

## Resolução Nº 65

**Acolhendo a recomendação formulada pelo Grupo de Trabalho sobre nomes brasileiros registrados no exterior como marcas, em 25 de novembro de 2004 o Conselho Diretor e o Comitê Executivo da ABPI aprovaram a presente resolução, com vistas referendada em 24 de fevereiro de 2005.**

### **Assunto: Nomes Brasileiros Registrados no Exterior como Marcas**

1. Em agosto de 2003, como resultado da indignação causada pelo registro da marca “**cupuaçu**” no Japão, nos Estados Unidos da América e como Marca Comunitária Européia perante a OAMI (OHIM), foi criado, no âmbito da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI, um **Grupo de Trabalho** com as seguintes finalidades:

1.1. o levantamento de uma lista preliminar de nomes de elementos da flora brasileira que, por suas características e propriedades, poderiam ser usados industrialmente, seja na confecção de medicamentos, seja de cosméticos, de alimentos ou de produtos semelhantes;

1.2. uma vez selecionada essa lista preliminar de nomes, a busca em alguns países de relevância, para detectar a existência ou não de registros de marcas já concedidos ou de depósitos de pedidos de marcas representadas por esses nomes, em classes que abranjam os produtos derivados dos respectivos elementos da flora;

1.3. a elaboração de uma relação de casos problemáticos detectados;

1.4. a elaboração de uma listagem **em inglês** de nomes da flora brasileira, com suas características básicas, suas propriedades e potenciais finalidades, para envio aos *bureaux* de marcas e patentes dos países com os quais o Brasil mantenha relações diplomáticas, bem como à OMC e à OMPI, para alertá-los sobre a impropriedade da concessão de registro de marcas constituídas por esses mesmos nomes para produtos derivados desses elementos da flora.

2. Em cumprimento aos objetivos 1.1, 1.2 e 1.3 acima mencionados, o Grupo de Trabalho efetuou buscas em vários países e comunidades **(1)** de marcas constituídas de nomes da flora brasileira **(2)**, analisou o resultado de tais buscas, e elaborou o relatório anexo, constituído de planilha em que constam alguns dos casos potencialmente problemáticos levantados **(Anexo nº 1)**.

3. Na análise do resultado das buscas, partiu-se da premissa de que a proibição de concessão de registro de marca, e respectivo direito exclusivo de uso, sobre nomes de produtos, expressões genéricas e de uso comum, bem como aquelas que designem espécie, é princípio geral da legislação marcária, adotado pela totalidade das legislações dos países signatários da Convenção da União de Paris (CUP) e do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), e que tem por fundamento e objetivo:

3.1. o nome de produtos ou a designação de espécie, quando registrados como marcas sob a forma nominativa ou mista, para distinguir tais produtos ou produtos afins ou derivados das mencionadas

espécies, não atendem ao requisito de distintividade exigida para a concessão de registro de marca (Artigo 6 *quinqüies* da CUP e Artigo 15, 1 do TRIPS(3)), ou seja, tais marcas não terão a capacidade de distinguir o produto perante o consumidor.

3.2. impedir que alguém se aproprie de tais expressões de uso necessário e comum, e obtenha o direito de uso exclusivo, podendo vir a impedir que terceiros utilizem livremente o nome do produto, ou a designação de espécie, em seu sentido semântico original, para indicar o próprio produto, a composição do produto ou a matéria-prima utilizada na fabricação de produtos.

4. Com base nessas premissas, o Grupo de Trabalho concluiu que o depósito e registro de marcas que tenham por objeto nomes de espécies nativas brasileiras, ou de qualquer parte ou componente de tais espécies, ou nomes de espécies originárias de qualquer país, para distinguir os próprios produtos delas derivados, produtos afins, ou que utilizem elementos dessas espécies como matéria-prima para produtos alimentícios, cosméticos, farmacêuticos, químicos e/ou outros derivados, nas classes 01, 03, 05, 29, 30, 31 e 32, é uma violação da CUP e do TRIPS, devendo ser tais pedidos de registro impugnados, e/ou anulados os registros eventualmente concedidos, com fundamento no Artigo 6 *quinqüies* b) 2) da CUP e no item 1 do artigo 15 do TRIPS, ressalvando-se os casos em que as marcas tragam suficiente apresentação distintiva e sejam portadoras de "ressalva quanto ao direito de uso exclusivo", bem como ressalvando a hipótese do Artigo 6 *quinqüies* c) 1) da CUP, quando tenha ocorrido o fenômeno do "secondary meaning".

Além de violar os referidos artigos da CUP e do TRIPS, o eventual registro dessas marcas poderá gerar conflitos e prejuízos para as empresas brasileiras que exportem produtos utilizando tais nomes em suas embalagens.

5. Em cumprimento aos objetivos do parágrafo 1.4 do item 1 acima, o Grupo de Trabalho(4)elaborou uma listagem em inglês de determinadas espécies da flora nativa brasileira, que já são objeto de pesquisas com a finalidade de identificação e extração de propriedades utilizáveis em alimentos, produtos medicinais e/ou cosméticos. A referida lista, apensa a esta Resolução como **Anexo nº 2**, contém os seguintes dados: (i) nome comum brasileiro; (ii) nome científico; (iii) parte da planta utilizada; (iv) tipo de extração; (v) produto potencialmente derivado; e (vi) região do Brasil onde a espécie é nativa, ou indicação de ser a mesma de origem exótica.

A ABPI reconhece o valioso trabalho efetuado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), bem como por outros órgãos e entidades governamentais como a EMBRAPA, na elaboração de listagens semelhantes, elencando espécies da flora brasileira. Entretanto, pelo fato de tais listagens não serem elaboradas em inglês, torna-se ineficaz enviá-las aos *bureaux* de registro de propriedade industrial estrangeiros.

6. Diante disto, **RESOLVE** a ABPI:

6.1. REPROVAR publicamente a concessão de registros de marcas que contenham nomes de espécies da flora, ressalvando-se os casos em que as marcas tragam suficiente apresentação distintiva e sejam portadoras de "ressalva quanto ao direito de uso exclusivo", bem como ressalvando a hipótese do Artigo 6 *quinqüies* c) 1) da CUP, quando tenha ocorrido o fenômeno do "secondary meaning".

6.2. SOLICITAR a colaboração do INPI para evitar que tais registros sejam concedidos no Brasil, inclusive como forma de reforçar nossa posição quanto ao combate desses registros efetuados no exterior.

6.3. ORIENTAR o Grupo de Trabalho no sentido de que acione o Ministério das Relações Exteriores - MRE para averiguar quais são as medidas administrativas, judiciais e/ou diplomáticas cabíveis para eliminar os problemas já detectados, e continuar a pesquisar os possíveis problemas existentes em outros países.

6.4. APROVAR O ENVIO da listagem mencionada no item 4 acima ao MRE, para que este, via diplomática, a envie aos bureaux de registro de propriedade industrial dos países com os quais o Brasil mantém relações diplomáticas, alertando-os para a impropriedade do registro de marcas constituídas pelos nomes da flora indicados na referida listagem, nas condições mencionadas no item 3 acima.

6.5. APROVAR o envio da referida listagem, via MRE ou diretamente pela própria ABPI, à Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI, para que providências sejam tomadas no sentido de que as marcas indevidamente concedidas sejam canceladas ex-officio pelos respectivos países, e à Organização Mundial do Comércio - OMC, para evitar que se criem barreiras não tarifárias ao comércio internacional.

6.6. ENCARREGAR o Grupo de Trabalho, sob supervisão do Comitê Executivo da ABPI, das gestões necessárias perante o MRE, OMPI e OMC para viabilização da remessa da listagem constante do Anexo 2 e para as demais providências conforme acima decidido.

Gustavo Starling Leonardos  
Presidente

Juliana L. B. Viegas  
Coordenadora do Grupo de Trabalho

Pietro Ariboni  
Co-coordenador do Grupo de Trabalho

Cláudio R. Barbosa  
Diretor Relator

---

1) Marca Internacional (Acordo de Madrid e Protocolo de Madrid), Comunidade Européia (OHIM), Estados Unidos da América, Inglaterra, Canadá, Japão, Chile e Brasil.

[Volta ao texto](#)

2) Para tornar a busca viável, foram selecionados somente 31 nomes de espécies vegetais da flora brasileira que, pelas suas características, têm potencial atual e real de uso industrial. Tais nomes selecionados são: Açaí, Acerola, Andiroba, Araçá, Babaçu, Bacuri, Breu Branco / Breu, Buriti, Cajá, Camomila, Camu Camu, Castanha-do-Pará, Copaíba, Cumarú, Cupuaçu, Cupui, Guaraná, Jaborandi, Jatobá, Jenipapo, Louro Maracujá, Mari Mari, Murumuru, Pariparoba, Pequi, Pitanga, Pitomba, Rosa, Taperebá e Urucum.

#### Volta ao texto

3) Convenção da União de Paris, Artigo 6 *quinquies*:

“B. Só poderá ser recusado ou invalidado o registro das marcas de fábrica ou de comércio mencionadas no presente artigo, nos casos seguintes:

2. quando forem desprovidas de qualquer caráter distintivo ou então exclusivamente compostas por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos ou a época da produção, ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país em que a proteção é requerida;”

TRIPS, Artigo 15:

“Objeto da Proteção

1. Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para o registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis.”

#### Volta ao texto

4) O Grupo de Trabalho agradece a inestimável colaboração da Natura Cosméticos S.A., na pessoa de sua representante perante o Grupo, Dra. Eneida Barbare, que providenciou a elaboração da listagem anexa.