Disputa entre marca e indicação geográfica: Toscoro x Toscano

Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite para participar como colunista da **ConJur** ao lado deste grupo tão seleto, pois certamente será uma excelente oportunidade para discutir temas relevantes ligados ao agronegócio. Tendo em vista o meu período como professora visitante na Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna (SSSUP), em Pisa (Itália), convidarei colegas italianos para participar comigo na coluna, para conjuntamente selecionarmos e comentarmos acórdãos do Tribunal da União Europeia, importantes para o Direito Agrário em suas diversas nuances: agroalimentar, agroambiental e empresarial. Do primeiro artigo desta coluna, terei o prazer de dividir a autoria com a professora doutora Mariagrazia Alabrese (SSSUP).

Antes de adentrarmos na análise do acórdão do tribunal europeu, vale recordar que as indicações geográficas (indicação de procedência e denominação de origem) constituem-se em elementos imateriais de grande importância para as empresas rurais, principalmente as europeias, por atender às demandas do consumidor. Além disso, são instrumentos previstos na política agrícola comum (PAC) que concedem ao empresário rural a valorização de seus produtos agroalimentares e ao longo do tempo se tornaram valiosos do ponto de vista comercial. No Brasil, a proteção das indicações geográficas começa a adquirir relevância[1]. Em 2016, já se encontravam registradas 51 indicações geográficas, sendo 41 indicações de procedência e 10 denominações de origem. Os anos de 2011 e 2012 apresentaram o maior número de registros[2]. A importância adquirida pelas indicações geográficas na Europa dá lugar a conflitos entre o direito dos titulares de marcas e os titulares de uso de uma IG, conforme será analisado[3].

2023 - www.conjur.com.br - Todos os direitos reservados.

O acórdão que comentaremos é de 2 de fevereiro de 2017 e trata-se de um recurso apresentado pelo titular da marca Toscoro contra a decisão do Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia (Euipo) de 5 de junho de 2015, que declarou nula a marca Toscoro para determinados produtos como azeite e pasta de azeitonas, em razão das semelhanças visuais e fonéticas com a indicação geográfica protegida (IGP) Toscano, concedido ao azeite registrado de acordo com os termos do regulamento 2.081/92 da União Europeia[4].

Entre os motivos do recurso, o mais importante é o relativo à avaliação da semelhança da marca em conflito com a IGP. O recorrente alega que fonética e graficamente os sinais em conflito são distintos; do ponto de vista conceitual também, pois se trata de um termo inventado, ao passo que a IGP Toscano está atrelada ao azeite da região italiana da Toscana. O recorrente também afirmou que a IGP em questão não goza de prestígio e, portanto, o consumidor médio não confundirá os sinais em conflitos.

O tribunal da UE considerou correta a avaliação da Euipo no que se refere à semelhança fonética e visual dos dois sinais e considerou que a marca poderia induzir a confusão do consumidor com a IGP, pois ambos os sinais em conflito são compostos de sete letras e três sílabas e têm em comum cinco letras colocadas de forma idêntica, e que as duas letras situadas no meio dos sinais em conflito não compensam a grande semelhança entre eles. Nesse caso, a marca sugeriria a ideia de que os produtos fabricados por eles sejam toscanos e que, no caso do azeite, teria as características do azeite extravirgem toscano, produzido de acordo com a disciplina da IGP. O argumento de que a IGP não gozava de prestígio não foi considerado, tendo em vista que o prestígio não é requisito para a proteção da IGP.

Assim, o tribunal reconheceu como aplicável ao caso o artigo 13, alínea b, do regulamento 2081/92, o qual estabelece que "as denominações registradas encontram-se protegidas contra […] b) Qualquer usurpação, imitação ou evocação, ainda que a verdadeira origem do produto seja indicada ou que a denominação protegida seja traduzida ou acompanhada por termos como gênero, tipo, método, imitação, estilo ou por uma expressão similar; […]"[5].

O conceito de evocação previsto no artigo citado abrange a possibilidade de um termo utilizado para designar um produto incorporar uma parte de uma indicação geográfica protegida, de modo que o consumidor, devido ao nome do produto, tenha em mente como imagem de referência a mercadoria protegida por indicação geográfica. Em caso semelhante conhecido como Gorgonzola x Cambozola, o tribunal europeu, no acórdão de 4 de março de 1999, processo C-87/97, também levou em consideração o parentesco fonético e visual entre os produtos em venda[6].

O acórdão faz referência também à proteção dos consumidores, pois muitas vezes o consumidor apreende uma marca como um todo e não faz uma análise das suas diferentes particularidades. Nesse caso, a Câmara de Recurso salientou que, em princípio, o consumidor presta mais atenção ao início de um sinal do que ao seu fim, a saber, o elemento "tosc".

No que diz respeito à pasta de azeitonas da marca Toscoro, visto que esta tem a mesma matéria-prima do azeite, ou seja, a azeitona, poderia causar confusão para os consumidores, mesmo se tratando de produto diverso. O tribunal da UE recordou que o artigo 14, nº 1 do Regulamento 2081/92, prevê a recusa de registro de qualquer marca que corresponda a uma das situações referidas no artigo 13 do mesmo

2023 - www.conjur.com.br - Todos os direitos reservados.

regulamento e relativa ao mesmo tipo de produto. O produto em questão não deve ser necessariamente idêntico ao produto objeto da IGP, mas deve partilhar com este determinadas características comuns[7].

O acórdão comentado consolida a orientação jurisprudencial já existente no tribunal europeu, no sentido de considerar evocação, mesmo quando a referência à indicação geográfica estiver somente implícita. Dessa forma, assegura inclusive a tutela dos consumidores, evitando que seja criada para o consumidor qualquer tipo de confusão, ou seja, fazendo que comprem uma mercadoria pensando ser outra ou mesmo que estabeleçam parentesco entre a IGP e a marca.

[1] Mirna Medeiros e João Luiz Passador atribuem que o desenvolvimento das indicações geográficas no Brasil deve-se, principalmente, aos incentivos oriundos das linhas de trabalho adotadas pelo Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) para maior conscientização dos produtores quanto à importância da distinção nos mercados, quanto, e principalmente, à implementação de políticas públicas para a difusão dos sinais distintivos coletivos e o contexto institucional estabelecido para tal fim. Consideram que, apesar de o número de indicações geográficas brasileiras ter crescido significativamente no decorrer dos últimos anos, ainda é pequeno para um país com as dimensões do Brasil. *Indicações geográficas e turismo:* Possibilidades no Contexto Brasileiro. In: Revista Perspectivas Contemporâneas, v. 10, n. 3, p. 56-79, set./dez. 2015.
[2] IBGE. IGs Brasileiras. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em 22.fev.2017.
[3] Matéria disciplinada no Brasil pela Lei 9279/96. Art. 177. Considera-se indicação de procedência 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. 124. Não são registráveis como marca: […] IX – indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica; […] Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: […] IV – usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos; […]. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em 20.fev.2017.
[4] União Europeia. Tribunal Europeu. Acórdão do Tribunal Geral (Sétima Secção) de 2 de fevereiro de 2017. Disponível em: <http://curia.europa.eu/>. Acesso em 20.fev.2017.
[5] União Europeia. Regulamento 2081 de 1992. Atualmente o regime de qualidade dos produtos agrícolas e alimentícios da UE são disciplinados pelo regulamento 1.151/2012. Disponível em: < http://eur-lex.europa.eu/>. Acesso em 20.fev.2017.
[6] União Europeia. Tribunal Europeu. Acórdão de 4 de março de 1999. Disponível em: < http://curia.europa.eu/>. Acesso em 20.fev.2017.
[7] União Europeia. Regulamento 2081 de 1992. Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/>. Acesso em 20.fev.2017.

Date Created
03/03/2017

2023 - www.conjur.com.br - Todos os direitos reservados.