

## REGISTO DE NOMES GEOGRÁFICOS OU TRADICIONAIS COMO MARCA<sup>1</sup>

1. A melhor forma legal de proteger nomes geográficos ou tradicionais usados para designar produtos agrícolas, agro-alimentares<sup>i</sup> e não alimentares é através do respectivo registo como Indicação Geográfica (IG) ou como Denominação de Origem (DO), ou, ainda que com menor eficácia, como Especialidades Tradicionais Garantidas (ETG)<sup>ii</sup>

2. Na sequência do registo como DO ou como IG<sup>iii</sup> ao abrigo do Regulamento nº 1151/2012<sup>iv</sup>, estes nomes geográficos ou tradicionais ficam legalmente protegidos contra:

a) Qualquer utilização comercial directa ou indirecta de uma denominação registada para produtos não abrangidos pelo registo, quando esses produtos forem comparáveis aos produtos registados com essa denominação, ou quando tal utilização explorar a reputação da denominação protegida, inclusive se os produtos forem utilizados como ingredientes;

b) Qualquer utilização abusiva, imitação ou evocação, ainda que a verdadeira origem dos produtos ou serviços seja indicada, ou que a denominação protegida seja traduzida ou acompanhada por termos como «género», «tipo», «método», «estilo» ou «imitação», ou similares, inclusive se os produtos forem utilizados como ingredientes;

c) Qualquer outra indicação falsa ou falaciosa quanto à proveniência, origem, natureza ou qualidades essenciais do produto, que conste do acondicionamento ou da embalagem, da publicidade ou dos documentos relativos ao produto em causa, bem como contra o acondicionamento do produto em recipientes susceptíveis de dar uma impressão errada sobre a origem do produto;

d) Qualquer outra prática susceptível de induzir o consumidor em erro quanto à verdadeira origem do produto.

3. Na sequência do registo como ETG<sup>v</sup>, ao abrigo do Regulamento nº 1151/2012, estes nomes ficam protegidos contra qualquer utilização abusiva, imitação ou evocação, ou contra qualquer outra prática susceptível de induzir o consumidor em erro.

4. Nos termos do Código da Propriedade Industrial, o registo das denominações de origem ou das indicações geográficas de produtos não alimentares confere o direito de impedir:

a) A utilização, por terceiros, na designação ou na apresentação de um produto, de

<sup>1</sup> As alterações em relação à versão anterior deste texto encontram-se assinaladas a vermelho

Elab	Rev	Data	Doc nº	GT	CP	Dir	Ed	Pag
A. Soeiro		28.07.2018	24 TT 08				7 <sup>a</sup>	1/9

qualquer meio que indique, ou sugira, que o produto em questão é originário de uma região geográfica diferente do verdadeiro lugar de origem;

b) A utilização que constitua um acto de concorrência desleal, no sentido do artigo 10-bis da Convenção de Paris tal como resulta da Revisão de Estocolmo, de 14 de Julho de 1967;

c) O uso por quem, para tal, não esteja autorizado pelo titular do registo.

As palavras constitutivas de uma denominação de origem ou de uma indicação geográfica legalmente definida, protegida e fiscalizada não podem figurar, de forma alguma, em designações, etiquetas, rótulos, publicidade ou quaisquer documentos relativos a produtos não provenientes das respectivas regiões delimitadas.

Esta proibição subsiste ainda quando a verdadeira origem dos produtos seja mencionada, ou as palavras pertencentes àquelas denominações ou indicações venham acompanhadas de correctivos, tais como «género», «tipo», «qualidade» ou outros similares, e é extensiva ao emprego de qualquer expressão, apresentação ou combinação gráfica susceptíveis de induzir o consumidor em erro ou confusão.

5. No entanto, o atraso de anos que se regista no reconhecimento das IG e DO e das ETG no sector agrícola e agro-alimentar, imputável maioritariamente aos serviços do Ministério da Agricultura e no sector não alimentar, por carência de regulamentação adequada do Código da Propriedade Industrial, aconselham a que se acautele, na medida do possível, a utilização de nomes geográficos ou assimilados ou tradicionais com potencial para serem reconhecidos como IG ou como DO ou mesmo como ETG.

6. Surgem, assim, **ainda que com eficácia menor do que o registo como IG ou como DO** ou mesmo como ETG, a possibilidade de tais nomes serem registados como:

- a) **Marca Colectiva de Associação**, ou
- b) Marca Comercial

7. É mais interessante que o registo seja feito como **Marca Colectiva de Associação (MCA)**, já que se torna mais fácil demonstrar a legitimidade do pedido, face à existência de um Agrupamento de Produtores, bem como o desejo expresso de só permitir o uso da Marca Colectiva da Associação aos Associados que cumpram as regras de produção aprovadas (~~ou em fase de aprovação~~), pelo mesmo grupo de Produtores. Por outro lado, o registo como MCA permite que o Agrupamento e os Produtores se inteirem do sistema e comecem a trabalhar, com consistência, antecipando o futuro registo comunitário e as suas obrigações, designadamente em matéria de controlo das especificações constantes no Caderno respectivo ou em matéria de gestão do nome **a registar** como IG ou como DO.

Para que o INPI possa considerar válido o pedido de registo da Marca Colectiva de Associação, há que considerar que:

- a) Não podem ser aceites pedidos como, por exemplo, “pão de Lisboa”, já que é considerado como meramente descritivo e sem eficácia distintiva;

Elab	Rev	Data	Doc nº	GT	CP	Dir	Ed	Pag
A. Soeiro		28.07.2018	24 TT 08				7 <sup>a</sup>	2/9

- b) No entanto, se ao pedido de registo de “Pão de Lisboa” for associado um elemento com eficácia distintiva, como por exemplo, um logótipo original, uma imagem alusiva ou uma frase diferenciadora, já o pedido poderá ser considerado. De notar que uma fotografia do produto NÃO é considerada como tendo eficácia distintiva, que imagens de monumentos importantes da “terra” já estarão provavelmente registadas e que frases como “o melhor” ou “verdadeiras” ou “os únicos genuínos” não são geralmente considerados. De salientar, ainda, que os dois elementos – verbal e figurativo<sup>vi</sup> - devem ser apresentados em conjunto e não como duas peças separadas, já que a análise do INPI recairá sobre o conjunto dos dois elementos
- c) Para fundamentação do pedido de registo, deve ser enviado ao INPI:
- cópia dos Estatutos do Agrupamento de Produtores,
  - cópia, ainda que sintética, do Caderno de Especificações do produto,

Nos estatutos ou em regulamentos internos deve estar bem expresso:

- quais as pessoas que têm direito a usar a Marca Colectiva de Associação (normalmente apenas os associados),
- quais as condições em que pode ser utilizada a mesma marca (normalmente pela demonstração do cumprimento de todas as regras constantes do Caderno de Especificações, incluindo não só as questões relativas ao produto mas também as relativas à materialização do uso da marca, como dimensões, locais, cores, etc.),
- quais os direitos e obrigações dos interessados no caso de usurpação ou contrafacção (normalmente através de apresentação de queixa formal junto das autoridades competentes, quando se trate de situações causadas por entidades externas ao Agrupamento. Quando se trate de infracções ou irregularidades cometidas pelos associados, deve haver uma tabela que inventarie tais situações e indique as sanções correspondentes a aplicar pelo próprio Agrupamento ou a denunciar junto das autoridades competentes).

No site do INPI constam as seguintes informações<sup>vii</sup>:

Para fazer o registo vai precisar:

- de uma representação gráfica da marca (com as palavras, imagens, imagens e desenhos que a compõem e as cores da marca, caso se queiram registar cores)
- dos dados de identificação de quem pede o registo (nome, firma ou denominação social, nacionalidade, morada, NIF e email)<sup>viii</sup>

Elab	Rev	Data	Doc nº	GT	CP	Dir	Ed	Pag
A. Soeiro		28.07.2018	24 TT 08				7 <sup>a</sup>	3/9

- da classificação dos produtos ou serviços a que a marca se destina, de acordo com a Classificação de Nice<sup>ix</sup> e <sup>x</sup>
- de indicar o país onde fez o primeiro pedido de registo da marca, a data e o número do pedido, se quiser reivindicar a prioridade
- da indicação das disposições legais ou dos regulamentos internos que disciplinam o uso da marca <sup>xi</sup>
- a assinatura ou a identificação electrónica do requerente ou do seu mandatário <sup>xii</sup>
- se a marca tiver o nome ou retrato de outra pessoa, a autorização dessa pessoa
- se a marca tiver símbolos, brasões, emblemas ou distinções do Estado, municípios ou outras entidades, a autorização dessas entidades
- se a marca incluir sinais com elevado valor simbólico (como símbolos religiosos), a autorização das entidades ou pessoas a quem pertencem estes símbolos
- se a marca referir uma recompensa, o número do registo da recompensa<sup>xiii</sup>
- se a marca puder ser confundida com outra, a declaração de consentimento do titular da marca com a qual a sua se pode confundir.

Não esquecer que se o registo for feito por via electrónica (<https://servicosonline.inpi.pt/registos/main/start.jsp?timo=M>) se torna muito mais barato e que os elementos referidos podem ser enviados ao INPI por via **electrónica**.

O INPI<sup>xiv</sup> informa: Fazer o registo nesta página é cerca de 50% mais barato que fazer o registo por outra via. Use o botão Registar marca, seleccione "Pedido" e escolha a modalidade marca colectiva de associação .

8. Há que estar, no entanto, vigilante, já que como se disse anteriormente, o registo como Marca Colectiva de Associação (ou como marca comercial) de um nome geográfico ou assimilado ou tradicional acompanhado de um logótipo ou outro elemento que confira eficácia distintiva não é suficiente (só como IG ou como DO o seria, ou como ETG embora com menor grau de protecção) já que outros grupos, entidades ou empresas podem registar o mesmo nome, desde que acompanhado por outro logótipo ou elemento que confira eficácia distintiva em relação ao registo já efectuado.

No entanto, neste caso seria possível ao Agrupamento de Produtores opor-se ao registo da nova marca, se entender que do novo registo resultam prejuízos quer para o Agrupamento quer para o produto e sua reputação, ou que há má-fé ou exploração da reputação ou que podem advir riscos de confusão para os consumidores, etc.

Elab	Rev	Data	Doc nº	GT	CP	Dir	Ed	Pag
A. Soeiro		28.07.2018	24 TT 08				7 <sup>a</sup>	4/9

Há também que estar vigilante pois começam a surgir tentativas de registo como marcas comerciais de nomes como “Confraria do produto X” sem que seja visível a existência de qualquer ligação ao produto ou ao movimento confrádico, bem como o registo de marcas integrando nomes geográficos só porque a empresa tem a sede social no local, sem que o produto seja lá produzido ou tenha qualquer relação histórica, factual ou de reputação com o mesmo local cujo nome é utilizado.

#### 9. O INPI informa ainda que:

O registo de uma marca colectiva de associação não é automático. O processo de registo é normalmente composto por 6 fases:

1. Entrega do pedido.
2. Exame formal (verificar os dados do formulário e a classificação dos produtos e serviços na Classificação de Nice).
3. Publicação no Boletim da Propriedade Industrial.
4. Se não houver oposição, exame aos requisitos do pedido de marca (2 meses e 1 dia depois da publicação no Boletim da Propriedade Industrial). Se houver oposição, o exame é feito no fim do prazo para contestação.
5. Decisão: concessão ou recusa da marca. Publicação da decisão no Boletim da Propriedade Industrial.
6. Se o registo da marca for recusado, tem dois meses após a publicação da decisão para recorrer. Pode recorrer para:

o Tribunal da Propriedade Intelectual

o ARBITRARE, centro de arbitragem com competência para apreciar os recursos das decisões do INPI

10. Em resumo, os Agrupamentos de Produtores que aguardam o registo dos nomes geográficos ou assimilados ou tradicionais como IG ou como DO ou como ETG ou que pretendam acautelar minimamente os seus direitos ao uso de um determinado nome geográfico ou assimilado e que serve para designar o seu produto agrícola, agro-alimentar ou não alimentar, devem urgentemente proceder ao registo de tal nome, como MARCA COLECTIVA DE ASSOCIAÇÃO, junto dos serviços do INPI, preferencialmente por via electrónica, juntando os seguintes elementos:

Elab	Rev	Data	Doc nº	GT	CP	Dir	Ed	Pag
A. Soeiro		28.07.2018	24 TT 08				7ª	5/9

- a) Nome do produto em conjunto com logótipo, imagem, frase ou qualquer outro elemento que confira eficácia distintiva
- b) Cópia dos Estatutos, indicação dos corpos sociais e cópia do caderno de Especificações ou sua síntese ou de um documento que descreva o produto
- c) Regulamento Interno (caso os estatutos não o refiram) explicitando quem tem direito a usar a marca, as condições de uso da marca e os direitos e obrigações dos interessados em caso de usurpação ou de contrafacção.

**A QUALIFICA pode:**

- ✓ **Ajudar a preparar o Caderno de Especificações, qualquer que seja o sector / agrícola, agro-alimentar (incluindo os pratos preparados) ou não alimentar;**
- ✓ **Atestar a “qualidade” de tal documento ou de documento similar, junto dos serviços do INPI ou de quaisquer outros;**
- ✓ **Obter mais esclarecimentos junto dos serviços do INPI, incluindo realização de pesquisas para verificação da existência de marcas, logótipos ou frases já registadas e que possam, por tal facto, impedir o novo registo**
- ✓ **Ajudar em quaisquer outras tarefas ou acções que se enquadrem no seu âmbito estatutário, designadamente ajudando a preparar os documentos referidos em 7.c)**

<sup>i</sup> Estão incluídos no âmbito do Regulamento UE 1151/2012, os produtos agrícolas destinados ao consumo humano constantes do Anexo I do Tratado e ainda os seguintes produtos: cerveja, chocolate e produtos derivados, produtos de padaria, pastelaria, confeitaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, bebidas à base de extractos de plantas, massas alimentícias, sal, gomas e resinas naturais, pasta de mostarda, feno, óleos essenciais, cortiça, cochonilha, flores e plantas ornamentais, algodão, lã, vime, linho gramado, couro, peles com

Elab	Rev	Data	Doc nº	GT	CP	Dir	Ed	Pag
A. Soeiro		28.07.2018	24 TT 08				7 <sup>a</sup>	6/9

pelo, penas e vinagres de vinho. Estão excluídos as bebidas espirituosas, os vinhos aromatizados e os produtos vitivinícolas em geral (com excepção do vinagre)

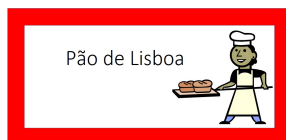
ii Como ETG podem ser registados os nomes de produtos agrícolas destinados ao consumo humano constantes do Anexo I do Tratado e ainda os seguintes produtos: pratos preparados, cerveja, chocolate e produtos derivados, produtos de padaria, pastelaria, confeitaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, bebidas à base de extratos de plantas, massas alimentícias e vinagres de vinho

iii Caso exista, num primeiro passo, protecção nacional transitória, enquanto ela durar os nomes em causa ficam protegidos da mesma forma, mas apenas no território nacional

iv Para a protecção de IGs e DOs no sector do “vinho”, com excepção dos vinagres de vinho, ver Regulamento (CE) 479/2008. Para a protecção de IGs no sector das bebidas espirituosas, ver Regulamento (CE) 110/2008

v Este tipo de protecção é exclusivamente comunitário não havendo lugar à concessão de protecção nacional transitória. Por outro lado, não sendo as ETG figuras da Propriedade Industrial não estão protegidas ao abrigo do Código da Propriedade Industrial (CPI)

vi A título de mero exemplo, poderia ser aceite:



mas não Pão de Lisboa - como elemento verbal - e



como elemento figurativo separado

vii Ver em <https://justica.gov.pt/Registos/Propriedade-Industrial/Marca/Como-registar-marcas-ou-outros-sinais#Marcadeassocioooumarcadecertificao>

viii Mas de acordo com a experiência prática há que estar preparado para fornecer os elementos referidos relativos à entidade requerente (associação, cooperativa, etc.) mas também os dados relativos à pessoa que representa tal entidade – nome, morada, nº BI ou CC, NIF e há que inserir electronicamente documento comprovativo da qualidade em que faz tal registo: acta da AG ou da reunião de Direcção que aprovou e deu mandato para o efeito ou similar.

Elab	Rev	Data	Doc nº	GT	CP	Dir	Ed	Pag
A. Soeiro		28.07.2018	24 TT 08				7ª	7/9

E actualmente é sempre requerida a assinatura electrónica através do Cartão do Cidadão – o que complica o registo e obriga a ter o dispositivo electrónico de leitura de cartões e o Cartão de Cidadão activado para o efeito

<sup>ix</sup> Ver em <https://inpi.justica.gov.pt/Documentos/Legislacao-e-outros-documentos/Classificacoes-internacionais-e-listas-de-classes>

<sup>x</sup> As classes mais usuais para os produtos agro-alimentares, de acordo com a Classificação de Nice (11.<sup>a</sup> edição – Versão 2018) - Lista de classes e notas explicativas são:

#### Classe 29

Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos e legumes em conserva, secos e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos; leite e lacticínios; óleos e gorduras para a alimentação.

##### *Nota explicativa*

Esta classe inclui essencialmente os produtos alimentares de origem animal, assim como os legumes e outros produtos hortícolas comestíveis preparados para consumir ou para conservar.

#### Classe 30

Café, chá, cacau e sucedâneos do café; arroz; tapioca e sagú; farinhas e preparações feitas de cereais; pão, pastelaria e confeitaria; gelados comestíveis; açúcar, mel e xarope de melaço; levedura e fermento em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo (água congelada).

##### *Nota explicativa*

Esta classe inclui, essencialmente, os produtos alimentares de origem vegetal preparados para o consumo ou a conservação, assim como os adjuvantes destinados a melhorar o gosto dos alimentos.

#### Classe 31

Produtos de agricultura, aquacultura, horticultura e silvicultura, em bruto e não processados; grãos e sementes em bruto ou não processados; frutos e legumes frescos, ervas frescas; plantas e flores naturais; bulbos, plântulas e sementes para plantação; animais vivos; alimentos e bebidas para animais; malte.

##### *Nota explicativa*

A classe 31 inclui essencialmente produtos da terra e do mar que não tenham sido submetidos a qualquer forma de preparação para consumo, animais e plantas vivos, bem como alimentos para animais.

#### Classe 32

Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas.

##### *Nota explicativa*

Esta classe inclui essencialmente as bebidas não alcoólicas, assim como as cervejas.

#### Classe 33

Bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas).

Não inclui nomeadamente:

- bebidas medicinais (Cl. 5);
- bebidas desalcooolizadas (Cl. 32).

<sup>xi</sup> Ver Ponto 7c)

Elab	Rev	Data	Doc nº	GT	CP	Dir	Ed	Pag
A. Soeiro		28.07.2018	24 TT 08				7 <sup>a</sup>	8/9



xii Ver Nota *viii*

xiii **Recompensas -**

- a) As condecorações de mérito conferidas pelo Estado Português ou por Estados estrangeiros;
- b) As medalhas, diplomas e prémios pecuniários ou de qualquer outra natureza obtidos em exposições, feiras e concursos, oficiais ou oficialmente reconhecidos, realizados em Portugal ou em países estrangeiros;
- c) Os diplomas e atestados de análise, ou louvor, passados por laboratórios ou serviços do Estado ou de organismos para tal fim qualificados;
- d) Os títulos de fornecedor do Chefe do Estado, Governo e outras entidades ou estabelecimentos oficiais, nacionais ou estrangeiros;
- e) Quaisquer outros prémios ou demonstrações de preferência de carácter oficial (CPI Art 271º - Decreto-Lei n.º 143/2008, de 25 de Julho)

xiv O INPI informa: Se preferir, pode fazer o pedido em papel:

- **no INPI, presencialmente ou por correio**

- Caso opte por fazê-lo presencialmente, poderá proceder ao pagamento através de numerário ou multibanco;

- Caso pretenda enviar pelo correio, poderá pagar através de cheque à ordem de “IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública” ou de Vale Postal à ordem de “INPI, IP”.

**INPI - Serviço de Atendimento**  
**Campo das Cebolas**  
**1149-035 Lisboa**

- **num dos Centros de Formalidades de Empresas**
- **nos balcões das Conservatórias do Registo Comercial de Coimbra, Lisboa e Porto.**

Para fazer o pedido, deve entregar o formulário de Pedido de Registo de Sinais Distintivos do Comércio e, se necessário, a folha de continuação do pedido de registo preenchidos em português e em duplicado.

Elab	Rev	Data	Doc nº	GT	CP	Dir	Ed	Pag
A. Soeiro		28.07.2018	24 TT 08				7ª	9/9