

Marcas e Indicações Geográficas: conflitos e convergências*

Patrícia M. S. Barbosa
Coordenadora substituta da
Equipe de Marcas Coletivas e Marcas de Certificação
DIRMA / INPI

Joinville, 11 de agosto de 2016

* Baseado em **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". Editora Lumen Júris. 2016**

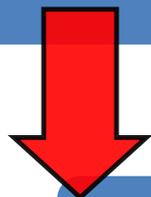




Diferenças entre marcas e IGs



Marcas são registradas de acordo com o produto ou serviço que produzem ou prestam.



Obedecem a classificação internacional composta de 45 classes.



Cada classe é um processo diferente de registro de marca.

Apresentação Natureza

Nominativa

Mista

Produto

Serviço

Lei 9.279/96 (LPI) - art. 123, I, II, III

VOTORANTIM



Figurativa

Tridimensional

Coletiva

Certificação



INPI

© INPI, 2016.



Questões problematizadas sobre o registro pelo INPI Brasil:

*Baseado no Manual do Exame de Marcas disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas>>. Acesso em: 12 jan. 2015.

Marcas X IGs*

Registrabilidade de marcas x IGs reconhecidas

Proibido registro como marca **independe dos requerentes serem estabelecidos na localidade ou não**, sendo o endereço determinante para definição do inciso incidente, (inclusive para o elemento figurativo da IG).

| IG | Marca | Procedimento |
|------------------------------|---|--|
| Reconhecida pelo INPI | Imitação ou reprodução de IG, requerente da região | Indeferimento da marca pelo inc. IX art.124 da LPI. |
| | Imitação ou reprodução de IG, requerente de região distinta da IG | Indeferimento da marca pelo inc. X art.124 da LPI por falsa indicação de procedência. |

*Baseado no Manual do Exame de Marcas disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/marcas>>. Acesso em: 12 jan.

Registrabilidade de marcas x IGs reconhecidas

| IG | Marca | Procedimento |
|------------------------------|--|---|
| Reconhecida pelo INPI | Imitação ou reprodução de IG, entre outros elementos distintivos registráveis | Exigência para a exclusão da IG da marca |



Decreto n. 4.062, de 21/12/2001 instituiu
'Cachaça',
'Brasil',
'Cachaça do Brasil' e
'Caipirinha'
IGs do Brasil.

Registrabilidade de marcas x IGs pendentes de exame reconhecimento

| IG | Marca | Procedimento |
|---|--|-------------------------------|
| Reconhecimento solicitado ao INPI pendente de decisão | Imitação ou reprodução de IG, independente de ser o mesmo requerente da IG e solicitada após o pedido da IG | Sobrestamento da marca |

IG

Chianti Classico

vinhos

Marca



vinhos

**Consorzio Vino Chianti Classico [IT]
Pedido em 23/03/2006
(aguarda exame de revisão de
arquivamento)**

**Consorzio Vino Chianti Classico
Pedido em 30/06/2000**

Registrabilidade de marcas x IGs sem reconhecimento solicitado

| IG | Marca | Procedimento |
|---------------------------------------|--|--|
| Sem reconhecimento solicitado ao INPI | Imitação ou reprodução de IG, requerentes da região da IG | Marca passível de ser registrada |
| | Imitação ou reprodução de IG, requerentes de região distinta da IG | Indeferimento da marca pelo inciso X art.124 da LPI por falsa indicação de procedência |

Marca



**Consorzio per la tutela del formaggio
mozzarella di bufala Campana [IT]
Reg. 23/07/2013**

Registrabilidade de marcas contendo siglas que remetem a

IGs

| IG | Marca | Procedimento |
|--|--|--|
| Reconhecida pelo INPI | Contendo siglas que remetem a IGs (DOC/IPG) acompanhado de nome geográfico que se enquadram na categoria de IG | Indeferimento da marca pelo inc. IX art.124 da LPI |
| Sem reconhecimento solicitado ao INPI | ou outros termos, Insinuando ser originário de região ou localidade, habitualmente protegido por IG | Indeferimento da marca pelo inciso X art.124 da LPI por falsa indicação de procedência |
| - | Contendo siglas que remetem a IGs (DOC/IPG) acompanhado de nome geográfico que não se enquadram na categoria de IG ou outros termos | Marca passível de ser registrada |

Registrabilidade de marcas contendo nomes geográficos

| IG | Marca | Procedimento |
|-----------|--|---|
| - | Imitação ou reprodução de nome geográfico sem notoriedade para o produto/serviço solicitado | Marca passível de ser registrada |



Registrabilidade de IGs X Marcas

A LPI é silente sobre marca previamente registrada impedir o reconhecimento de IG.

↳ IG natureza declaratória, INPI apenas reconhece situação pré-estabelecida.

| IG | Marca | IG | Marca |
|---|--|--|---|
|  | SALINAS |  |  |
| aguardente de cana | aguardente de cana | aguardente de cana | restaurante e hotel |
| Associação dos Produtores de Cachaça de Salinas 6 Municípios MG 16/10/2012 | Fazenda Salinas Ind. e Com. de Bebidas Ltda. 07/12/1993 | Associação dos produtores e amigos da cachaça artesanal de Paraty RJ 27/11/2006 | Anyer Participações Ltda. 03/04/2012 |

[
*] Marcas são registradas em segmentos mercadológicos divididos em 45 classes e as IGs de acordo com o produto/serviço independente de classe.



Alguns desafios

O que fazer quando:

? o titular quiser atualizar /modernizar sua marca e pedir novos registros ?

? chegar a hora da prorrogação do registro da marca concedido ?

? Como negar um direito já adquirido ?

? E se o requerente da IG quiser mudar o logo ?

Principais diferenças entre IGs e Marcas

| Características | IG | Marcas | Marcas Coletivas | Marcas de Certificação |
|--------------------------------|--|--|---|--|
| Função | Identificar a procedência de produtos e serviços cuja reputação, qualidade ou outra característica se deva ao seu local de origem. | Identificar e distinguir produtos e serviços | Identificar produtos/serviços da entidade coletiva titular da marca | Atestar conformidade de especificações técnicas |
| Condições para registro | Regulamento de uso; delimitação da área geográfica; comprovações de acordo com à espécie solicitada | Inexistente | Regulamento de utilização | Documentação técnica com critérios para atestar conformidade |
| Vigência da proteção | Enquanto existir as condições previstas, independente de renovação | 10 anos renováveis indefinidamente | 10 anos renováveis indefinidamente | 10 anos renováveis indefinidamente |

Quadro 1 - Principais diferenças entre indicações geográficas, marcas, marcas coletivas e marcas de certificação

| Características | IG | Marcas | Marcas Coletivas | Marcas de Certificação |
|-----------------------|---|------------------------|---|--|
| Titularidade | Produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local que satisfaçam as condições | Requerente do registro | Entidade coletiva representativa de coletividade | Entidade certificadora, sem interesse direto |
| Direito de uso | Restrito aos produtores/prestadores de serviços estabelecidos no local (e que satisfaçam os requisitos de qualidade – DO) | Titular do registro | Membros ou associados a entidade titular da marca | Autorizados pelo titular da marca |

Números de indicações geográficas, marcas, marcas coletivas e marcas de certificação

| Números | IG | Marcas | Marcas Coletivas | Marcas de Certificação |
|---------|--|--|--|--|
| | 103 pedidos de registro depositados até 2015 | + 155.000 pedidos de registro depositados ANUALMENTE | 6.086 pedidos de registro depositados até 2015 | 2.663 pedidos de registro depositados até 2015 |



Uso dos sinais distintivos

Marcas*:

Produto, Serviço, **Certificação** ou Coletiva

Marca
Coletiva

Marca
individual



Indicação
Geográfica

Marca
individual

Marcas:

Produto, Serviço, **Certificação** ou Coletiva

Marca individual



*

Selo certificador

≠

Marca de Certificação

Marca de certificação

Selo governamental*

A percepção do consumidor sobre apelo nas embalagens

(Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) e a Market Analysis, 2013)

Pesquisa com 900 consumidores nas cinco regiões do país

→ 24% atentos a mensagens do tipo:

“ecologicamente correto”

“mais econômico”

“sem gordura trans”

“embalagem reciclável”

(Mas 60% destes desconfiam de ser **maquiagem**

verde →

43% sequer as percebe

Principais influências da decisão de compra e de maior credibilidade:

indicações de segurança e economia de recursos.

A percepção do consumidor sobre apelo nas embalagens

(Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) e a Market Analysis, 2013)



▲
**USO
em
excesso**

▼
**redução
da
credibilidade
e**

O que realmente é importante para nós, consumidores?

Patrícia Barbosa:
patmaria@inpi.gov.br

www.inpi.gov.br

INPI INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS

