



Evocação indevida de IG e impedimentos marcário: notas a partir do contencioso CIVC × rosa champagne

Improper evocation of geographical indications and trademark impediments: notes from the CIVC v. rosa champagne litigation

Evocación indebida de IG y obstáculos marcarios: notas a partir del contencioso CIVC × rosa champagne

DOI: 10.55905/oelv23n10-096

Receipt of originals: 9/12/2025

Acceptance for publication: 10/8/2025

Flávio Ribeiro da Costa

Mestrando em Propriedade em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (PROFNIT) - Bolsista ProBPG/UEMG

Instituição: Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), unidade Acadêmica Frutal

Endereço: Frutal, Minas Gerais, Brasil

E-mail: flavio.251100071@discente.uemg.br

Luiz Ricardo Baptista de Godoy

Mestrando em Propriedade em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (PROFNIT)

Instituição: Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), unidade Acadêmica Frutal

Endereço: Frutal, Minas Gerais, Brasil

E-mail: luiz.251100068@discente.uemg.br

Fernando Melo da Silva

Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Instituição: Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), unidade Acadêmica Frutal

Endereço: Frutal, Minas Gerais, Brasil

E-mail: fernando.silva@uemg.br

Wellington Silva Gomes

Doutor em Genética e Melhoramento pela Universidade Federal de Viçosa

Instituição: Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), unidade Acadêmica Ituiutaba

Endereço: Ituiutaba, Minas Gerais, Brasil

E-mail: wellington.gomes@uemg.br

RESUMO

As marcas e as indicações geográficas (IGs) representam formas de registro no direito de propriedade industrial e possuem certas similaridades, que por vezes podem causar conflitos no entendimento de sua aplicação no meio jurídico. Este artigo tem como objetivo analisar a distinção conceitual e jurídica entre IGs e registros de marcas concedidos pelo INPI, destacando as implicações legais decorrentes de possíveis concessões indevidas. O propósito é proteger a identidade dos produtos e prevenir conflitos de titularidade, a partir da análise de um estudo de caso representativo. Para o desenvolvimento deste artigo, foram aplicados os procedimentos metodológicos de abordagem dedutiva, qualitativa, pesquisa bibliográfica, jurisprudencial e documental. Como resultado, busca-se neste cenário compreender as limitações previstas na legislação de regência, bem como a necessidade de pautar a análise dos casos de possíveis transgressões diante de um aparente conflito de normas nacionais e internacionais. Para melhor compreensão, abordamos um estudo de caso do Comité Interprofessionnel Du Vin De Champagne (Civc) Vs Rosa Champagne Modas Ltda – Me.

Palavra-chave: Marcas, Indicações Geográficas, Propriedade Industrial, Conflito Normativo.

ABSTRACT

Trademarks and geographical indications (GIs) represent forms of registration under industrial property law and share certain similarities, which may at times generate conflicts in the interpretation of their application within the legal framework. This article aims to analyze the conceptual and legal distinction between GIs and trademark registrations granted by the Brazilian Patent and Trademark Office (INPI), highlighting the legal implications arising from possible improper grants. The purpose is to protect product identity and prevent ownership conflicts, through the analysis of a representative case study. For the development of this article, methodological procedures of deductive and qualitative approaches were applied, as well as bibliographic, jurisprudential, and documentary research. As a result, the study seeks to understand the limitations established by the governing legislation, as well as the need to guide the analysis of possible transgressions in light of an apparent conflict between national and international rules. For better comprehension, we present a case study of the Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) vs. Rosa Champagne Modas Ltda – ME.

Keywords: Trademarks, Geographical Indications, Industrial Property, Normative Conflict.

RESUMEN

Las marcas y las indicaciones geográficas (IGs) representan formas de registro en el derecho de propiedad industrial y poseen ciertas similitudes que, en ocasiones, pueden generar conflictos en la interpretación de su aplicación en el ámbito jurídico. Este artículo tiene como objetivo analizar la distinción conceptual y jurídica entre las IGs y los registros de marcas concedidos por el INPI, destacando las implicaciones legales derivadas de posibles concesiones indevidas. El propósito es proteger la identidad de los

productos y prevenir conflictos de titularidad, a partir del análisis de un estudio de caso representativo. Para el desarrollo de este artículo, se aplicaron procedimientos metodológicos con enfoque deductivo, cualitativo, investigación bibliográfica, jurisprudencial y documental. Como resultado, se busca en este escenario comprender las limitaciones previstas en la legislación vigente, así como la necesidad de orientar el análisis de los casos de posibles transgresiones frente a un aparente conflicto de normas nacionales e internacionales. Para una mejor comprensión, se aborda un estudio de caso del Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC) vs. Rosa Champagne Modas Ltda – ME.

Palabras clave: Marcas, Indicaciones Geográficas, Propiedad Industrial, Conflicto Normativo.

1 INTRODUÇÃO

As Indicações Geográficas (IGs) são importantes ferramentas para proteger e valorizar produtos que possuem uma identidade única, ligada à sua origem geográfica. Elas contribuem para a preservação do patrimônio cultural e natural, além de promover o desenvolvimento econômico das regiões produtoras (Santos; Lucena, 2025).

Juridicamente são consideradas um sinal distintivo (ou signo) e constituem instrumentos de Propriedade Intelectual voltados à proteção e à valorização de produtos e serviços dotados de características singulares, vinculadas a territórios específicos. Tais características podem decorrer de fatores naturais, como solo e clima, ou de elementos humanos, como saberes e práticas tradicionais, configurando um mecanismo estratégico para o desenvolvimento econômico, social e cultural das regiões reconhecidas (INPI, 2023).

No contexto da problemática que envolve o estudo dos signos distintivos, este artigo integra as atividades acadêmicas da disciplina Conceitos e Aplicações de Propriedade Intelectual (PI), vinculada ao Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação (PROFNIT, turma 2025). A proposta insere-se na perspectiva de fortalecer a formação crítica e aplicada dos discentes, especialmente no que tange à compreensão da inovação e à gestão estratégica de ativos

intangíveis, fundamentais para o desenvolvimento científico, tecnológico e socioeconômico.

O objetivo do estudo é analisar a distinção conceitual e jurídica entre Indicações Geográficas (IGs) e registros de marcas concedidos pelo INPI, buscando problematizar a suscetibilidade de confusão entre elas e as implicações legais decorrentes de possíveis concessões indevidas. O estudo visa proteger a identidade dos produtos e prevenir conflitos de titularidade, a partir da análise de um caso representativo e da observância da notoriedade do Art. 6º bis da Convenção da União de Paris (CUP), do Art. 16.3 do Acordo TRIPS, e dos Arts. 125 e 126 da Lei da Propriedade Industrial (LPI), que podem ou não abranger denominações de regiões geográficas.

O trabalho se justifica por preencher uma lacuna no entendimento jurídico sobre o conflito de notoriedade entre Indicações Geográficas (IGs) e o registro Marcário, oferecendo subsídios para aprimorar a aplicação das leis de propriedade industrial e garantir a justa proteção tanto para marcas quanto para as IGs.

Por meio da combinação de diversas metodologias e teorias de pesquisa, este trabalho buscou apresentar caminhos e possibilidades em resposta à problemática, com a pesquisa realizada com base em dados do sistema e-proc do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, localizado no estado do Rio de Janeiro.

Nesse contexto, busca se destacar as implicações legais decorrentes de possíveis concessões indevidas, com o propósito de proteger a identidade dos produtos e prevenir conflitos de titularidade, a partir da análise de um estudo de caso: *Comité Interprofessionnel Du Vin De Champagne (Civc) Vs Rosa Champagne Modas Ltda – Me.*

2 FUNDAMENTAÇÕES TEÓRICAS

2.1 DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO E APLICABILIDADE DOS TRATADOS INTERNACIONAIS

Para abordar a temática proposta no presente trabalho, faz-se necessário esclarecer, desde logo, a competência para o julgamento de ações que envolvam o INPI, marcas ou indicações geográficas.

Inicialmente, deve ser mencionado que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) julga ações contra o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) porque a sede do INPI está localizada no Rio de Janeiro, que integra a área de jurisdição do TRF2.

O Art. 1º da Lei nº 5.648/70 estabelece que o foro competente para processar e julgar ações contra o INPI é o de sua sede, que, por sua vez, está no Rio de Janeiro. No entanto, a atuação do TRF2 na área de propriedade industrial é mais abrangente, envolvendo questões como registro de marcas, patentes e propriedade industrial.

O TRF2, localizado no Rio de Janeiro, tem jurisdição sobre a região da 2ª Região, que inclui os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e outros. O TRF2 julga questões envolvendo o registro de marcas, como ações para registrar, cancelar ou impugnar registros, bem como disputas relacionadas a patentes e direitos autorais e ações que envolvem a proteção de direitos de propriedade industrial em geral.

O TRF2 não é o único tribunal a julgar ações contra o INPI, mas é o responsável por julgar as ações que envolvem a sede do INPI, localizada no Rio de Janeiro, assim como questões de propriedade industrial em sua área de jurisdição.

Em relação às Indicações Geográficas (IGs), a Convenção da União de Paris (CUP) é um tratado internacional que visa proteger a propriedade industrial, incluindo as IGs. A CUP define as regras para a proteção de marcas e indicações geográficas, garantindo que produtos ou serviços produzidos em determinadas regiões tenham sua origem reconhecida e protegida.

No que diz respeito aos tratados dos quais o Brasil faz parte e que versam sobre o tema, citam-se, além da CUP, o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade

Intelectual Relacionados ao Comércio (ADPIC ou TRIPS, na sigla em inglês). Esses tratados, ao estabelecerem um patamar mínimo de proteção em matéria de propriedade intelectual, incluindo IGs, criaram uma série de obrigações para o governo brasileiro.

Por questões regionais, históricas e culturais, uma expressão que originalmente não era relacionada a um determinado produto pode vir a ser sinônimo dele. Esse fenômeno pode ocorrer com o nome geográfico quando este é associado a um produto, e, com o tempo, o público deixa de relacioná-lo a uma localidade, passando a associá-lo apenas ao produto em si, tomando o nome geográfico somente como sinônimo do produto (Colloda, 2013). Exemplo disso foi a expressão "Champagne", que no Brasil era utilizada popularmente e pela legislação como significado para vinhos espumantes, e não como uma IGP ou como uma região da França (BRUCH, 2012).

Nesse caso, quando o nome geográfico é registrado como IG e, ao mesmo tempo, é utilizado como denominação de produto, pode ocorrer conflito entre os direitos de uma coletividade detentora da titularidade da IG e aqueles que desejam utilizar a denominação do produto como marca.

2.2 PANORAMA LEGAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, MARCAS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Ao falar sobre Direito de Propriedade Intelectual, é importante definir o significado de "propriedade". Essa remete ao direito de uso, de forma que a pessoa detentora do título possa utilizá-lo como quiser, desde que não seja contra a lei, e também tenha o direito de impedir o uso por terceiros (Jungmann; Bonetti, 2010, p.19).

Acrescentando o termo "intelectual", nos referimos à propriedade intelectual como algo criado pela mente humana, com o uso da inteligência. Segundo a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI, 2020), ela "refere-se às criações da mente: tudo, desde obras de arte até invenções, passando por programas de computador, marcas e outros sinais comerciais".

No Brasil, o órgão responsável por essa proteção, segurança jurídica e pela regulação dos processos relacionados à proteção intelectual é o Instituto Nacional da

Propriedade Industrial (INPI). Ele concede alguns títulos de propriedade intelectual, como patentes de invenção e modelo de utilidade, certificados de adição, registro de desenho industrial, registro de marcas, indicações geográficas, registro de software e registro de topografias de circuito integrado (INPI, 2021, p. 4).

A Propriedade Intelectual é importante porque estimula o desenvolvimento de novas criações, garantindo a seus criadores direitos sobre elas, a fim de usufruir economicamente de sua obra. Esta é uma forma de compensação pelo investimento e tempo dedicados, assegurando também que terceiros não poderão explorá-la indevidamente, valorizando assim o conhecimento humano e a pesquisa científica. Dessa forma, o criador é beneficiado individualmente, mas, como no caso do registro de patentes, é necessário que o inventor torne público seu invento. Após um período em que apenas ele possui o direito de explorar comercialmente sua criação, esta cai em domínio público, de modo que toda a sociedade possa ser beneficiada pelo conhecimento gerado (Bagnato et al., 2016, p. 6).

A Propriedade Intelectual abrange um vasto conceito em relação aos seus objetivos. Dessa forma, ela se subdivide em três grandes grupos, cada um com suas particularidades. Para fins deste artigo, serão abordados os conceitos de marcas e indicações geográficas, que pertencem ao grupo do Direito de Propriedade Industrial (Jungmann; Bonetti, 2010, p.20).

2.3 MARCAS

Dentro do Direito de Propriedade Industrial, uma marca representa todo sinal distintivo, visualmente perceptível, como palavras, expressões, letras, desenhos, formas ou outras combinações que possam identificar um produto ou serviço de uma determinada organização. Seu principal fundamento é distinguir e identificar produtos ou serviços (INPI, 2013, p. 3).

O registro de marcas no Brasil é feito através do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), órgão governamental que define essa propriedade industrial em seu Manual de Marcas:

“Marca é um sinal distintivo cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. De acordo com a legislação brasileira, são passíveis de registro como marca todos os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais, conforme disposto no art. 122 da Lei nº 9279/96 (Lei da Propriedade Industrial).” (INPI, 2024, p. 17)

A proteção do registro de marca garante que uma empresa, após registrar seu sinal distintivo, tenha segurança jurídica para usá-lo no desenvolvimento de produtos e serviços. Isso impede que sua reputação seja indevidamente vinculada a outros que não sejam seus. Além disso, o registro serve como segurança para os consumidores, que conseguem identificar a origem e ter garantia de autenticidade devido à marca (OMPI, 2020, p. 12).

Para ser passível de registro, uma marca precisa atender a alguns critérios: deve possuir uma representação visual única e ter caráter de novidade, a fim de evitar dúvidas quanto à distinção perante outra marca já anteriormente registrada. Contudo, uma marca pode ser similar a outra, perante a lei, desde que se refira a produtos ou serviços de classes diferentes, de forma que não haja dúvida ou que possa provocar uma identificação equivocada pelos consumidores (Bagnato et al., 2016, p. 17).

Quanto às marcas, elas podem ser divididas de acordo com sua natureza, sendo classificadas como de produto ou serviço, coletiva e de certificação (INPI, 2024, p. 17). Segundo o Manual de Marcas do INPI, as marcas de produto e serviço são definidas como "aquela usada para distinguir produto ou serviço de outros idênticos, semelhantes ou afins, de origem diversa (art. 123, inciso I, da LPI)." (INPI, 2024, p. 17). Agora, vejamos as marcas coletivas:

“é aquela destinada a identificar e distinguir produtos ou serviços provenientes de membros de uma pessoa jurídica representativa de coletividade (associação, cooperativa, sindicato, consórcio, federação, confederação, entre outros), de produtos ou serviços iguais, semelhantes ou afins, de procedência diversa (art. 123, inciso III, da LPI).” (INPI, 2024, p. 17).

Diferente da marca de produto ou serviço a marca coletiva tem o objetivo de informar que aqueles bens são provenientes de um membro de uma determinada entidade

detentora da marca coletiva, que possuirá suas regras e normas específicas para produção ou prestação de serviços.

Por fim a Marca de certificação, “é aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas, padrões ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada (art. 123, inciso II, da LPI)”, (INPI, 2024, p. 17). Esta marca deve ser usada apenas por terceiros, onde será autorizado a sua utilização após passar por procedimentos de verificação por parte do titular, que atestará que o produto ou serviço esteja em conformidade com as normas, padrões e especificações técnicas a marca de certificação.

2.4 INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Outro ramo do Direito de Propriedade Industrial são as Indicações Geográficas (IGs). Este tipo de registro distintivo diz respeito a um sinal em um produto ou serviço que representa sua origem geográfica, onde essa origem específica lhe confere qualidade e reputação.

Santos (2019, p. 401) define as características que compõem uma Indicação Geográfica:

“A Indicação Geográfica tem suas bases no passado, na reputação ou nas características peculiares de determinado local em produzir determinado produto ou serviço. Assim, ela reconhece uma localidade como origem de um produto ou serviço, seja em função de sua qualidade peculiar, reputação ou outra característica relacionada especificamente à origem.” (Santos, 2019, p.401)

Conforme disposto nos arts. 177 e 178 da Lei da Propriedade Industrial (LPI), Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996, a Indicação Geográfica é constituída pela 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.” (lei 9.279/1996)

As Indicações Geográficas (IGs) se desenvolveram naturalmente ao longo da história. Elas representam um conceito aceito e popularizado pela comunidade local, que verifica que determinado produto ou serviço de uma região geográfica compartilha qualidades específicas, desenvolvidas apenas naquele local.

Suas principais características são o registro coletivo da titularidade, que garante a proteção jurídica compartilhada; a vinculação intrínseca ao espaço geográfico onde o produto é elaborado ou o serviço é executado; bem como a inexistência de limite de tempo para a vigência da proteção (Santos, 2019, p.402).

A natureza da criação de uma Indicação Geográfica possui uma definição um pouco diferente das outras que advêm da criação e da mente humana. Segundo o Manual de Indicações Geográficas do INPI, as IGs reforçam que possuem uma natureza declaratória, ou seja, não estão ligadas à criação, mas sim ao reconhecimento de uma situação já existente da qual se verifica a necessidade de proteção (INPI, 2025, p.16).

Como resultado, o registro da Indicação Geográfica garante aos produtores e prestadores de serviços da região geográfica indicada no registro o direito à exclusividade, desde que atendam às especificações técnicas definidas.

3 CONFLITOS ENTRE REGISTRO MARCÁRIO E INDICAÇÃO GEOGRÁFICA

As marcas e as indicações geográficas representam formas de registro no direito de propriedade industrial. No entanto, possuem certas similaridades que, por vezes, podem causar conflitos no entendimento de sua aplicação no meio jurídico. Este capítulo busca elucidar de forma mais clara a diferença entre elas, reforçando seus fundamentos legais, objetivos e características individuais.

As marcas são sinais distintivos, visualmente reconhecíveis, utilizados para diferenciar e individualizar produtos ou serviços de uma determinada empresa em relação

aos concorrentes. A marca concede ao titular o direito exclusivo de uso e respaldo jurídico contra o uso indevido por terceiros, focando na aplicação da proteção para empresas (INPI, 2024, p.17). Marcas têm caráter privado e são criadas de forma estratégica por indivíduos ou empresas. Podem ser vendidas ou transferidas e possuem um prazo de vigência de 10 anos. Este período inicial começa após o registro da marca, e a renovação é necessária caso o titular tenha interesse em mantê-la (INPI, 2024, p.274).

Já as indicações geográficas não são fruto de invenção individual, mas sim do reconhecimento coletivo de que determinados produtos ou serviços possuem qualidades, reputação ou atributos particulares diretamente vinculados à sua origem geográfica. Inclusive, o nome do registro deve ser alinhado ao nome geográfico (Brito; Santos; Bruch, 2022, p.71). As indicações geográficas objetivam o registro ou a formalização de um legado histórico, cultural e produtivo de determinada localidade. Com natureza declaratória, ou seja, resultam do reconhecimento formal de um produto ou serviço que já está presente na comunidade local.

Diferente das marcas, as IGs não possuem prazo de validade de registro, desde que mantenham suas características técnicas e de região geográfica. Além disso, não são passíveis de transferência de titularidade, uma vez que representam a coletividade (INPI, 2025, p.16).

Mesmo com as definições sobre marcas e indicações geográficas bem delimitadas, é evidente perceber suas similaridades. Em determinados momentos, ocorrem conflitos entre marcas e indicações geográficas, como no caso a ser abordado neste artigo. Segundo Brito, Santos e Bruch (2022, p.71), o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) adota o princípio da especialidade, que abrange a proteção do registro no segmento de atuação:

“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). Logo, sua aplicação no caso envolvendo marca e IG implica dizer que seria possível marca e IG idênticas ou semelhantes conviverem no mercado.” (Brito; Santos; Bruch, 2022, p.71).

Com esse entendimento, é possível identificar no mercado a coexistência de marcas e indicações geográficas que compartilham o mesmo nome. Essa situação pode, ou não, gerar confusão ou associação equivocada em relação ao produto ou serviço. Por isso, é fundamental que cada caso de conflito seja analisado individualmente, verificando a possibilidade de coexistência entre essas duas formas de registro de propriedade industrial (Brito; Santos; Bruch, 2022, p.75).

4 METODOLOGIA

Para desenvolver o estudo proposto, a pesquisa partiu de teorias mais abrangentes para uma específica, utilizando-se do conhecimento pré-existente de forma sistemática, adotando procedimentos controlados e uma abordagem crítica.

Dentro das abordagens metodológicas, a pesquisa dedutiva é um método que parte de teorias e leis gerais para prever a ocorrência de fenômenos particulares. Adotamos uma abordagem qualitativa, verificando atitudes e opiniões em diversos estudos para compreender a profundidade dos fenômenos e a subjetividade, sem focar na quantificação. No que tange à coleta de dados, a pesquisa bibliográfica abrange o levantamento de referências, em especial na revisão bibliográfica, sobre os temas mais relevantes a este artigo, como Propriedade Intelectual, Indicações Geográficas (IGs), Registro de Marcas, entre outros. Buscamos essas referências em livros, artigos, dissertações, teses e outros materiais de cunho científico. Por sua vez, a pesquisa jurisprudencial e documental refere-se à análise de decisões e acórdãos de tribunais, em especial julgados realizados pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, de modo a analisar os conflitos que envolvem a notoriedade das indicações geográficas e o registro de marcas mistas no Judiciário Brasileiro (Lakatos; Marconi, 2003).

A pesquisa também foi exploratória, uma vez que buscou conhecer e trazer evidências para a junção de duas grandes áreas ainda pouco estudadas: mídias sociais e direitos autorais.

A primeira etapa do desenvolvimento deste artigo pautou-se na coleta de dados, de acordo com os objetivos de estudo, análise jurisprudencial e documental, realizada no

período de março e setembro de 2025. Realizamos a verificação de processos que atendessem à demanda de delimitar uma jurisprudência quanto à problemática, e selecionamos o caso Comité Interprofessionnel Du Vin De Champagne (Civc) Vs Rosa Champagne Modas Ltda – Me. Este caso apresenta uma proposta relevante a este artigo sobre as implicações legais envolvendo a Indicação Geográfica *Champagne*, originária da França, representada pelo Comité Interprofessionnel Du Vin De Champagne (Civc), e o registro de marca Rosa Champagne Modas Ltda – Me.

Nesse contexto, o próximo capítulo do artigo apresentará este caso de conflito entre uma marca e uma indicação geográfica, onde poderemos verificar os desdobramentos jurídicos quanto às elucidações dos conceitos-chave sobre a distintividade entre os dois objetos de registro.

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1 DO POSICIONAMENTO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO SOBRE O APARENTE CONFLITO DE NOTORIEDADE ENTRE INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E O REGISTRO MARCÁRIO

A pesquisa inicia sua análise a partir de uma decisão judicial proferida pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, Apelação Cível Nº 0198842-58.2017.4.02.5101/RJ de 16 de agosto de 2021 e foi aplicado o comando de busca - “Indicações Geográfica” tendo retornado dois resultados positivos, dos quais, para a presente temática, apenas aproveitou-se um resultado pois outro eram referentes à matéria de marcas. Os Acórdãos proferidos foram analisados.

“1. Caso concreto. O COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE (CIVC) propôs ação em face de ROSA CHAMPAGNE MODAS LTDA – ME e INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, requerendo que fosse decretada a nulidade dos registros nº 901546844 e nº 901546828 para a marca ROSE CHAMPAGNE nas Classes Internacionais 35 e 25; do registro nº 906154677 para a marca ROSA CHAMPAGNE na Classe Internacional 35; bem como o indeferimento do pedido de registro nº 906154537 para a marca ROSA CHAMPAGNE na Classe Internacional 25, todos de titularidade da empresa Ré.



2. Sentença- O juízo a quo, preliminarmente, entendeu que a posição processual do INPI não deve ser a de assistente, mas a de parte ré. No que diz respeito ao pedido de indenização por danos morais formulado apenas em face da empresa Apelada, ROSA CHAMPAGNE MODAS LTDA – ME, o juízo de 1º grau entendeu que: “inicialmente, cumpre ressaltar a incompetência absoluta deste Juízo Federal, para processar e julgar o presente feito, no que tange ao pedido relativo ao pagamento de indenização por danos morais, formulado apenas em face da empresa Ré, pessoa jurídica de direito privado”. No mérito, julgou improcedente a pretensão autoral por entender que: (i) “temos com clareza que a expressão ‘champagne’ é uma indicação geográfica, mais precisamente uma denominação de origem. Para definirmos com clareza o escopo da proteção legal, vejamos o art. 124, inciso IX da LPI. Art. 124. Não são registráveis como marca: IX- indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica. Desta forma, do que extraímos da leitura do texto legal, a proteção do sinal de indicação geográfica se vincula ao risco de causar confusão ou induzir falsamente àquela indicação”; (II) “embora a Autora queira fazer parecer diferente, o artigo que disciplina a proteção das Indicações Geográficas não é o art. 16.3 do Acordo Trips, mas sim, como vimos, o art. 22, e este dispositivo, repetimos, vincula sua aplicação aos casos onde há o risco de indução ao erro quanto ao local de origem”; (III) “da aplicabilidade do art. 6 bis da CUP c/c 16.3 Trips: da leitura da legislação acima exposta, fica bastante claro que ambos os dispositivos abordam o fenômeno relativo à fama da marca. Note-se que os legisladores são bem claros e explícitos em ambos os textos, limitando a aplicação destas a marcas de indústria e comércio, consequentemente, não é possível estabelecer uma interpretação analógica que vá ao contrário da Lei. Há de se notar ainda que em ambos os casos, em especial o Acordo Trips, os legisladores criaram artigos específicos para indicações geográficas, assim, se quisessem que este reconhecimento ocorresse no âmbito das indicações geográficas, de certo, teriam explicitado na Lei, logo, obviamente, se não o fizeram, é que entenderam que, pelas características inerentes a este instituto, tal entendimento não seria aplicável. Observe-se que este posicionamento também é o esposado pela LPI, tendo o legislador brasileiro restringido tal fenômeno às marcas. Logo, não há, sob o aspecto legal, possibilidade de se aplicar os dispositivos de notoriedade na hipótese aventada pela Autora.”; (IV) “do exposto acima, surge uma questão premente, qual seja, o porquê da legislação, tanto estrangeira, quanto nacional, negar a notoriedade para Indicações Geográficas. Isto ocorre em razão da natureza diversa de indicação geográfica e marcas. A indicação geográfica, ou mais especificamente, no caso em tela, a denominação de origem, é o nome geográfico de um determinado território, que diante de determinadas características especiais identifica produto ou serviço, ou melhor, é o nome, é a denominação de uma região, sendo sinônimo, muitas vezes do próprio produto, uma relação metonímica. Neste caso o ‘champagne’ é o nome de um determinado local geográfico, no caso, a região de origem do produto que, de acordo com a origem empresarial, vai adotar marcas distintas, e.g. ‘Veuve Clicquot’, ‘Don Pérignon’, etc. Já o conceito de marca é distinto. (...) Logo, para a propriedade intelectual, o que é notório, famoso, de renome, não é o produto ou uma determinada região geográfica, é a marca deste”; (V) “assim, a notoriedade do art. 6 bis da CUP, 16.3 do acordo Trips, e arts. 125 e 126 da LPI não podem abranger denominações de regiões geográficas, pois se assim fosse, impediria que os residentes daquelas regiões criassem marcas que remetem àqueles lugares para identificar produtos e serviços completamente diversos da atividade realizada pelo detentor da Indicação Geográfica”; (VI) “Da aplicabilidade do art.181 da



LPI: a restrição constante no dispositivo, qual seja, ‘que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem’, não pode ser entendida como absoluta, mas sim, na forma dos arts. 176 e 177, que definem e delimitam o que é indicação de procedência e denominação de origem, pois se fosse de outra forma, estaria essa norma indo de encontro ao exposto no inciso IX do art. 124 e no art. 22.3 do Acordo Trips, o que seria um completo absurdo”; (VII) “alegações improcedentes quanto aos incisos IX e X do artigo 124 da LPI, tendo em vista que não há risco de confusão, uma vez que o sinal em exame destina-se a assinalar produtos de segmento mercadológico distinto (vestuário x bebidas alcoólicas)”; (VIII) “ao examinarmos as argumentações, concluímos que razão não lhe assiste, isso porque, a expressão que compõe a marca mista em apreço ‘ROSE CHAMPAGNE’ significa no vernáculo ‘ROSA CHAMPANHE’ que se refere a cor (rosa com tonalidade da bebida champanhe) e não a região da França ‘CHAMPAGNE’ que sabidamente é indicação geográfica (denominação de origem) devidamente reconhecida por este INPI como região produtora de vinhos espumantes”.

Argumentos suscitados na apelação COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE-

“(I) “para a análise do presente conflito não cabe a aplicação do ‘princípio da especialidade’, não devendo a proteção da indicação geográfica ser restringida ao segmento de mercado do produto por ela identificado. E, de fato, a Lei da Propriedade Industrial (LPI) não indica uma vedação ao registro de indicação geográfica de forma relativa, ou seja, vedação que existiria apenas ‘no caso de a indicação ser capaz de causar confusão relativa’, como previsto no artigo 124, XIX da LPI. Quando a Lei fala em possibilidade de ‘confusão’, na verdade se refere à sua imitação”; (II) “com efeito, uma atenta leitura do art. 124, inciso IX, da Lei da Propriedade Industrial, revela a proteção absoluta às indicações geográficas ao proibir o seu registro como marca. E como define o art. 176 da mesma lei, as indicações geográficas compreendem as indicações de procedência e as denominações de origem”; (III) “cumpra observar, ainda, que o artigo 124, X, da LPI também proíbe o registro de sinal que induza à falsa indicação de procedência e de qualidade do produto, como pode ocorrer caso os consumidores venham a deparar com o termo CHAMPAGNE inserido dos rótulos e etiquetas dos produtos oferecidos pela empresa Apelada, o que é todo indesejável”; (IV) “e lei vai ainda mais adiante, proibindo expressamente, em seu art. 179, que se atribua a alguém exclusividade quanto ao nome de um país, cidade ou região, considerada indicação de procedência ou indicação geográfica, tal como ‘CHAMPAGNE’”; (V) “não pode a Apelada pretender obter registro para marca composta pela denominação de origem (‘CHAMPAGNE’) para assinalar qualquer produto ou serviço que seja, sendo a mesma irregistrável e não suscetível de apropriação por aqueles que não estejam estabelecidos no referido local, nem tampouco sejam produtores dos seus produtos famosos”; (VI) “ainda neste sentido, cumpre ressaltar que, em momento algum, o legislador se utiliza, tal como o faz no inciso XIX do mesmo artigo 124, da expressão ‘para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim’, quando então indicaria uma suposta aplicação do princípio da especialidade às indicações geográficas. Não obstante, não há tal limitação de proteção para as indicações geográficas. O dispositivo legal é



claro, sendo a mens legis a concessão de proteção absoluta às indicações geográficas. Na verdade, o que se verifica é um erro de interpretação da palavra ‘CONFUSÃO’ no inciso IX do art. 124 da LPI. Com efeito, tanto a Autarquia Apelada como o d. magistrado a quo associam equivocadamente a palavra ‘confusão’ aos produtos e serviços identificados pelo pedido de registro da marca”; (VII) “não obstante, e em que pese a interpretação da Autarquia Apelada e do MMº Juízo a quo, a ‘confusão’ à que alude o inciso IX do art. 124 da LPI não se refere aos produtos e serviços identificados pelo pedido de registro da marca, mas sim ao grau de semelhança entre a indicação geográfica e sua imitação. De fato, isso é o que se depreende, inclusive, da leitura do art. 181 da LPI”; (VIII) “outrossim, o art. 182 da LPI claramente restringe o uso da indicação geográfica aos produtores e prestadores de serviços estabelecidos no local, em mais uma prova da proteção absoluta conferida às indicações geográficas”; (IX) “o fato de se pretender registrar CHAMPAGNE como elemento integrante de marca para identificar ‘produtos de vestuário’ e não para artigos vinícolas, é de todo irrelevante, pois se trata de uma denominação de origem que, como já demonstrado, é protegida com maior rigor por se prender a um local intrinsecamente ligado ao produto, devido à influência de fatores humanos e naturais, tais como o solo e o clima”; (X) “de fato, se aplicarmos uma analogia ao entendimento esposado pelo MMº Juízo a quo, poderíamos afirmar que seria lícito a empresa Apelada registrar a expressão ‘AZUL TIFFANY’ para identificar produtos e serviços das classes internacionais 25 e 35, sustentando que a marca indica a tonalidade do azul? A resposta, como se sabe, é negativa. Aliás, ao contrário da suposta cor ‘rosa Champagne’ que, como visto, não existe, a expressão ‘AZUL TIFFANY’ é muito utilizada para indicar a tonalidade do azul utilizada nas embalagens da empresa Tiffany & Co e, nem por isso, a marca TIFFANY poderá ser apropriada por terceiros sob a alegação de que tal expressão constituiria uma ‘cor’”; (XI) “restou evidenciado, portanto, que as marcas da empresa Apelada, na verdade, indicam um dos tipos de bebida protegidos pela denominação de origem Champagne. ROSE CHAMPAGNE e ROSA CHAMPAGNE são, na verdade, o próprio Champagne do tipo rosé”; (XII) “considerando que marcas e indicações geográficas são sinais distintivos que não podem ser vistos de forma isolada mas, ao contrário, que existe uma grande relação entre ambos os institutos, e considerando que o art. 16.3 do TRIPS protege as marcas notoriamente conhecidas em seção específica, tal artigo se aplica analogicamente às indicações geográficas notoriamente conhecidas, como é o caso de CHAMPAGNE, ao contrário do que entendeu o MMº Juízo a quo”; (XIII) “a conduta parasitária adotada pela empresa Apelada não pode ser ratificada pelo Judiciário, sendo incongruente tentar ampará-la no princípio da especialidade, uma vez que sua aplicação sequer encontra respaldo nas disposições legais concernentes às denominações de origem”; (XIV) “é inequívoca a necessidade de se resguardar a unicidade e a forma como a denominação de origem Champagne vem sendo utilizada, evitando que o público deixe de associar, imediatamente, tal sinal à sua origem e produto relacionado, o que acarretaria danos irreparáveis a toda coletividade da região de Champagne autorizada a utilizar esta indicação geográfica; (XV) “o Enunciado 109 da 3ª Jornada de Direito Comercial do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, aprovado em 07 de junho de 2019, ao contrário do que entendeu o MMº Juízo a quo, estabelece que ‘Os pedidos de abstenção de uso e indenização, quando cumulados com ação visando anular um direito de propriedade industrial, são da competência da Justiça Federal, em face do art. 55 do CPC’”.



Argumentos suscitados nas contrarrazões ROSA CHAMPAGNE MODAS LTDA. – ME

“ (I) “diferente do que foi dito nas razões recursais, não há suscetibilidade de confusão ou associação entre as litigantes e suas marcas, de tal forma que não há meios de se imputar qualquer ilegalidade ao ato administrativo de concessão dos registros da apelada, pois a própria Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96 - arts. 124, IX e 181), assim como a Convenção da União de Paris (Decreto 1.263/1994 - art. 6, bis (1) e o Acordo Trips (art. 22, item 3), permitem a adoção e o registro de marcas semelhantes ou até mesmo idênticas, por empresas distintas, para assinalar produtos ou serviços diferentes, desde que a suscetibilidade de confusão ou associação inexistam, exatamente como no caso”; (II) “as expressões em cotejo destinam-se a assinalar produtos e serviços completamente diferentes e sem nenhuma conexão ou afinidade entre si. Em outras palavras, as marcas concedidas à apelada não induzem à falsa indicação de procedência, porque não possuem conexão nem relação com vinhos”; (III) “a apelante, titular do registro da denominação de origem que designa um produto específico, qual seja, vinho espumantes (certificado a fls. 308), procura deliberadamente e de má-fé distorcer conceitos legais objetivos inseridos na Lei da Propriedade Industrial, na Convenção de Paris e no Acordo Trips, na intenção de justificar um imaginário direito absoluto sobre a denominação de origem CHAMPAGNE em todos os ramos de atividades, o que, com efeito, a Lei não permite”; (IV) “o inciso IX do artigo 124, da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial) é bastante claro ao mencionar que não são registráveis como marca indicação geográfica, sua imitação ‘susceptível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica’. Nesse ponto, o correquerido INPI foi categórico a fls. 382 em parecer juntado nestes autos, ao discordar veementemente da interpretação equivocada dada pela apelante em relação à legislação que rege a matéria e ao tentar fazer crer que possui direito absoluto sobre a denominação de origem, indo completamente contra a lógica do dispositivo do inciso IX, do artigo 124, da LPI, visto que se o legislador quisesse que toda e qualquer denominação geográfica fosse impedimento absoluto, não teria adicionado ao dispositivo a expressão ‘sua imitação susceptível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica’. Simplesmente deixaria o texto como ‘Não são registráveis como marca: indicação geográfica’”; (V) “do mesmo modo, o inciso XIX, do artigo 124, da Lei marcária estabelece que não são registráveis como marca reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar ‘produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim’, ‘susceptível de causar confusão ou associação com marca alheia’”; (VI) “e como se isso não bastasse, o artigo 6 bis (1) da Convenção da União de Paris estabelece de forma bastante clara – e sem espaço para interpretações criativas ou equivocadas – que os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução ‘susceptível de estabelecer confusão’ de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere notoriamente conhecida e ‘utilizada para produtos idênticos ou similares’”; (VII) “acrescente-se ainda que o artigo 22 do Acordo Trips, em seu item 3, também possui redação bastante clara, objetiva e sem espaço para malabarismos em sua interpretação, ao mencionar que ‘um Membro recusará ou invalidará, ex officio se sua



legislação assim o permitir, ou a pedido de uma parte interessada o registro de uma marca que contenha ou consista em indicação geográfica relativa a bens não originários do território indicado, se o uso da indicação na marca para esses bens for de natureza a induzir o público a erro quanto ao verdadeiro lugar de origem”.

Contrarrazões INPI- requereu que fosse negado provimento à apelação, com a manutenção da sentença.

Sentença reformada em parte- O pedido de danos morais é consequência lógica do pedido de nulidade do registro, razão pela qual deve ser apreciado pelo mesmo julgador, sob pena de decisões conflitantes e incompatíveis.

Documento eletrônico assinado por MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO, Desembargador Federal Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico <https://eproc.trf2.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador 20000469649v9 e do código CRC d8e7b9cc.”

Por fim, pelo Comité Interprofessionnel Du Vin De Champagne, foi interposto AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2116614 - RJ (2022/0123561-3), o qual foi distribuído a RELATORA: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, onde fora proferida a seguinte decisão de negativa de seguimento.

“(…) Em face do exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022.”

A conclusão central do julgado é a de que não houve violação legal no registro das marcas "ROSE CHAMPAGNE" e "ROSA CHAMPAGNE" pela empresa de moda, mesmo diante da oposição do Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC), titular da Indicação Geográfica "Champagne".

O Tribunal entendeu que:

1. A notoriedade e proteção especial conferida às marcas notoriamente conhecidas (art. 6bis da CUP e art. 16.3 do Acordo TRIPS) não se aplica às Indicações Geográficas, por se tratarem de institutos distintos na propriedade intelectual.
2. O uso do termo “Champagne” em conjunto com “Rose/Rosa” no contexto de moda (Classes 25 e 35) não induz à confusão com a DO “Champagne”, protegida na área de vinhos espumantes, não configurando violação aos artigos 124, IX e X da LPI.



3. Não se trata de imitação suscetível de causar confusão, pois os produtos são de segmentos de mercado distintos (bebidas alcoólicas x vestuário).
4. O termo “rose champagne” foi interpretado como uma referência cromática (cor rosa com tonalidade champanhe), e não como uso indevido da indicação geográfica da região francesa.
5. Negou-se a aplicação analógica da proteção de marcas notórias às indicações geográficas, conforme sustentado pelo CIVC, reafirmando que o regime jurídico das IGs não prevê esse tipo de extensão.

Em resumo:

O julgamento negou provimento ao pedido do CIVC, manteve o registro das marcas da empresa de moda e afirmou que não há proteção absoluta às indicações geográficas fora do seu segmento de origem, tampouco aplicação da regra de notoriedade das marcas às IGs. A decisão foi confirmada pelo STJ, com negativa de seguimento ao recurso especial.

Apurou-se também que, dentro do grande tema das indicações geográficas que o Tribunal Regional Federal da 2ª região atualmente tem se pautado em uma análise dos conflitos sob um viés multifacetário. O julgado analisado demonstra que o Judiciário Brasileiro tem buscado aplicar interesse público, de modo a preservar livre concorrência.

Pode-se notar, ainda, pela análise do caso emblemático que o reconhecimento das hipóteses de exceções/limitações a notoriedade das indicações geográficas, prescinde de especial atenção por parte dos nossos legisladores.

Assim, ao final de todo o eixo temático da pesquisa, verificou-se a importância de que a proteção do sinal de indicação geográfica se vincula ao risco de causar confusão ou induzir falsamente àquela indicação, em geral fica a indagação: O porquê da legislação, tanto estrangeira, quanto nacional, negou a notoriedade para Indicações Geográficas?

Barbosa, Peralta e Dupim (2019), a partir da interpretação da Lei de Propriedade Industrial do Brasil, entendem ser possível aplicar o princípio da especialidade em eventuais casos envolvendo marcas e IGs. Chegam a esse entendimento, pois a LPI ao conceituar denominação de origem e indicação de procedência não faz referência a produtos e serviços de forma genérica, mas usa a expressão “determinados produtos ou

serviços”, o que faz aproximar a IG da mesma lógica do direito Marcário no tocante ao princípio da especialidade.

Loucks (2012) adota uma posição radical, entendendo que marca e IG não entram em conflito, pois não envolvem interesses dos mesmos tipos de partes, nem alcançam os mesmos objetivos de negócios, haja vista que marcas comerciais e IGs representam duas diferentes abordagens que uma empresa pode adotar para obter vantagem no mercado. Assim, a marca e a IG podem coexistir no mercado.

No ano de 1975, o Comitê Interprofissional de Vinhos de “*Champagne*” (CIVC), litigou contra empresas brasileiras que usavam os termos “*Chamapanhe, Chamapanha e Champagne*” para denominar seus vinhos espumantes há mais de 30 anos, na época.

O STF julgou o caso por meio do Recurso Extraordinário RE 78835 e não reconheceu o direito pleiteado pela entidade francesa, sob a justificativa de que o termo “*champagne*” e seus derivados eram termos de uso comum no país, assim como, a legislação pátria não regulamentava a Denominação de Origem, prevendo, apenas, a indicação de providência, que não poderia ser aplicado ao caso, por se tratar de direito comum a todos de uma localidade, e não de um direito coletivo, tal como é a denominação de origem “*Champagne*” (BRASIL, 1975a).

A decisão deste processo é mais uma sobre o tema fortalecendo-se como precedente enriquecendo a discussão sobre o conflito de notoriedade entre IG e Marcas.

Existem precedentes jurisprudenciais relevantes que ilustram como os Tribunais têm analisado casos envolvendo indicações geográficas, tanto no Brasil quanto no exterior como por exemplo o caso da União Europeia, “*Champagne*” versus evocações similares: O Tribunal de Justiça da UE (processo C-783/19, Comitê Interprofessionnel du Vin de Champagne), com decisão em 9 de setembro de 2021, entendeu que a evocação prevista no regulamento da UE (Reg. 1308/2013) pode se aplicar mesmo quando os produtos/serviços envolvidos não são idênticos, e que não é necessário haver identidade de produto para que haja violação: basta que haja um elo suficientemente claro e direto na mente do consumidor médio entre o nome usado e a IG protegida “*Champagne*” (TJUE, 2021).

Cabe destacar que no âmbito do artigo 103.º, n.º 2, alínea b, do Regulamento (UE) 1308/2013, considera-se “evocação” a situação em que um termo, nome ou designação utilizada por terceiros: Remete direta ou indiretamente a uma Denominação de Origem ou Indicação Geográfica protegida, mesmo que não haja reprodução literal da IG, e ainda que o produto ou serviço em causa não seja idêntico ou similar ao protegido. Em termos práticos, a evocação ocorre quando o consumidor médio, diante do sinal utilizado, estabelece mentalmente uma associação imediata com a IG protegida.

Também podemos citar no Brasil o caso “Bordeaux” e “Beaujolais”, onde a 5ª Câmara Cível do TJRS negou o uso da denominação geográfica “Bordeaux” para vinhos produzidos fora da região homônima, reforçando o entendimento de que a proteção se estende à reputação e originalidade da região produtora gov.br. Da mesma forma, o TJRS recusou o registro da DO “Beaujolais” para produtos análogos.

Em decisões administrativas do INPI também segue essa linha, de negar registros que evocavam DOPs, como “Champagne” e “Franciacorta”, mesmo quando aplicados a produtos não relacionados (ex.: vestuário), reforçando a ideia de que a lei protege tanto contra a indução à origem quanto à confusão de uso.

Esses precedentes demonstram um entendimento consistente tanto no cenário internacional quanto nacional: a proteção de indicações geográficas abrange não apenas o uso em produtos tipicamente relacionados, mas também medidas contra evocação ou apropriação indevida em setores distintos, reforçando a legitimidade de decisões como a da marca “ROSE CHAMPAGNE”.

6 CONCLUSÃO

A análise dos conflitos entre Indicações Geográficas (IGs) e marcas revela que a jurisprudência brasileira ainda se encontra em estágio incipiente e marcada por soluções casuísticas. No contencioso CIVC × Rosa Champagne, assim como em outros precedentes, observa-se que os tribunais nem sempre recorrem de forma expressa aos princípios próprios do direito Marcário como a especialidade ou a proteção às marcas de alto renome, mas frequentemente fundamentam a decisão em normas de concorrência desleal e

na proteção ao consumidor. Esse movimento evidencia uma tendência de relativizar o princípio da especialidade quando a utilização de uma denominação de origem ou de uma IG, ainda que em classe distinta, possa induzir o público a erro quanto à procedência ou qualidade do produto.

A comparação com o direito europeu, notadamente o entendimento do Tribunal de Justiça da União Europeia no caso C-783/19 (*Champagne vs. Champanillo*), revela aproximações relevantes. Nesse precedente, reconheceu-se que a mera evocação de uma IG, mesmo em serviços distintos dos produtos protegidos é suficiente para configurar violação, desde que haja associação imediata na mente do consumidor médio. Tal interpretação reforça a ideia de que a proteção das IGs transcende a identidade estrita de produtos, alcançando também situações de evocação indevida que se valem da reputação consolidada de um signo geográfico.

No Brasil, o art. 124, IX, da Lei de Propriedade Industrial (LPI), ao vedar o registro de marcas que contenham IGs ou sinais suscetíveis de induzir falsa procedência, alinha-se a essa lógica de proteção ampliada. Ainda assim, a aplicação prática dessa norma carece de uniformidade, o que gera insegurança para titulares de IGs estrangeiras que buscam resguardar seus direitos em território nacional.

Conclui-se, portanto, que a pesquisa contribui não apenas para sistematizar o conhecimento sobre os conflitos entre marcas e IGs, mas também para apontar a necessidade de uma interpretação mais consistente da legislação, capaz de equilibrar o regime Marcário com a tutela das indicações geográficas. Do ponto de vista acadêmico, este trabalho reforça a importância de aprofundar o debate jurídico sobre a evocação indevida de IGs; do ponto de vista social e prático, oferece subsídios para que operadores do direito adotem estratégias mais claras e eficazes na resolução desses litígios, em conformidade com os princípios da legalidade e da lealdade concorrencial.

REFERÊNCIAS

BAGNATO, Vanderlei Salvador; ORTEGA, Luciane Meneguim; SOUZA, Maria Aparecida de; MURAKAWA, Ligia Sueny Gonçalves. **Guia Prático I: Introdução à Propriedade Intelectual**. São Paulo: Agência USP de Inovação, 2016. Disponível em: https://www.inovacao.usp.br/wp-content/uploads/sites/300/2017/10/CARTILHA_PI_bom.pdf. Acesso em: 12 maio 2025.

Barbosa, P. M. S., Dupim, L. C., & Peralta, P. P (2016). **Marcas e Indicações Geográficas: conflitos de registrabilidade nos 20 anos da LPI**. In Locatelli, L. (Org). (2016). *Indicações Geográficas: desafios e perspectivas nos 20 anos da Lei de Propriedade Industrial*. (pp. 157- 188). Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris.

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial**. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 15 maio 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 13 maio 2025.

BRASIL, 1975a. **SUPREMO TRIBUNAL FEDEAL. RECUSO EXTRAORDINÁRIO N. 78835**. Não viola o art. 4 do Acordo de Madrid, de 14.4.1891, decisão que admite a denominação Champagne, Champanhe ou Campanha em vinhos espumantes nacionais – Conceito de ‘Denominação de Origem’ e ‘Indicação de Procedencia’ – Dissídio Jurisprudencial não envidenciado. Não Conhecimento do recurso extraordinário. Relator: Cordeiro Guerra. Órgão julgador: 2ª TURMA, Data de decisão: 26/11/1974, Data de disponibilização: 28/02/1975.

BRITO, Samyr Leal da Costa; SANTOS, Wagna Piler Carvalho dos; BRUCH, Kelly Lissandra. **Inaplicabilidade do princípio da especialidade no conflito entre marcas e indicações geográficas**. *RRDDIS – Revista Rede de Direito Digital, Intelectual & Sociedade*, Curitiba: IODA – Instituto Observatório do Direito Autoral, v. 2, n. 4, p. 69–98, 2022. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/263884>. Acesso em: 14 maio 2025.

BRUCH, Kelly Lissandra. **The historical way protection of foreign geographical indications in Brazil: the case of “Champagne”**. *Rivista di Diritto Alimentare*, Anno VI, numero 2, AprileGiugno 2012. Disponível em: www.rivistadirittoalimentare.it. Acesso em 27 de dez. 2019.

COLLODA, A. **A titularidade das indicações geográficas no Brasil: um estudo comparado a partir das IGs de vinhos finos e espumantes**. (Dissertação de Mestrado). 2013. Universidade de Caxias do Sul, Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil. Recuperado a partir de <https://repositorio.ufrgs.br/xmlui/handle/11338/903>

COUTO, S. C. P.; CESTAROLLI, D. T.; GUERRA, E. M. **Análise da Viabilidade da Obtenção de Registro de Indicação Geográfica (IG) para Pedra-Sabão na Região de Ouro Preto. Cadernos de Prospecção, [S. l.], v. 16, n. 6, p. 2080–2096, 2023.** DOI: 10.9771/cp.v16i6.54944. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/nit/article/view/54944>. Acesso em: 13 maio. 2025.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Manual Básico para Proteção por Patentes de Invenções, Modelos de Utilidade e Certificados de Adição.** 2021. Disponível em: <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/guia-basico/ManualdePatentes20210706.pdf>>. Acesso em: 21/04/2025

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Manual de Marcas.** Rio de Janeiro: INPI, 2024. Disponível em: [http://manualdemarcas.inpi.gov.br/attachments/download/3496/Manual de Marcas 20 24_11_27.pdf](http://manualdemarcas.inpi.gov.br/attachments/download/3496/Manual%20de%20Marcas%2024_11_27.pdf). Acesso em: 12 maio 2025.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Manual de Indicações Geográficas.** Rio de Janeiro: INPI, 2025. Disponível em: [https://manualdeig.inpi.gov.br/attachments/download/3499/Manual de IG 2025_01_16.pdf](https://manualdeig.inpi.gov.br/attachments/download/3499/Manual%20de%20IG%202025_01_16.pdf). Acesso em: 13 maio 2025.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **A criação de uma marca: uma introdução às marcas de produtos e serviços para as pequenas e médias empresas.** Rio de Janeiro: INPI, 2013. Série sobre a Propriedade Intelectual e as Atividades Empresariais. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/composicao/arquivos/01_cartilhamarcas_21_01_2014_0.pdf. Acesso em: 13 maio 2025.

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Manual de Marcas: Exame Substantivo.** In: Manual de Marcas. Seção 5 – Exame Substantivo. Disponível em: https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/05_Exame_substantivo. Acesso em: 27 set. 2025.

JUNGMANN, Diana de Mello; BONETTI, Esther Aquemi. **Inovação e propriedade intelectual: guia para o docente.** Brasília: SENAI, 2010. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/composicao/arquivos/guia_docente_iel-senai-e-inpi.pdf. Acesso em: 12 maio 2025.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI). **O que é propriedade intelectual?**, Genebra: OMPI, 2020. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_450_2020.pdf. Acesso em: 12 maio 2025.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de metodologia científica.** 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

LOUCKS, Melissa A. **Trademarks and Geographical Indications: conflict or coexistence?. 2012.** 123 fls. Thesis (Master of Laws) - School of Graduate and Postdoctoral Studies The University of Western Ontario, Ontario, 2012.

SANTOS, Wagna Piler Carvalho dos (Org.). **Propriedade intelectual.** Salvador (BA): IFBA, 2019. 532 p. (PROFNIT: Conceitos e aplicações de propriedade intelectual, v. 2).. Disponível em: https://profnit.org.br/wp-content/uploads/2025/03/PROFNIT-Serie-Conceitos-e-Applicacoes-de-Propriedade-Intelectual-Volume-II-PDF_compressed.pdf. Acesso em: 13 maio 2025.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. **Apelação Cível nº 70001271104. 5ª Câmara Cível. Relator: Des. Sérgio Pilla da Silva. Julgado em 14 mar. 2001.** Disponível em: <https://www.tjrs.jus.br>. Acesso em: 27 set. 2025.

SANTOS, M. O. dos, LUCENA, F. O. **Evolução dos registros de indicações geográficas no Brasil. 2015.** CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES, 18(4), e17307. <https://doi.org/10.55905/revconv.18n.4-303>

UNIÃO EUROPEIA. Tribunal de Justiça da União Europeia. **Processo C-783/19: Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne vs. GB. Julgado em 09 set. 2021.** Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A62019CJ0783>. Acesso em: 27 s