

# **Marcas constituídas de nomes de localidades: Do nome geográfico em que é estabelecido o industrial ou comerciante constituído como marca de produto ou serviço**

Edgard Silva de Castro (Advogado, Pós Graduando – LLM em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas FGV, membro da ABPI).

## **1. Introdução**

Os produtores, comerciantes e industriais desde os primórdios sempre marcaram até mesmo seus animais com signos distintivos como ensina a doutrina mais autorizada<sup>1</sup>. A idade média apresenta diversos registros, assim como a Grécia e a Roma antiga.

No Brasil, apesar de haver uso de marcas anterior ao ano de 1875, este ano é emblemático, pela existência da primeira regulamentação no País acerca do tema, em face da publicação do Decreto n. 2682 de 1875 decorrente do caso até então inédito ao Poder Judiciário que teve o patrocínio de Ruy Barbosa em um dos polos da demanda.

Desde o Decreto de 1875, passando pela Lei 3346/1887 até a Lei atual 9279 de 1996 o conceito de Marca sempre adquiriu contornos adstritos à distintividade. Vejamos a doutrina.

*A marca de fabrica e de commercio é o característico ostensivo da proveniência de produtos e mercadorias, que os distingue de outros idênticos, ou semelhantes de origem diversa.*<sup>2</sup>

*A marca de fábrica e de comercio pode ser definida como todo sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral para identifica-los e diferença-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa.*<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. Direito de Marcas. São Paulo: Editora Atlas S.A, 1968, p. 14.

<sup>2</sup> CELSO, Afonso, Marcas industriaes e nome comercial. Rio de Janeiro, Garnier, 1888, p. 39.

<sup>3</sup> CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Volume I, Tomo I e Tomo II, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Revista Forense, 1946, p. 364, 365.

A Lei atual da Propriedade Industrial assim define o conceito de Marca:

*Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:*

*I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;*

Para nós seguindo caminho da doutrina e da lei marca é o sinal que distingue produto ou serviço de forma significativa e com veracidade de forma que tenha a capacidade de manter a distinção mesmo sob o peso de eventual oposição.

A marca para existir depende da coexistência de quatro requisitos: distintividade (cunho distintivo, na expressão de Gama Cerqueira), disponibilidade, veracidade e caráter lícito.

O cunho distintivo se perfaz na ideia de que a marca deve ser capaz de diferenciar produtos idênticos. A novidade é relativa, pois a marca não precisa ser nova, original, bastando que seja especial para determinada classe de produto, ou seja, deve ser nova naquele determinado seguimento.

A veracidade por sua vez, tem a ver com a ideia de que a marca não pode exprimir falsa noção de realidade, ou induzir a erro o consumidor acerca da origem, qualidade, ou qualquer outra característica do produto, como muito bem sintetizado por CARVALHO DE MENDONÇA<sup>4</sup>: *As marcas podem compor-se de nomes fantasia, emblemas, etc, mas não devem conter indicação contrária à verdade, de modo a induzir o público a erro sobre a origem ou a qualidade dos produtos ou das mercadorias que as assinalam.*

A marca deve estar disponível naquela categoria pretendida pelo requerente. Assim, para que haja deferimento do pedido de registro não deve haver marca registrada anterior semelhante, ou muito menos idêntica à que se quer registrar. Para o registro deve então ser feita a busca no sistema do INPI para que se averigüe tal questão antes do pedido de registro evitando assim inúmeros problemas.

---

<sup>4</sup> CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. Tratado de Direito Comercial Brasileiro, Volume V, p. 299.

Por fim a marca não deve contrariar a Lei, a moral, os bons costumes. A própria Lei da Propriedade Industrial traz as restrições do que não pode ser registrado como marca, o que atesta este requisito, que é incontestável desde 1875, referendado pela CUP de Paris, e por todos os grandes doutrinadores do passado e do presente.

O registro revela em primeiro lugar o interesse do proprietário em garantir segurança jurídica, publicidade, garantir uso exclusivo e propriedade, conforme previsto na Lei da Propriedade Industrial 9279/96:

*Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.*

Além destes requisitos essenciais pode se dizer que as marcas possuem outro elemento importante que é o caráter facultativo, pois não é obrigatório no Brasil o ato de marcar produtos e serviços.

## **2. Marcas constituídas de nomes de localidades: Do nome geográfico em que é estabelecido o industrial ou comerciante constituído como marca de produto ou serviço**

As marcas constituídas de nomes de localidades são objeto de estudo de autores nacionais e estrangeiros, além de estarem reguladas em diversas legislações ao redor do mundo.

Há que se ter em mente sempre a intrínseca conexão da temática das marcas com nomes de localidades com outros ativos de propriedade intelectual, quais sejam as indicações geográficas, as denominações de origem e as indicações de procedência, além das marcas coletivas.

Imperioso observar que o presente estudo se ocupa especificamente das marcas individuais constituídas de nomes de localidades, seja a designação de uma cidade, estado, país ou região geográfica. A atenção dos trabalhos estará voltada para a hipótese de ocorrência de tal signo marcário, sua legalidade, veracidade, legitimidade.

A legislação brasileira (Lei 9279/96) faz referência ao tema:

*Art. 181. O nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem poderá servir de elemento característico de marca para produto ou serviço, desde que não induza falsa procedência.*

O manual de marcas do INPI assim enuncia:

### **Registrabilidade de nomes geográficos**

Estabelece o **art. 181 da LPI** que:

*“O nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem poderá servir de elemento característico de marca para produto ou serviço, desde que não induza falsa procedência”.*

*Assim, não se enquadram na proibição contida no inciso IX do art. 124 da LPI, os nomes geográficos que constituam nome de localidade, cidade, região ou país, desde que não induzam a uma falsa indicação geográfica.*

**Exemplos:**

<b>PARIS</b> para assinalar sorvete	<b>Registrável.</b>
<b>NOVA FRIBURGO</b> para assinalar sal	<b>Registrável.</b>
<b>CAMPOS DOS GOYTACAZES</b> para assinalar calçados	<b>Registrável.</b>

A doutrina cuida da hipótese desde o século XIX. Em especial temos as seguintes posições selecionadas.

Por primeiro João da Gama Cerqueira<sup>5</sup>:

*“Os nomes geográficos, em geral, podem constituir marcas válidas, quando não se relacionam com o produto que assinalam ou com o centro produtor, casos em que se consideram como denominações arbitrárias ou de fantasia. Incluem-se nessa regra os nomes de países, regiões, Estados, cidades, localidades, acidentes geográficos, etc., os nomes de*

---

<sup>5</sup> CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Volume I, Tomo I e Tomo II, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Revista Forense, 1946, p. 400, 401.

*lugares imaginários ou desaparecidos. Tratando-se, porém, do lugar em que é estabelecido o comerciante ou industrial, o nome precisa revestir-se de forma especial distintiva para ser admitido como marca. Daí não se segue, entretanto, que outro comerciante ou industrial estabelecido no mesmo lugar possa utilizar-se do mesmo nome, como marca, para distinguir produtos idênticos ou semelhantes, embora lhe seja lícito fazer figurar o nome em seus artigos, como indicação do lugar, contanto que não o empregue de modo a criar confusão com a marca alheia. São duas ordens de direitos diferentes, que se mantêm em suas respectivas esferas. Como marca, o nome pertence exclusivamente a quem o adotou, não sendo permitido aos seus concorrentes o uso da mesma marca, mesmo sob forma diferente, sobretudo se o nome se tiver tornado conhecido em virtude de seu uso com marca de certo produtor. (...) Assim, pois, o simples fato de consistir a marca no nome de uma cidade, região, ou país, ou em qualquer expressão geográfica não a invalida, nem impede o seu registro. Não se devem banir, pois, sistematicamente, as marcas consistentes em nomes geográficos, coibindo-se apenas o uso das que envolvam falsas indicação de procedência, o que nem sempre acontece.*

Henri Allart doutrinador francês do final do século XIX e do início do século XX também adota posição no sentido da possibilidade da utilização do nome de localidade como marca, fazendo a ressalva como Gama Cerqueira, de que se o Comerciante é estabelecido na localidade que recebe a proteção marcária, a proteção é adstrita a denominação específica:

*Ils devront également se souvenir que s'ils choisissent pour marque le nom du lieu d'origine de leurs marchandises, ils n'auront un droit privatif que sur la forme particuliere qu'ils lui auront donnée, et non point sur la denomination prise en elle-même.<sup>6</sup>*

---

<sup>6</sup> ALLART, Henri. *Traite Theorique et Pratique Des Marques de Fabrique Et de Commerce*. Paris: Arthur Rousseau, Editeur, 1914, p. 40: Tradução Livre: Eles também devem lembrar que se escolherem o nome do local de origem de seus produtos para a marca, eles terão um direito privado somente sobre a forma específica que deram, e não sobre o nome que ele próprio tomou.

Denis Borges Barbosa<sup>7</sup> se posiciona no seguinte sentido:

*Divergem os dois tipos de nome geográfico (indicações de procedência ou designações de origem, de um lado, e nomes sem tais características, de outro), porém no que se refere ao uso do nome geográfico como expressão de fantasia. Nomes ou figurações geográficas, não vinculadas notoriamente à origem de qualquer artigo ou serviço (ou aos requisitos de qualidade das designações), podem ser usadas como nome de fantasia, e como tal registradas.*

Em outro trabalho contemporâneo é possível se observar<sup>8</sup>:

*Quando o sinal requerido como marca composto por nome geográfico não possuir reputação para o que está sendo solicitado, a marca poderá ser concedida desde que não incorra em outras proibições legais, conforme consta do art. 181 da LPI. Como por exemplo para o procedimento citado, tem-se no manual de marcas o termo “Paris” para assinalar sorvetes, sendo tal termo passível de constituir uma marca registrada devido ao já citado princípio da especialidade”*

Em obra específica<sup>9</sup> que trata da inter-relação ente nome nomes geográficos e marcas o autor trata das hipóteses do nome geográfico desconhecido, dando aval a registrabilidade do signo enquanto marca, do nome geográfico em potencial, dizendo ser necessária análise detalhada nestes casos e ainda dos possíveis conflitos entre marca e indicação geográfica afirmando a necessidade de utilização nestes casos dos princípios do elemento característico e da anterioridade.

As posições da doutrina acima transcritas abarcam especificamente os cenários em que se é possível a utilização das marcas com nomes de localidades. Entretanto há que se fazer referência que há vasta produção em

---

<sup>7</sup> BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

<sup>8</sup> LOCATELLI, Liliansa et al. Indicações geográficas: Desafios e perspectivas nos 20 anos da lei de propriedade industrial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p.176.

<sup>9</sup> GONÇALVES, Marcos Fabrício Welge. Propriedade Industrial e a proteção dos nomes geográficos. Curitiba: Juruá, 2008, p. 272/274.

que se nega a utilização do nome de localidade enquanto signo marcário, por inúmeras razões. Geores bry por exemplo é enfático:

*Il en est de meme pour les mines et carrieres se trouvant dans une region qui n'est pas le domaine exclusif d'une personne. Le premier exploitant n'a pas le droit de se reserver à lui seul de nom du quartier<sup>10</sup>.*

Não obstante é possível extrair das posições acima transcritas que as marcas com nomes de localidades tem possibilidade restrita, pois, em sendo deferido o referido registro podem ser afetados direitos de terceiros que operem naquela região. Dito de outro modo, deferir o registro de uma marca com nome de localidade a apenas um produtor ou industrial, por vezes pode restringir outro produtores ou industriais que trabalhem com o mesmo tipo de produto.

Sem embargo possível é a existência de marcas individuais com nomes de localidades, sem que haja afetação de outros ativos de propriedade intelectual, como as indicações geográficas, as denominações de origem e as indicações de procedência e as marcas coletivas.

### **3. Referências bibliográficas**

Referências bibliográficas

ALLART, Henri. *Traite Theorique et Pratique Des Marques de Fabrique Et de Commerce*. Paris: Arthur Rousseau, Editeur, 1914.

BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à propriedade intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

CELSO, Afonso. *Marcas industriaes e nome comercial*. Rio de Janeiro, Garnieir, 1888.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial. Volume I, Tomo I e Tomo II*, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Revista Forense, 1946.

CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. *Tratado de Direito Comercial Brasileiro, Volume V*, p. 299.

---

<sup>10</sup> BRY, GEORGES. *La Propriete Industrielle Litteraile Et Artistique*. Paris: Recueil Sirey, 1914. Tradução Livre: O mesmo vale para minas e pedreiras em uma área que não é de domínio exclusivo de uma pessoa. O primeiro operador não tem o direito de usar sozinho o nome do distrito.

GONÇALVES, Marcos Fabrício Welge. *Propriedade Industrial e a proteção dos nomes geográficos*. Curitiba: Juruá, 2008.

LOCATELLI, Liliana et al. *Indicações geográficas: Desafios e perspectivas nos 20 anos da lei de propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016.

SOARES, José Carlos Tinoco. *Direito de Marcas*. São Paulo: Editora Atlas S.A, 1968, p. 14.

MANUAL DE MARCAS. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 2017.