espumante tipo asti***, mas ressalvando que é feito no Brasil – **PODE**
 - ***Tentar parecer*** que foi feito em **ASTI** ou em **CHAMPAGNE** – **NÃO PODE**

Porém isso, no caso de vinhos e bebidas espirituosas, contraria o TRIPS



SP 2016

AGO - AUG
28-30

XXXVI

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

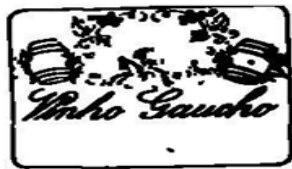
Meios de proteção



Ações Penais



- O que acontece se:
 - **Alguém usa na marca um nome que indique a procedência?**
 - Art. 194:
 - Usar marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda ou qualquer outra forma que **INDIQUE PROCEDÊNCIA QUE NÃO A VERDADEIRA**, ou vender ou expor à venda produto com esses sinais.
 - Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.



SP 20

Parati

rnacional da Propriedade In
ongress on Intellectual Pro

SERRA
GAÚCHA

Meios de proteção

Outras questões:

- O que acontece se:
 - **Alguém da região:**
 - usa o nome da IG (Vale dos Vinhedos)
 - e não participa da pessoa jurídica representante da IG?
 - **Alguém da região:**
 - usa o nome da IG (Vale dos Vinhedos)
 - e participa da pessoa jurídica representante da IG,
 - mas não submeteu o produto à aprovação?

Meios de proteção



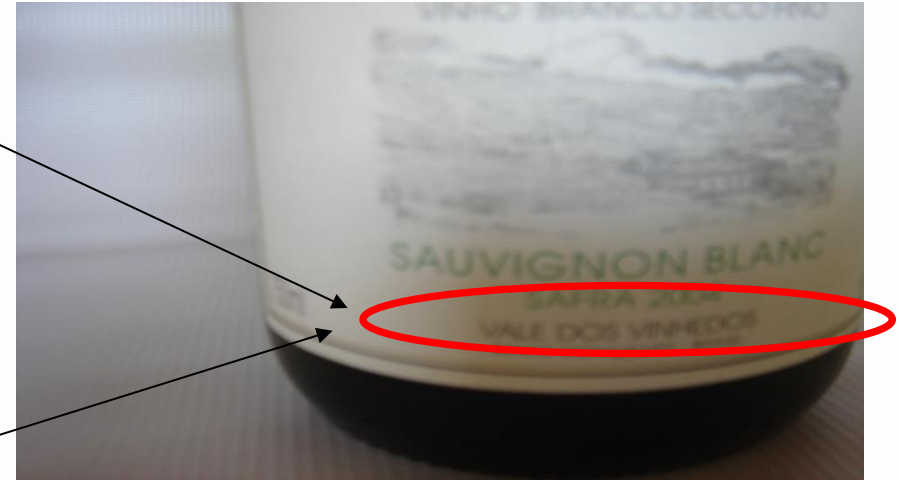
Quem não conhece o signo da IG, sabe diferenciar?

Meios de proteção



Mesmo neste que está correto e tem direito ao uso, faltou colocar no rótulo “Indicação de Procedência”, como determina o regulamento de uso.

Meios de proteção



Já este, está no Vale dos Vinhedos, faz parte da IG, mas utiliza o nome geográfico mesmo nos produtos que não têm direito ao uso da IG (neste caso por que não se pediu o selo para esta gama específica de produtos).

Meios de proteção

O que acontece se:

– Alguém da região:

- usa **Indicação de Procedencia “.....”**,
- participa ou não da pessoa jurídica titular da IG,
- **MAS não submeteu o produto à aprovação?**

O que se pode fazer na
prática????



Neste caso, o que pode ser feito????

Mas não tem o selo de controle da IG!

E neste caso, ele escreveu
“Vale dos Vinhedos –
Indicação de
Procedência”

Conflitos

Tipo de
queijo?



- **Denominação que se tornou genérica:**
- Como se avalia?
- Após protegidas podem se tornar genéricas?

Nomes de variedades vegetais e raças animais:

Podem ser registradas como indicações geográficas?



Virou DO!!!

Conflitos

- Marcas **x** Indicações Geográficas:
- O que prevalece hoje?
 - Se for o mesmo produto?
 - Se for produto diferente?



SERRA
GAÚCHA ?



Conflitos

- **IG X IG**
- **Denominação Homônima**
- **Pode haver co-existência?**
 - Se for o mesmo produto?
 - Se for produto diferente?

Rioja – Argentina
Rioja - Espanha

Hoje no Brasil há 57 IG reconhecidas

(40 IP) (17 DO) - 49 Brasileiras



VALE DO SINOS
INDICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA

D.O.

DENOMINAÇÃO DE ORIGEM
VALE DOS VINHEDOS



PAMPA GAÚCHO
CAMPANHA MERIDIONAL
INDICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA



GRATIDÃO

Kelly.bruch@ufrgs.br