

**INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ACADEMIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E INOVAÇÃO
CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO *STRICTO SENSU* EM PROPRIEDADE
INTELECTUAL E INOVAÇÃO**

VIVIANE BARBOSA BEYRUTH

O “SIGNIFICADO SECUNDÁRIO” DA MARCA:

QUANDO A MARCA FRACA SE TORNA FORTE.

**ANÁLISE DO INSTITUTO À LUZ DA LEGISLAÇÃO E DOUTRINA
ESTRANGEIRA**

Rio de janeiro, 2010.

FOLHA DE APROVAÇÃO

Viviane Beyruth

O “significado secundário” da marca: Quando a marca fraca se torna forte. Análise do instituto à luz da legislação e doutrina estrangeira

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Inovação da Academia de Inovação e Propriedade Intelectual do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Propriedade Intelectual e Inovação.

Aprovada em _____

Banca examinadora

Prof. Dr. José Carlos Vaz e Dias (Orientador)

Faculdade de Direito da UERJ e Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do INPI

Prof. Dr. Denis Borges Barbosa

Faculdade de Direito da PUC-RJ

Prof. Dr. José Gabriel Assis de Almeida

Faculdade de Direito da UERJ

À minha filha, que desde seus primeiros dias em minha barriga acompanha este mestrado, por todas as dificuldades que juntas enfrentamos...

Agradeço a Deus por me dar forças para superar cada obstáculo nesta busca, em seguida, todos aqueles que me ajudaram a chegar neste “degrau” de minha trajetória, principalmente, agradeço aos meus pais e ao meu marido, bem como agradeço aos professores e aos amigos que me apoiaram nas horas difíceis.

*“Se o duro combate
Os fracos abate,
Aos fortes, aos bravos,
Só pode exaltar.”*
Gonçalvez Dias

“A dúvida é o principio da sabedoria.”
Aristóteles

RESUMO

BEYRUTH, Viviane Barbosa. O “significado secundário” da marca: Quando a marca fraca se torna forte. Análise do instituto à luz da legislação e doutrina estrangeira. 2010. 165 fl. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia de Inovação e Propriedade Intelectual, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2010.

A presente dissertação tem por objetivo a análise do instituto da significação secundária da marca, que é fenômeno pelo qual um sinal, inicialmente desprovido de caráter distintivo, consegue alcançar o status de sinal registrável como marca mediante o reconhecimento do público que, através de um processo psicológico, passa a visualizar tal sinal como identificador de um determinado produto e/ou serviço bem como da respectiva, específica e única fonte, mesmo que anônima. Tal estudo se faz importante por ser uma forma de proteção à propriedade intelectual, bem como aos investimentos de inúmeros empreendedores nacionais. Diante da possibilidade de aquisição de distintividade tardia ou posterior, constitui problema central da dissertação a verificação da viabilidade de aplicação da significação secundária de marcas consideradas “fracas”. Para isto, caberão reflexões no que pesem a definição das marcas fracas e fortes, quando ocorre a significação secundária e as diversas situações onde sua aplicação pode ser viável ou não, de acordo com o estudo da legislação e doutrina estrangeira (EUA e Europa), bem como os requisitos e provas que podem ser cabíveis para sua aplicação. Embora o Brasil disponha deste instituto em seu ordenamento legal vigente, por meio da Convenção da União de Paris, não é amplamente utilizado por não ser interpretado de forma adequada. Este estudo insere-se na área de concentração do Direito da Propriedade Intelectual, especificamente no Direito Marcário e busca definir propostas de testes objetivos para aferição dos requisitos do significado secundário com base nas lições das experiências dos sistemas marcários europeu e norte-americano. O trabalho divide-se em quatro partes básicas. Na primeira, apresenta-se uma visão introdutória dos conceitos, funções e origens fundamentais do direito marcário e da inserção do instituto da significação secundária no ordenamento jurídico internacional. Na segunda parte, conduz-se ao estudo da distintividade intrínseca e adquirida, requisitos essenciais para o registro marcário, noções de semiologia, necessidade de aplicação do significado secundário e conceituação das diversas categorias de marcas para verificação da viabilidade de aplicação deste instituto. Na terceira parte, conduz-se uma análise do fenômeno de mutação, a viabilidade, requisitos, indagações e provas para aferição da aplicabilidade da significação secundária e apresentação das decisões que foram decisivas (*leading cases*) para ilustrar a construção de conceitos, requisitos e linhas de raciocínio utilizadas do direito comparado, principalmente no que se refere ao direito europeu (marca comunitária). Por fim, estuda-se o enquadramento do instituto no direito brasileiro e busca-se verificar a possibilidade de aplicação mediante uma aferição objetiva com base nas lições dos sistemas estudados. Na conclusão, analisa-se a importância do estudo para proteção marcária, garantido o equilíbrio e os objetivos do sistema marcário brasileiro.

Palavras-chave: *Secondary meaning*; significado secundário; significação secundária; *acquired distinctiveness*; direito de marcas; marcas fracas; marcas fortes.

ABSTRACT

BEYRUTH, Viviane Barbosa. The "secondary meaning" of the mark: When it is weak become strong. Analysis of this institute in view of foreign law and doctrine. 2010. 165 fl. Dissertation (Master in Intellectual Property and Innovation) - Academy of Innovation and Intellectual Property, National Institute of Industrial Property, Rio de Janeiro, 2010.

This dissertation aims the analysis of the secondary meaning, which is a phenomenon whereby a signal, initially devoid of distinctive character, can attain the status of a sign registered as a trademark by the public recognition that, through a psychological process, is to view the sign as an identifier of a particular product or service as well as its specific and unique source, even if anonymously. This study is important because it is a form of intellectual property protection as well as the protection of the investment of many domestic entrepreneurs. Faced with the possibility of acquiring distinctiveness late or later, is the central problem of the dissertation to check the feasibility of applying the significance of secondary trademarks were considered "weak." To this end, discussions will fit in weighing the definition of weak and strong trademarks, when occurs the secondary meaning and the different situations where their application can be viable or not, according to the study of law doctrine and foreign (U.S. and Europe), as well as requirements and evidence that may be applicable to your application. Although Brazil has this institute in its legal framework, through the Union Convention of Paris, is not widely used because it is not interpreted properly. This study is part of the area of concentration in Intellectual Property Law, specifically in the Law of Trademarks and seeks proposals set of objective tests to measure the requirements of secondary meaning based on lessons from the experiences of European systems of trademarks and the United States. The work is divided into four basic parts. At first, we present an introductory view of the concepts, functions and origins of the law trademark and the insertion of the Institute of secondary meaning in the international legal order. The second part leads to the study of intrinsic and acquired distinctiveness, the essential requirements for the registration of trademarks, concepts of semiology, the need for application of secondary meaning and concept of various categories of marks to check the feasibility of application of this institute. In the third part, leads to an analysis of the phenomenon of mutation, the feasibility, requirements, questions and tests to measure the applicability of secondary significance and presentation of the decisions that were critical (leading cases) to illustrate the construction of concepts, requirements and guidelines reasoning used in comparative law, particularly with regard to European law (trademark law). Finally, we study the framework of the Institute under Brazilian law and seeks to verify the possibility of application by an objective measurement based on the lessons of the systems studied. In conclusion, we analyze the importance of the study to trademark rights, guarantying the balance and goals of the Brazilian trademark system.

Key-words: Secondary meaning; acquired distinctiveness; trademark law; weak trademarks, strong trademarks.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AD	Acquired Distinctiveness
CE	Comunidade Européia
CEE	Comunidade Económica Européia
CF	Constituição Federal (da República Brasileira- CFRB)
CFR	Code of Federal Regulations
CR	Council Regulation
CTM	Community Trademark (Marca Comunitária)
CUP	Convenção da União de Paris
DE	Dinamarca
DNPI	Departamento Nacional da Propriedade Industrial
EC	European Community
EM	Inglaterra
ES	Espanha
EU	European Union
EUA	Estados Unidos da América
FR	França
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade
IHMI	Instituto de Harmonização no Mercado Interno
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
IT	Itália
LPI	Lei da Propriedade Industrial
MDIC	Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
OAMI	Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) – mesmo que OHIM em espanhol
OHIM	Office for Harmonization of the Internal Market (trademark and designs)
SM	Secondary Meaning
STJ	Superior Tribunal de Justiça
TTAB	Trademark Trial and Appeal Board
TFR	Tribunal Federal de Recursos
TRF	Tribunal Regional Federal

TRF2 Tribunal Regional Federal da Segunda Região

TRIPs Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights

UE União Européia

WZG Warenzeichengesetz (Lei de marcas alemã de 05/05/1936, com

o texto introduzido pela lei de 02/01/1968)

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	1
PROBLEMA DE PESQUISA.....	8
CAPÍTULO I- SECONDARY MEANING: CONCEITOS, DEFINIÇÕES, ORIGENS, FUNÇÕES, EVOLUÇÃO HISTÓRICA E ENQUADRAMENTO LEGAL.....	9
1. SECONDARY MEANING.....	9
1.1 BREVE RELATO DA ORIGEM DAS MARCAS E SUA FUNÇÃO.....	11
1.2 FUNÇÕES DA MARCA COMO FATOR DETERMINANTE PARA APLICAÇÃO DO SECONDARY MEANING.....	16
1.2.1 A FUNÇÃO INDICADORA DA PROCEDÊNCIA EMPRESARIAL.....	16
1.2.2 A FUNÇÃO INDICADORA DE QUALIDADE.....	17
1.2.3 A FUNÇÃO CONDENSADORA DE EVENTUAL <i>GOODWILL</i> OU REPUTAÇÃO.....	19
1.2.4 A FUNÇÃO PUBLICITÁRIA.....	21
1.2.5 FUNÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO.....	21
1.3 BREVE EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO SECONDARY MEANING - ORIGEM – DIREITO ESTRANGEIRO.....	22
1.3.1 EUA	23
1.3.2 REINO UNIDO.....	29
1.3.3 ALEMANHA.....	34
1.4 O SECONDARY MEANING NA CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS.....	36
1.5 O <i>SECONDARY MEANING</i> NA “ <i>PRIMEIRA DIRECTIVA 89/104</i> ” E SUA PREVISÃO NA MARCA COMUNITÁRIA (CTM).....	47
1.6 SECONDARY MEANING NO TRIPS.....	50
CAPÍTULO II- DISTINTIVIDADE INTRINSECA E DISTINTIVIDADE ADQUIRIDA – NOÇÕES DE SEMIOLOGIA, CONCEITOS E REQUISITOS DE DISTINTIVIDADE, QUANDO O SECONDARY MEANING É NECESSÁRIO, VIABILIDADE, CONCEITOS DE CATEGORIAS DE MARCAS.....	52
2.1 NOÇÕES DE SEMIOLOGIA E ELEGIBILIDADE DA MARCA.....	55
2.2 BREVE EVOLUÇÃO DOS CONCEITOS DE DISTINTIVIDADE.....	60
2.3 REQUISITOS DE DISTINTIVIDADE.....	63
2.3.1 CARÁTER DISTINTIVO MÍNIMO DO SINAL.....	64
2.3.2 O CARÁTER DISTINTIVO DO SINAL DEVE SER APRECIADO EM RELAÇÃO AOS PRODUTOS OU SERVIÇOS PARA O QUAL A MARCA FOI SOLICITADA.....	64
2.3.3 CARÁTER DISTINTIVO ATRAVÉS DA PERCEPÇÃO DO PÚBLICO RELEVANTE.....	65
2.3.4 A DISTINTIVIDADE DE UM SIGNO NÃO DEPENDE DE SUA ORIGINALIDADE OU DE SEU ASPECTO INCOMUM.....	65
2.4 QUANDO O <i>SECONDARY MEANING</i> É NECESSÁRIO.....	66

2.5	DISTINTIVIDADE COMO ELEMENTO DE APRECIACÃO DO SECONDARY MEANING E CONCEITO DAS CATEGORIAS DE MARCAS PARA VERIFICAÇÃO DE VIABILIDADE.....	68
2.5.1	MARCAS ARBITRÁRIAS.....	69
2.5.2	MARCAS DE FANTASIA.....	69
2.5.3	MARCAS SUGESTIVAS OU EVOCATIVAS.....	70
2.5.4	MARCAS DESCRITIVAS.....	73
2.5.5	MARCAS GEOGRÁFICAS (DESCRIÇÃO GEOGRÁFICA).....	75
2.5.6	NOMES PESSOAIS.....	78
2.5.7	NOMES EMPRESARIAIS, NEGÓCIOS OU PROFISSIONAIS.....	80
2.5.8	TÍTULOS DE OBRA LITERÁRIA ÚNICA E TÍTULOS DESCRITIVOS DE SÉRIES LITERÁRIAS.....	81
2.5.9	SINAIS E DESENHOS DESPROVIDOS DE DISTINTIVIDADE.....	81
2.5.10	TRADE DRESS E EMBALAGENS INICIALMENTE DESPROVIDOS DE CARÁTER DISTINTIVO.....	81
2.5.11	FORMAS DE PRODUTOS INICIALMENTE DESPROVIDOS DE CARÁTER DISTINTIVO.....	83
2.5.12	OBSERVAÇÕES EM MARCAS TRIDIMENSIONAIS.....	84
2.5.13	SINAIS GENÉRICOS, NECESSÁRIOS E VULGARES (TERMOS POPULARES).....	85
2.5.14	SINAIS COMUNS.....	90
CAPÍTULO III – O FENÔMENO DE MUTAÇÃO DA MARCA- FORÇA DA MARCA, REQUISITOS, INDAGAÇÕES, PROVAS E PESQUISAS		
3	O FENÔMENO DE MUTAÇÃO DE UMA MARCA E PROTEÇÃO PERANTE TERCEIROS.....	91
3.1	O QUE É UMA MARCA FORTE?.....	91
3.1.1	FORÇA MEDIANTE A NATUREZA DA MARCA: DISTINTIVA OU NÃO DISTINTIVA.....	91
3.1.2	FORÇA DA MARCA OBTIDA ATRAVÉS DA PERCEPÇÃO DO CONSUMIDOR – NOTORIEDADE.....	93
3.1.3	FORÇA DA MARCA DE ACORDO COM O SEGMENTO DE MERCADO.....	94
3.1.4	A FORÇA ADQUIRIDA ATRAVÉS DO SECONDARY MEANING - QUANDO UMA MARCA FRACA SE TORNA FORTE.....	95
3.1.4.1	O FENÔMENO DE MUTAÇÃO DE UMA MARCA.....	97
3.2	COMO O SECONDARY MEANING PODE SER PROVADO.....	100
3.2.1	INDAGAÇÕES PRÉVIAS PARA VERIFICAR CONDIÇÕES DE SECONDARY MEANING.....	100
3.2.1.1	A MARCA É DESPROVIDA DE CARÁTER DISTINTIVO?.....	101
3.2.1.2	EXISTEM FATOS QUE COMPROVEM QUE OS CONSUMIDORES ASSOCIAM A MARCA AO PRODUTO/SERVIÇO?.....	101
3.2.1.3	EXISTEM EVIDÊNCIAS DIRETAS E CIRCUNSTANCIAIS?.....	101
3.2.1.4	HÁ ALGUMA DECLARAÇÃO JUDICIAL OU SENTENÇA QUE RECONHEÇA A NOTORIEDADE DA MARCA?.....	103
3.2.2	PROVAS.....	104
3.2.2.1	TEMPO DE USO.....	105

3.2.2.2	EXTENSÃO GEOGRÁFICA.....	106
3.2.2.3	PUBLICIDADE.....	106
3.2.2.4	PERCEPÇÃO DO PÚBLICO- ALVO.....	107
3.2.2.5	TITULARIDADE DE UM OU MAIS REGISTROS PRÉVIOS AO REGISTRO PRINCIPAL (EUA- OU SOB A LEI DE 1905 DA MESMA MARCA.....	111
3.2.2.6	FONTES ADICIONAIS DE EVIDÊNCIAS.....	111
3.2.2.6.1	PROVAS DE CONFUSÃO OU CÓPIA.....	112
3.2.2.6.2	DIMENSÃO DO EMPRESÁRIO, DAS VENDAS E SUCESSO NAS VENDAS.....	113
3.2.3	FATORES PARA O RECONHECIMENTO DO SECONDARY MEANING (ACQUIRED DISTINCTIVENESS) PERANTE A UNIÃO EUROPÉIA- DE ACORDO COM O TRIBUNAL DE LUXEMBURGO.....	113
3.2.3.1	O USO DA MARCA- TEMPO.....	114
3.2.3.2	A COTA DE MERCADO CONQUISTADA PELA MARCA.....	115
3.2.3.3	O MONTANTE INVESTIDO PELA EMPRESA PARA PROMOVER A MARCA.....	115
3.2.3.4	A PROPORÇÃO DE PARTES INTERESSADAS QUE IDENTIFIQUEM O PRODUTO COMO PROVENIENTE DE UM EMPRESÁRIO ATRAVÉS DA MARCA.....	116
3.3	RESULTADO DE PESQUISAS DE DECISÕES ENVOLVENDO SECONDARY MEANING NO TRIBUNAL EUROPEU.....	116
3.4	RESULTADOS DE PESQUISAS NO BANCO DE DADOS (PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA REGISTRO DE MARCAS) NA IHMI.....	120
3.5	O QUE PODERIA SUBSTITUIR O SECONDARY MEANING? NEW YORK RULE.....	124
	CAPÍTULO IV- SECONDARY MEANING NO BRASIL: CONTROVÉRSIAS, APLICAÇÃO E PROPOSTAS.....	126
4	SECONDARY MEANING NO BRASIL	126
4.1	INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INTERNA E CUP.....	126
4.2	DA POSIÇÃO E INTERPRETAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL BRASILEIRO (I.N.P.I.) E DAS TESES CONTRÁRIAS À APLICAÇÃO DO <i>SECONDARY MEANING</i> NO BRASIL.....	136
4.3	APLICAÇÃO DIRETA DO ARTIGO 6, <i>QUINQUIES</i> , C.1 DA C.U.P. E COMPETÊNCIA DO INPI.....	138
4.4	PESQUISA NO BANCO DE DADOS DE ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA SEGUNDA REGIÃO (TRF2) ACERCA DO INSTITUTO DO SECONDARY MEANING EM DECISÕES RECENTES.....	144
4.5	PROPOSTA: TESTE APLICÁVEL PARA VERIFICAÇÃO DE CASOS DE SECONDARY MEANING.....	147
4.5.1	Exemplo prático: CASO JULGADO “POLVILHO ANTISSEPTICO”.....	150
	CONCLUSÃO.....	154
	BIBLIOGRAFIA.....	159

INTRODUÇÃO

A cada dia que passa, comprova-se que o homem encontra-se mais dependente de novas tecnologias e do resultado do exercício intelectual. Por essa razão, os sinais distintivos, principalmente as marcas, ganham relevância como instrumento de identificação de produtos e serviços que facilitam o exercício do consumo, bem como uma forma de expressão humana.

A importância do tema de marcas ultrapassa delimitações impostas por segmentos disciplinares estanques.

As marcas podem ser eternas, se mantiverem a sua função precípua de distinguir produtos e serviços em um determinado mercado e se forem devidamente protegidas. Elas são, além de um relato do próprio desenvolvimento sócio-econômico, histórias individuais de empreendedores, que mesmo diante de todas as dificuldades encontradas para abrir um negócio, seguem rumo a um sonho em vida de alcançar clientela e obter lucratividade.

Muitos empreendedores dedicam suas vidas, empregando todas as suas forças, investimentos, tempo, criatividade, vontade, família...

Muitas são as histórias de pessoas que vendem até sua própria moradia para investir em um negócio em que acreditam. E a única garantia que visam é a aproximação e/ou fidelidade da clientela com a fonte geradora/fornecedora destes produtos/serviços, ou seja, o estabelecimento de uma relação direta entre consumidores - produtos/serviços que só pode ser realizada através das marcas.

A marca é o bem principal do empresário, aquele que irá distinguir os produtos ou serviços oferecidos por este após todo o investimento em inúmeras ferramentas para alcançar uma posição de destaque no mercado.

Muitas vezes, as marcas não são devidamente analisadas e protegidas antes de serem lançadas no mercado, são geralmente criadas e indicadas como apenas um bom símbolo/sinal por agências de publicidade com finalidade publicitária. O problema reside em que, na grande maioria das vezes, tais agências desconhecem os direitos da propriedade intelectual.

Os problemas ocorrem não no início das atividades deste empresário, onde tudo é incipiente. Eles aparecem quando o sonho vira realidade, quando uma simples

motivação se torna uma história de sucesso, despertando interesses alheios, nem sempre honestos ou justos.

Diante de uma situação qualquer que queira proteger (concorrência desleal de terceiros, imitações, reproduções, aproveitamento parasitário, danos à reputação, etc.) ou expandir seus negócios (contratos, franquias, licenciamentos, cessão, etc.) e após tanto investimento, história, tempo, forças, o empresário que conta com uma marca fraca e irregistrável para distinguir seu negócio, e nem sabia disso, se encontra desprotegido ao pensar: “Eu não tenho aquilo que eu pensava que tinha e qualquer um pode ter a qualquer momento o mesmo que eu, o que me levaria à ruína.”

Desolado, este empreendedor ou talvez seus descendentes, irão levar à questão aos advogados, ao órgão competente registrador e à justiça.

É neste ponto que se faz imprescindível o estudo da significação secundária da marca (ou “secondary meaning”, como é notoriamente conhecido) para proteção de um dos instrumentos do empreendedorismo nacional, que é a proteção dos sinais distintivos e o uso sem embaraços no mercado, pois, hoje em nossa realidade nacional, este empresário terá como consequência: desconhecimento desta proteção pela maioria dos advogados e juízes e o órgão registrador (INPI) não terá competência para resolver a situação.

O secondary meaning é o fenômeno pelo qual um sinal distintivo, inicialmente desprovido de caráter distintivo, alcança essa capacidade de distinguir produtos ou serviços de outrem pelo uso contínuo em um mercado e investimento na promoção da marca como identificador de produtos ou serviços. Atende assim o requisito básico e exigível para a proteção de marcas, que é capacidade distintiva.

O secondary meaning aparece no cenário nacional como uma importante ferramenta para que sinais identificadores de produtos e serviços se tornem de fato marcas com a merecida proteção. Esta matéria é muito controversa, porém, sua aplicação encontra largo respaldo no Direito Comparado.

Na maioria dos casos judiciais estudados no Brasil envolvendo marcas inicialmente desprovidas de caráter distintivo, as decisões não conferiram a exclusividade da marca ao titular, mesmo que notória, ou seja, mesmo que uma grande parcela do público-consumidor a associe diretamente aos produtos/serviços oferecidos (à exceção da marca “Polvilho Antisséptico” que será visto neste estudo).

Uma marca não é simplesmente um símbolo ou palavra que pode ser a qualquer momento trocado, como muitos pensam. Ela ultrapassa seus limites de “palavra ou símbolo” ao alcançar a mente do público, ao associar a uma idéia, uma qualidade, uma fonte,

(embora anônima, como será visto no decorrer do trabalho), um ideal, um tipo de tratamento, uma afinidade própria e um elo direto com o consumidor, passando a ser uma relação consumidor-marca, marca-consumidor.

Enfim, as marcas podem ser consideradas como os bens mais preciosos do negócio. Para que estas tenham alcançado uma posição de respeito no mercado, terá sido necessária muita dedicação nos digamos “bastidores”, que deve ser merecidamente protegida, tal qual como garante a nossa carta magna.

Independentemente de terem nascido fracas, as marcas podem se tornar fortes. Há quem acredita que as marcas podem emancipar-se, desprendendo-se de suas funções primárias para, como estrelas, brilharem sozinhas.

O secondary meaning foi escolhido para estudo tendo em vista diversas decisões judiciais no Brasil onde sua aplicabilidade não foi reconhecida e, quando isto ocorreu, pareceu de forma bastante evasiva e confusa, sem fundamentação e/ou provas que bastassem ou sequer concedendo exclusividade ao sinal utilizado como marca, apesar de ser utilizado sem problemas largamente nos EUA e na Europa, que o aplicam não somente pela via judicial, mas também pela administrativa, ou seja, pelo próprio órgão registrador de marcas.

Este trabalho visa esclarecer os conceitos, elementos, parâmetros e limites que norteiam o secondary meaning de forma a entendê-lo adequadamente e vislumbrar as possibilidades de utilização no território brasileiro, mesmo que seja apenas através das Cortes brasileiras.

Para estudar o instituto do “secondary meaning” e alcançar os objetivos propostos por essa dissertação, o trabalho foi formatado em quatro capítulos distintos, mas com íntima relação entre eles.

No primeiro capítulo, serão expostas noções preliminares de marcas e funções marcárias a fim de criar uma base sólida para a análise específica do tema tratado. Serão apresentados conceitos fundamentais ao direito marcário, bem como suas funções primárias, consideradas determinantes para a aplicação do secondary meaning e apresentadas noções introdutórias sobre o secondary meaning, com uma breve análise de sua evolução histórica e seu devido enquadramento no ordenamento jurídico, através dos acordos internacionais.

No início deste primeiro capítulo, a autora pretende explicar o secondary meaning através da essência marcária, bem como suas funções primárias, uma vez que não há como discorrer sobre um conceito dissociando-o de sua natureza.

Neste capítulo, será interessante a visita às primeiras civilizações que utilizaram uma marca com o fim único de identificar sua fonte, remetendo-nos à alusão das funções marcárias, determinantes e fundamentais para aplicação do secondary meaning.

Adiante, a fim de esclarecer o tema, a autora discorrerá sobre as origens do secondary meaning no direito estrangeiro e sua aplicação, que antes eram tratadas em ações semelhantes às de concorrência desleal, como é o caso dos EUA e Reino Unido.

Ainda neste capítulo, será dado o enquadramento legal do secondary meaning segundo a Convenção da União de Paris (CUP); Primeira Diretiva 89/104 e a sua previsão na Marca Comunitária; e, por fim, sua previsão no acordo TRIPs.

O segundo capítulo terá como foco a compreensão do requisito “distintividade”, tanto a distintividade intrínseca quanto a adquirida. Serão abordados, assim, os requisitos de distintividade a luz do direito comparado.

Tornar-se-á relevante o estudo de noções de semiologia a fim de elucidar as propostas apresentadas ao direito marcário sob a ótica do estudo dos sinais e seus sistemas com o propósito de demonstrar que o estudo do secondary meaning ultrapassa conceitos pré-determinados sob a perspectiva econômica, uma vez que ocorre segundo uma “elegibilidade” de um signo pelo público para designar uma determinada coisa.

Também serão trazidos diversos conceitos de distintividade, desde o mais atual ao mais antigo (em ordem cronológica) para compreensão da evolução deste requisito através do tempo.

Ao abordar o requisito da distintividade como elemento de apreciação do secondary meaning, adentrar-se-á no conceito das categorias de marcas para verificação de viabilidade da aplicação do instituto do secondary meaning.

Neste momento, importantes serão as definições apresentadas aos sinais que devem ou não ser considerados passíveis de secondary meaning, bem como a construção e análise de conceitos para as diversas categorias de marcas que elucidam discussões, tais como: marcas evocativas x marcas descritivas; marcas geográficas x indicações geográficas; marcas comuns x marcas usuais; *trade dress*, marcas tridimensionais, entre outras.

No terceiro capítulo, será abordado o fenômeno da mutação da marca, ou seja, quando esta, considerada fraca, alcança o status de marca forte e passível de registro, para isso, será necessário discorrer a respeito da força da marca.

Neste capítulo, será construído um quadro demonstrativo da força marcária, bem como as teses em que pesam os argumentos de uma marca forte ou fraca.

Para uma maior explicitação do fenômeno da mutação das marcas, bem como seu fortalecimento, serão apresentados gráficos e ilustrações.

Serão, ainda, abordadas as situações necessárias para aplicação do secondary meaning; a necessidade de preencher requisitos prévios, indagações que devem ser formuladas e possibilidades de provas segundo o direito comparado.

Na segunda parte deste capítulo, a autora procurará trazer o instituto objeto de estudo para a realidade prática, ou seja, serão apresentadas indagações prévias para constatação de condições de aplicação do secondary meaning, tal como a verificação de sua viabilidade através das definições das diversas categorias de marcas. Também discorrerá sobre possibilidades de provas utilizadas para comprovação do secondary meaning, que foram obtidas em grande parte pelas decisões de estrangeiros, tais como os norte-americanos e os europeus.

Neste capítulo, será apresentado um quadro compreensível das diversas comprovações e possibilidades de aplicação do secondary meaning à luz do direito comparado. A finalidade é o fornecimento de ferramentas para aplicação deste de forma coerente e farta em nossos tribunais.

Ainda neste capítulo, serão apresentadas pesquisas no banco de dados de marcas europeu acerca da concessão de secondary meaning diretamente pelo órgão registrador a fim de ilustrar a aplicação farta nestes países. Serão, também, trazidos acórdãos relevantes de “*leading cases*” que contribuíram consideravelmente para a construção de conceitos e requisitos de aplicabilidade do secondary meaning, bem como possibilidade de provas para o reconhecimento do direito marcário.

Serão também trazidos exemplos de casos onde o secondary meaning não pode ser comprovado e, portanto, foi substituído por uma outra forma de proteção conhecida por New York Rule, que significa em poucas palavras a garantia da proteção da expressão mediante concorrência desleal sem conceder exclusividade ao sinal.

Por fim, o quarto capítulo será dedicado ao Brasil, onde será analisada a proibição do registro marcário de certos signos através da Lei 9279/96 e a CUP, bem como a possibilidade de ser alegado o secondary meaning para proteção de sinais considerados “fracos” como visto nos capítulos anteriores.

Serão traçados quadros comparativos entre os conceitos presentes na LPI, na CUP e na doutrina norte americana que será utilizada como parâmetro do segundo capítulo.

Serão apresentadas a posição e interpretação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial brasileiro (I.N.P.I.) e das teses contrárias à aplicação do *secondary meaning* no Brasil, assim como será discutida a questão em torno da aplicação direta do artigo 6, *quinquies*, *c.1* da C.U.P., com apresentação de decisões dos tribunais brasileiros.

A competência do INPI também será objeto de estudo neste capítulo bem como as controvérsias apresentadas através dos resultados obtidos mediante pesquisas recentes no banco de dados do Tribunal Regional Federal da Segunda Região (TRF2), por ter competência para julgar os casos onde o INPI é parte.

A fim de melhor elucidar o objetivo do presente trabalho, serão analisadas as controvérsias, os resultados obtidos de pesquisa em decisões judiciais nacionais envolvendo casos de marcas que poderiam alegar *secondary meaning* para sua proteção, a possibilidade de aplicação direta do *secondary meaning* mediante a CUP, para então oferecer propostas através de um simples teste que será construído com base em todo o estudo apresentado até então.

Para tanto, serão analisados relevantes casos em que o *secondary meaning* foi abordado pelos tribunais brasileiros. Nessa abordagem, será verificado se as decisões são suficientes para estabelecer parâmetros de incidência do *secondary meaning*.

A finalidade deste capítulo será analisar as decisões existentes no Brasil, com destaque para a decisão do caso envolvendo a marca “Polvilho Antisséptico”, que reconheceu a aplicação direta da CUP em nosso ordenamento jurídico.

Deve-se indagar se os tribunais brasileiros terão a capacidade de aplicar as regras e fazer valer o *secondary meaning* no território brasileiro. Essa pergunta é de extrema importância face às limitações legais impostas ao INPI para interpretações e incidências do *secondary meaning*.

Não obstante a riqueza do tema e propostas, não constitui objetivo desse trabalho a confecção de todas as delimitações de parâmetros específicos de aplicabilidade para o *secondary meaning* no Brasil.

Mesmo que tais finalidades sejam alcançadas em parte, este trabalho terá atingido a sua função de levantar uma discussão para que se torne viva no estudo da Propriedade Intelectual como um todo assim como seja ressaltar a viabilidade protecional marcária de sinais considerados “irregistráveis”.

Ainda que nem todos os objetivos desta pesquisa possam ser alcançados, terá este estudo serventia como fonte de informações aos diversos aplicadores e estudantes do direito, uma vez que o tema do “*secondary meaning*” é tratado em diversos textos isolados

“espalhados” principalmente em doutrina estrangeira em línguas diversas (francês, italiano, espanhol, inglês, alemão) a que muitos podem não ter acesso.

PROBLEMA DE PESQUISA

O tema proposto induz a uma reflexão acerca de um dos requisitos de registrabilidade e proteção das marcas no território brasileiro, que é a distintividade de sinais ou marcas de produtos e serviços em um mercado.

O problema de pesquisa foi escolhido diante de diversas situações cotidianas na prática da advocacia onde empresários foram surpreendidos com a não proteção de suas marcas mesmo que estas já tivessem alcançado uma posição de destaque no mercado após longo tempo de uso e vultosos investimentos empregados.

Foram situações onde a letra da lei da propriedade industrial (Lei 9279-LPI) que dispõe acerca das proibições de registro marcário foi analisada fria e literalmente (como ainda vem sendo) tanto pelo órgão registrador brasileiro - INPI, quanto por advogados, juízes e desembargadores, que talvez desconheçam a possibilidade de proteção das marcas ditas irregistráveis pela aplicação do instituto do secondary meaning, também conhecido como distintividade adquirida (“*acquired distinctiveness*”).

Diante da possibilidade de aquisição de distintividade tardia ou posterior, constitui problema central da dissertação a verificação da viabilidade de aplicação do secondary meaning de marcas consideradas “fracas”.

Para isto, caberão reflexões no que concerne à definição das marcas fracas e fortes, o que é o secondary meaning e as diversas situações onde sua aplicação pode ser viável ou não, de acordo com o estudo do direito comparado (EUA e Europa), bem como os requisitos e provas que podem ser cabíveis para sua aplicação.

CAPÍTULO I

SECONDARY MEANING: CONCEITOS, DEFINIÇÕES, ORIGENS, FUNÇÕES, EVOLUÇÃO HISTÓRICA E ENQUADRAMENTO LEGAL

1- SECONDARY MEANING

O instituto do “*secondary meaning*” pode ser definido como um fenômeno pelo qual uma marca, inicialmente desprovida de caráter distintivo, consegue alcançar a o status de sinal registrável mediante o reconhecimento do público que, através de um processo cognitivo/ psicológico, passa a visualizar tal sinal como identificador de um determinado produto e/ou serviço bem como da respectiva, específica e única fonte, mesmo que anônima¹.

O elemento principal do *secondary meaning* é a associação na mente dos consumidores entre uma determinada marca e um produto ou serviço específico ou uma fonte destes que tenha já conquistado sua confiança.

Como bem observa McCarthy², a palavra “associação” aparece na maioria das observações judiciais envolvendo “*secondary meaning*”, denotando a força do aspecto psicológico dos sinais obtidos por esse instituto.

No caso norte-americano Carter Wallace, Inc. v. Procter & Gamble³, o tribunal declarou que o reconhecimento do público por determinados produtos marcados com o mesmo signo eram oriundos ou associados a uma mesma fonte.

Nesta mesma decisão, o tribunal chegou a declarar que “*secondary meaning*” pode ser definido por “associação”, nada mais.

Podemos ter como exemplo a palavra “BEST” para distinguir leite. Esta palavra, na língua inglesa é de notório conhecimento e domínio comum, porém, quando utilizada para distinguir leite, tem o sentido conotativo de adjetivo (elogio) para os consumidores, que remete à idéia da qualidade do produto.

Entretanto, após intensa publicidade e vendas durante um bom período de tempo, a palavra pode investir-se de um novo significado na mente de uma parcela significativa de consumidores, que não verão a palavra “Best” no seu sentido primário de ‘qualidade do produto’. O sinal será interpretado sob um novo sentido, ou seja sob o

¹ A menção à fonte “anônima e única” é primeiramente tratada em McCarthy, vol I, p., 3-17.

² McCarthy, vol 2, p. 15-8

³ Carter Wallace, Inc. v. Procter & Gamble Co., 434 F 2d. 794, 167 USPQ 713 (9th Cir. 1970) (“*Mental recognition*” that products marked with the same symbol emanate from or are associated with the same source).

significado secundário que os fará enxergar tal palavra como um sinal com capacidade para distinguir produtos em uma determinada atividade.

Quando um consumidor médio vir um rótulo de um leite com a palavra BEST estampada, este conseguirá identificar aquele produto específico e assumir que aquele rótulo vem da mesma fonte e possui mesma qualidade que qualquer outro leite que carregue no sinal a palavra “BEST”.

O fenômeno de obtenção de distintividade para a identificação de sinais em um mercado, por meio da obtenção de um significado diferente daquele primário é classificado como *secondary meaning*.

Entretanto, é importante ressaltar que o sentido primário da palavra permanece livre para todos os outros vendedores usarem licitamente em seu sentido descritivo. Este direito de usar licitamente uma palavra que alcançou o status de marca através do *secondary meaning*, em seu sentido primário é conhecido por “*fair use*”.

Uma das mais precisas definições sobre *secondary meaning* foi pronunciada pelo Tribunal Superior da Carolina do Norte, EUA, no caso *Charcoal Steak House, Inc. c. Stanley*⁴, ressaltando que a regra geral é que o *secondary meaning* existe quando adicionalmente ao sentido literal da palavra, ou a um significado encontrado em dicionário, palavras conotam ao público que um produto é oriundo de uma fonte específica (“*unique source*”).

Importante destacar que a associação psicológica entre a marca e uma específica fonte não significa que o consumidor sabe qual é a identidade desta fonte ou o nome do negócio, produtor ou vendedor. Na verdade, poucos consumidores sabem ou se importam com a identidade da sociedade empresária ou corporação que está por trás do produto. Por esta razão, a expressão “fonte específica” deve ser interpretado como uma “fonte específica, porém anônima”.

Neste sentido, será muito utilizada a expressão “fonte anônima” no decorrer desta dissertação.

Cabe observar que a referência à fonte anônima foi objeto de uma emenda a Lanham Act em 1984, passando a constar na lei.⁵

⁴ *Charcoal Steak House, Inc. c. Stanley*, 263 NC 199, 139 SE 2d 185, 144 USPQ 241 (1964).

⁵“ **Trademark Act of 1946 ("Lanham Act") as Amended PUBLIC LAW 79-489, CHAPTER 540, APPROVED JULY 5, 1946; 60 STAT. 427 § 45 (15 U.S.C. §1127). CONSTRUCTION AND DEFINITIONS Trademark. The term "trademark" includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof—(1) used by a person, or (2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this Act, to identify and distinguish his or her goods, including a unique product,**

Tomando como parâmetro básico de uma marca a função de identificar a fonte ou origem, voltamos à questão, mesmo que sob a égide do *secondary meaning*, aos pilares do direito marcário que são as funções da marca.

As funções de uma marca serão abordadas com mais detalhes no decorrer da presente dissertação e principalmente sob uma perspectiva histórica.

Assim, após vasto estudo na matéria do *secondary meaning*, foi percebido que as decisões e regras tiveram como fundamento principal a função de identificar a fonte, tanto na doutrina internacional quanto nas decisões judiciais.

Quando se desconecta um pouco de todo o debate acerca do tema específico em questão, bem como de todos os institutos que o norteiam e que esbarram em outros institutos, como é o caso das marcas descritivas x marcas evocativas, marcas geográficas x indicações geográficas, conceitos e etc., e nos perguntamos o que de fato é uma marca, não temos como deixar de nos remeter às raízes de todo o sistema, porque foram criadas as marcas e, mesmo diante de um quadro de constante evolução, como saber o que pode ou não ser protegido como marca, mesmo mediante o *secondary meaning*.

Por este motivo, acrescenta-se ao trabalho um breve relato da origem e função das marcas, para então, novamente adentrar ao tema de estudo em questão.

1.1- BREVE RELATO DA ORIGEM DAS MARCAS E SUA FUNÇÃO

A atividade empresarial remete a uma idéia de embates e conquistas, visto que a essência do sistema competitivo é a lucratividade e a aquisição de clientes. Para essa batalha, o empresário precisa de “armas” ou “ferramentas” que os defenda contra possíveis ataques ao livre exercício de sua atividade e reforce as possibilidades empresariais de ampliação de suas atividades, que o conceda crédito nas relações negociais.

from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown. Service mark. The term "service mark" means any word, name, symbol, or device, or any combination thereof-- (1) used by a person, or (2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this Act, to identify and distinguish the services of one person, including a unique service, from the services of others and to indicate the source of the services, even if that source is unknown. Titles, character names, and other distinctive features of radio or television programs may be registered as service marks notwithstanding that they, or the programs, may advertise the goods of the sponsor."

<http://www.law.uconn.edu/homes/swilf/ip/statutes/lanham45.htm>

Dentre as ditas “ferramentas”, encontram-se as normas que regulam os direitos da Propriedade Industrial, que protegem o exercício da atividade empresarial resultante da exploração de bens intangíveis.

Para a realização da atividade empresarial, por sua vez, é necessária a captação de clientela que somente será obtida após o reconhecimento do produto ou serviço oferecido pelo empresário. Este reconhecimento, porém, só será possível mediante sinais capazes de identificar, individualizar e destacar os produtos e/ou serviços em relação aos demais.

Esses sinais distintivos são utilizados na vida econômica e social, para a individualização do empresário ou de seu negócio, assim como dos produtos ou serviços que ele fornece, com o objetivo de destaca-lo e ter a atenção do público para o consumo.

A concorrência coloca em face da mesma clientela produtos ou serviços produzidos ou fabricados por múltiplos empresários. Quando um empresário surge, deve imediatamente adotar um sinal que lhe permitirá apresentar-se, afirmar-se no mercado e conquistar clientela.

Os sinais distintivos são, portanto, essenciais à prática de atividade empresarial no que tange principalmente à sobrevivência na luta concorrencial. Nesse ponto, cabe citar os ensinamentos do ilustre doutrinador João da Gama Cerqueira⁶:

“No campo da concorrência industrial ou comercial, o fabricante que consegue impor os produtos de sua indústria à preferência dos consumidores e o comerciante que logra acreditar as suas mercadorias e firmar a boa reputação e seriedade de seu estabelecimento têm o máximo interesse em individualizar e distinguir os artigos que produz ou vende, a fim de que se não confundam com outros similares. Daí o uso e a utilidade das marcas industriais, cuja importância cresce cada vez mais o seu emprego pelos industriais e comerciantes, que não lhes desconhecem o valor e as vantagens que oferecem.

Em relação aos consumidores e ao público em geral, também desempenham as marcas importante papel, permitindo a identificação do produto, servindo de atestado da fabricação ou da escolha e seleção dos artigos postos no comércio e impedindo que comerciante desonestos façam passar uns artigos por outros, iludindo a boa fé dos consumidores.”

As marcas tiveram sua origem em tempos remotos. Cabe citar passagem do romance ficício baseado em dados reais “Astecas” de Gary Jennings, autor que dedicou 12 anos de sua vida, morando no México e pesquisando a fundo a última grande civilização centro-americana.

⁶ Gama Cerqueira, João da- Tratado da Propriedade Industrial, volume 2, 2ª edição Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1982,, pág. 755

Em tal romance, algumas peças de arte, bem como painéis pintados em paredes e muros eram identificados por um sinal característico de um determinado artista da civilização asteca: a figura de sua mão espalmada em sangue.

Gama Cerqueira em seu Tratado⁷ discorre sobre a origem das marcas desde a Idade Média, considerando juntamente com a opinião de outros autores, ser a época em que se originou o uso das marcas para identificar produtos e sinais de seus concorrentes.

Contestando essa opinião, segundo autor citado em sua obra, Alexandre Braun, a história mostra que, em todas as épocas, os produtores, fabricantes e comerciantes tiveram a idéia de apor aos produtos de sua indústria e comércio sinais que identificassem sua origem.

Cabe citar que em pesquisas realizadas nos objetos descobertos da Roma e Grécia antigas, foram encontrados nomes ou emblemas de seus fabricantes, principalmente nos objetos de cerâmica e obras de arte.

Muito interessante é o estudo das pinturas desde o homem das cavernas onde há relatos de uma técnica de obtenção de um pó colorido onde eles assopravam através de um canudo em cima da mão pousada sobre uma pintura, onde a silhueta da mão ficava desenhada como uma assinatura. Vide foto⁸.



Para Gama Cerqueira, entretanto, o uso entre os povos da antiguidade clássica de assinarem os artistas e artífices as obras que lhes saíam das mãos, como também a prática de se marcarem as reses dos rebanhos reflete

“apenas a tendência natural do homem de impor às suas criações o cunho de sua personalidade ou de marcar os objetos de sua propriedade, costume mesmo que se encontra mesmo entre povos primitivos.” Para ele, porém, *“não se pode emprestar a esses costumes o mesmo caráter econômico de que se reveste, na época contemporânea, o uso das marcas industriais.”*

Já na Idade Média, as marcas eram obrigatórias, determinantes para identificar produtos de outras corporações de ofício concorrentes. Os sinais específicos em produtos eram assim indicadores de origem, não pelo fabricante, servia para atestar a

⁷Cerqueira, op. cit., 755

⁸ www.cyberartes.com.br

conformidade dos produtos com os tipos de regulamentos e não para distingui-los em relação à sua procedência.

Acontece que, mesmo havendo as marcas ditas “obrigatórias” oficiais, afirmam diversos autores fundamentados por vasta documentação da época que havia a coexistência lícita entre estas e as marcas particulares, principalmente na França, Bélgica, Alemanha e Itália.

Cabe citar um antigo documento descoberto na Europa sobre marcas de fábrica, a Carta Real que em 1386 dirigiu D. Pedro IV, rei de Aragón, de Valencia, de Mallorca, de Cerdenã y Córcega, Conde de Barcelona, de Rosellon y de la Cerdaña, ordenando que os tecelões apusessem a marca desta cidade em certas peças de tecidos, a fim de se evitarem fraudes e enganos.

A marca emblemática aparece também nessa época, como pode ser observado na ordenação dos peraynes de Torroella de Montgrí, aprovada por D. Pedro IV de Aragão, em 1373, confirmada em 1413 por D. Fernando I e completada por seu filho Afonso, Duque de Gerona e Conde de Cervera, onde dizia que os tecelões deviam tecer nas extremidades das peças de fazenda, como marca local, o emblema de uma torre, expressão da cidade de Torroella, de onde provinham os tecidos.

Esses dois documentos, portanto, expostos no Tratado de Gama Cerqueira⁹ no capítulo referente a marcas, assemelham-se bastante ao instituto das indicações geográficas, uma vez que deveriam ter qualidades essenciais dos lugares onde eram fabricados, cabendo a indagação de tal posicionamento. O estudo, porém, mostrará a complexidade do tema central que muitas vezes interfere nos variados institutos proteccionais.

Após os documentos citados, há, ainda, ordenações datadas de 1445 determinando aos fabricantes de mantas, obrigatoriamente, que cada um marque suas obras com uma marca ou sinal próprio, daí o aparecimento das marcas individuais.

A regulamentação do uso das marcas, sem que haja o caráter obrigatório que predominava na Idade Média decorre da evolução do sistema capitalista, tendo conexão direta com a Revolução Industrial, como exemplo, foi promulgada na França em 1803 uma lei organizando o registro das marcas e atribuindo aos contrafatores as penalidades do crime de falsificação de documentos privados, ressaltando o direito às perdas e danos.

Esta lei deu início a diversas outras leis que se seguiram tanto na França, quanto nos demais países europeus, servindo de base para as leis brasileiras de 1887 e 1904.

⁹Cerqueira, op. cit., 755.

A função das marcas, em suma, começou a ser exercida como uma forma de diferenciação entre produtos semelhantes e afins, de origem diversa ou não. Note-se que desde os primórdios da criação do direito marcário bem como a análise de sua função, o princípio da especialidade está intrínseco.

Melhor expondo a questão, a função da marca era a de garantir ao seu titular que o investimento empreendido para a diferenciação de seu produto lhe renderia no mínimo, fidelidade de seus clientes, ou seja, a marca teria a função de orientação quanto a um determinado produto (ou serviço) sobre sua origem, que seria a pessoa física ou jurídica que o produziu, bem como a reputação deste produto perante o consumidor.

Note que quando é dito origem, não se verifica a conexão com o lugar específico onde foi fabricado o produto (cidade, Estado ou país), e sim, com a procedência deste em relação à determinada pessoa física ou jurídica que o produziu e já supostamente ganhou determinada reputação mediante o reconhecimento do produto através de sua forma de diferenciação, ou seja, sua marca.

Dentre outras funções da marca, vale destacar observação de Carvalho de Mendonça¹⁰:

“assumem valiosa função econômica, garantindo o trabalho e o esforço humano, representando fator de tráfego e tornando-se elemento de êxito e de segurança às transações”. E acrescenta: “amparando as marcas com medidas excepcionais a lei não visa proteger a simples combinação de emblemas ou de palavras, mas proteger o direito, resultado do trabalho, da capacidade, da inteligência e da probidade do industrial ou do comerciante.”

Ao lado dessas funções, entretanto, já dizia Gama Cerqueira que ela desempenhava ainda outra função, de natureza indireta, em relação ao consumidor, constituindo para este garantia da legitimidade e da origem do artigo que adquire.

Dizia este jurista que

“esta, porém, não é a função essencial das marcas, mas função secundária, porque o fim imediato, tanto da marca como da proteção que as leis lhe asseguram, é resguardar os direitos e interesses econômicos de seu titular. Muitas vezes, entretanto, sobrepõe-se essa função mediata e secundária da marca à função primordial que assinalamos, colocando-se o interesse do público acima dos interesses do comerciante ou industrial (...)”

¹⁰ MENDONÇA, Carvalho de- “Tratado de direito comercial”, vol. V, parte I, nº 224

1.2 – FUNÇÕES DA MARCA COMO FATOR DETERMINANTE PARA APLICAÇÃO DO SECONDARY MEANING

A fim de melhor elucidar a questão da proteção de um signo como marca e tendo em vista que a maioria das decisões bem como entendimento da doutrina a respeito de *secondary meaning* remete à função de identificar a origem, se fez necessário discorrer mais detalhadamente sobre as funções da marca.

Segundo entendimentos de diversos autores, dentre eles, Nóvoa¹¹ e McCarthy¹², são quatro as principais funções de uma marca:

1.2.1 A função indicadora da procedência empresarial:

Assim explica Nóvoa:

*“al contemplar una marca puesta en relación con un producto o servicio, el consumidor piensa lógicamente que el producto o servicio procede de una determinada empresa: de aquella empresa de la que proceden todos los productos o servicios de la misma clase que están dotados con la misma marca.”*¹³

Isto significa que a marca desempenharia um papel informativo, atestando que todos os produtos ou serviços que tenham aquela marca sejam provenientes de uma mesma fonte ou origem. A marca seria uma garantia aos consumidores que tais produtos são fabricados e/ou comercializados sempre por um determinado empresário.

Este conceito funcional de origem/fonte está sempre em evolução. Nóvoa entende que há algum tempo atrás, os consumidores atribuíam uma grande importância ao fato de conhecer efetivamente a procedência empresarial do produto (tanto que para eles eram vitais a identidade do fabricante bem como sua localização). Entretanto, diante de situações onde muitas vezes a identidade do fabricante era desconhecida, este conceito de fonte foi alterado para “uma específica fonte, mesmo que anônima”.

Breier y Kreiger¹⁴ entendem que desconhecido não é sinônimo de indiferente, o consumidor pode desconhecer o nome do empresário que utiliza a marca, porém, confia que, seja quem for, será sempre o mesmo.

¹¹ Nóvoa, Carlos Fenandez – “Tratado sobre Derecho de marcas”, 2ª Ed. , Madrid, 2004, p. 205.

¹² McCarthy, vol I, Chapter 3, p. 3-1 (difere de Nóvoa por entender como função a de identidade, e não menciona a função condensadora de eventual goodwill ou reputação).

¹³ Nóvoa, op. cit, p. 70.

¹⁴ Breier y Krieger (GRU Int. 1976m p. 126), « *el consumidor no permanece indiferente ante el hecho de que los productos procedan de una empresa seria o de una empresa dudosa reputación.*” Apud Nóvoa, p. 205

Esta função de indicação da origem empresarial foi reconhecida pelo Tribunal Europeu, tribunal competente para decidir as questões da União Européia, como a função essencial da marca, reconhecendo expressamente no caso Hoffmann-La Roche/Centrafarm”, de 23 de maio de 1978:

“(...) es preciso tener en cuenta que la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o usuario final la identidad del origen del producto marcado, permitiéndole distinguir sin confusión posible este product de los productos que tienen outra procedência.

(...) que esta garantía de procedência implica que le consumidor o el usuario final pueda tener certeza de que un producto marcado que le es ofertado, no há sido objeto, em una fase anterior de la comercialización, de una intervención realizada por un tercero sin autorización del titular de la marca que atente contra el producto en su estado originário.

(...) que el derecho que se reconoce al titular de oponerse a cualquier utilización de la marca que sea susceptible de falsear la garantía de procedência aí entendida, forma parte del objeto específico del derecho sobre la marca.”

Numa outra corrente, Beebe¹⁵ defende que marcas não mais significam origem de produtos e serviços. A marca moderna não tem mais a função de identificar a real origem dos produtos, e sim, funciona como uma forma de obscurecer, esconder tal origem sob um mito de uma fonte anônima.

Este se posiciona no sentido de que:

“The modern trademark facilitates the fetishism of commodities by suggesting that brands, rather than actual human beings, produce commodities. In other words, the modern trademark encourages the belief that both the tangible and intangible things that we consume all come from one “anonymous” source or another.”

1.2..2- A função indicadora de qualidade

De acordo com esta função, a marca é um signo que proporciona ao consumidor informação acerca de uma qualidade relativamente constante de um produto.

Esta qualidade, todavia, pode ser tanto alta quanto baixa, não importa, o consumidor se limitará a pensar que um produto de marca igual, é superior ou inferior a outro produto de marca do mesmo gênero.

De acordo com declaração de um tribunal norte americano¹⁶:

“ One of the most valuable and important protections afforded by the Lanham Act is the right to control the quality of the goods manufactured and sold under the holder’s trademark...For this purpose the actual quality of the goods is irrelevant: it is the control of quality that a trademark holder is entitled to maintain.”

¹⁵ Beebe, Barton – The Semiotic account of trademark doctrine, p 52

¹⁶ Second Circuito f Appeals: El Greco Leather Products Co. v. Shoe World, Inc., 806 F 2d 392, 1 USPQ 2d 1016, 1017 (2d Cir. 1986), cert. denied, 484 US 817, 98 L Ed. 2d. 34, 108 S Ct. 71 (1987) , on remand, 726 F. Supp. 25, 14 USPQ 2d 1534 (EDNY 1989).

Segundo indagação levantada por Nóvoa¹⁷: *“hay que preguntarse si en la esfera jurídica es o no relevante la función indicadora de la calidad que la marca cumple en el plano sócio-económico.”*

Conforme sustenta este autor, a função indicadora de qualidade de uma marca é juridicamente relevante, pois, conforme fundamenta, mesmo em casos que primeiramente o titular da marca não a tenha utilizado com o fim de indicar qualidade, ele não terá como apoiar-se juridicamente para resguardar a sua marca se não adotar medidas de controle de qualidade.

Nos exemplos por este utilizados, foram descritas duas hipóteses: uma em que o próprio titular usa a marca para diferenciar produtos e/ou serviços; outra em que o licencia a marca para um terceiro. No primeiro caso, o próprio titular conservará ou superará a qualidade e na segunda hipótese, deverá haver um controle de qualidade dos produtos e/ou serviços como obrigação no contrato de licenciamento. Este controle por parte do licenciante constitui justamente uma medida jurídica com o fim de garantir a subsistência da função indicadora de qualidade.

Esta teoria da função indicadora de qualidade para a marca é defendida por diversos autores¹⁸ e adotada por diversos tribunais¹⁹, como dispõe o advogado geral Jacobs no caso “Hag II²⁰”:

“...las marcas premian al fabricante que, sin cejar, produce artículos de alta calidad, los cuales, por lo tanto, estimulan el progreso económico. Sin la protección de la marca los fabricantes tendrían muy poco incentivo para elaborar nuevos productos o mantener la calidad de los ya existentes. Con las marcas puede lograrse dicho efecto dado que las mismas actúan como una garantía, a favor del consumidor, de que todas las mercancías designadas con una marca concreta se han producido por, o bajo el control del mismo fabricante y, por lo tanto, tendrán probablemente una calidad similar. Por supuesto, la garantía de calidad que ofrece una marca no es absoluta, ya que el fabricante queda en libertad de variar la calidad; sin embargo, esto lo hará por su propia cuenta y él mismo-y no sus competidores-sufrirá las consecuencias si permite una disminución de la calidad. Por consiguiente, a pesar de que la marca no proporciona ningún tipo de garantía legal de calidad-cuya existencia puede haber llevado a algunos a subestimar la importancia de las marcas-en términos económicos ofrece tal garantía que cotidianamente el consumidor toma en consideración.”

Segundo McCarthy²¹, esta função de qualidade se desenvolveu em 1930 com base no conceito de que a teoria da função indicadora de origem/fonte teria se expandido

¹⁷ Nóvoa, op. cit., p. 73

¹⁸ Neste sentido, Thomas McCarhy, op. cit., vol 1, p-3-18

¹⁹ “Hag II e Ideal Standard”- Sentencia de 17 de octubre de 1990 (asunto C-10/89)- tribunal de las Comunidades Europeas,

²⁰ Ibidem

²¹ McCarhty, op. cit., vol I, p. 3-18.

e que uma marca não necessariamente indicaria apenas o fabricante ou a fonte comercial, mas também serviria para indicar um nível consistente de qualidade.

Entretanto, conforme posicionamento deste autor, a função de qualidade não substituiria a função de origem, e sim, conviveria lado a lado com esta.

Alguns²² preferem sustentar que a função indicadora de origem cresceu a ponto de abranger não apenas a fonte fabricante, mas também a fonte de requisitos de qualidade dos produtos identificados pela marca.

Neste sentido, a decisão referente a *Thomas Pride Mills, Inc. v. Monsanto Co.*²³ assim declara: “(A) *Mark primarily functions to indicate a single quality control source of the goods or services.*”

McCarthy²⁴ complementa:

“Under both the source and quality rationales, unity of source of manufacture or control appears essential. Under the source policy, a trademark indicates a single, albeit anonymous source and under the quality policy, a licensed mark indicates a unified source of quality control.”

Sendo ou não uma extensão da função de origem, fato é que a função de qualidade existe e é importante para determinação da proteção marcária.

A função de qualidade pode ser inclusive classificada como uma função econômica da marca²⁵. De acordo com esta teoria econômica, uma marca é meramente um símbolo que permite a um consumidor identificar produtos e serviços que foram satisfatórios no passado ou rejeitar produtos e serviços que não foram satisfatórios.

1.2.3- A função condensadora de eventual *goodwill* ou reputação

Esta função denominada por “*la función condensadora del eventual goodwill o reputación*” é defendida por Nóvoa²⁶.

McCarthy²⁷ a coloca intrinsecamente na função de qualidade ao incluir a seguinte declaração no item referente a esta:

*“An important ingredient of the Premium brand inheres in the consumer’s belief, measured by past satisfaction and the **market reputation** established by Borden for*

²² Neste sentido *Abcor Dev. Corp.*, 588 F 2d 811, 200 USPQ 215 (CCPA 1978); veja 2 LADAS, *Patents Trademarks & Related Rights*, 620 (1975).

²³ *Thomas Pride Mills, Inc. v. Monsanto Co.*, 155 USPQ 205 (ND Ga. 1967).

²⁴ McCarthy, op. cit., vol I, . 3-19.

²⁵ Neste sentido, McCarthy, p, 2-3 e Landes & Posner, “The economics of Trademark Law”, 78 *Trademark Resp* 267, 1988.

²⁶ Nóvoa, op. cit., p 76.

²⁷ McCarthy, op. cit., vol I, p. 3-21, declaração do juiz Stewart em *FTC v. Borden Co.*, 383 US 637, 16 L Ed 2d 153, 86 S. Ct. 1092 (1966) (Stewart, J., dissenting).

its products, that tomorrow's can will contain the same Premium product as that purshased today."

Este autor não estabelece goodwill como função marcária, conforme estabelece a função de qualidade dentre outras, mas sim, como consequência de uso do símbolo. Ou seja, para ele, marca e goodwill de um negócio são inseparáveis, a marca é apenas um símbolo do goodwill, um meio pelo qual o goodwill se torna visível identificado, comprado ou vendido, bem como conhecido pelo público.

Primeiramente, cabe definir "*goodwill*" como um valor de negócio que reflete a propensão humana de continuar fazendo negócios com um comerciante que oferece produtos e serviços que os consumidores gostam e acreditam ser suficientes para suprir suas necessidades.²⁸

Alguns definem "*goodwill*" como uma vantagem obtida pelo uso de uma marca. Essa vantagem obtida inclui a confiança do público na qualidade do produto e nas garantias em que este pode supostamente oferecer, bem como o reconhecimento do "nome do produto" pelo público que o diferencia de outros²⁹.

Através desta definição, as duas funções de identidade (item 2.2.5) e de qualidade (2.2.2) ficam implícitas no "*goodwill*" da marca.

Há uma corrente³⁰ que entende que a condensação do *goodwill* ou reputação não é apenas uma das funções, e sim, a mais importante delas pois constitui um mecanismo por onde a marca vai progressivamente condensando o *goodwill* ou a boa fama entre o público consumidor.

Esta função é aceita e aplicada pelo Tribunal de Justiça das Comunidades Européias, como no importante caso Hoffmann- La Roche v. Centrafarm (1978) em que o tribunal conectou o objeto específico do direito da marca com a proteção do status e reputação desta:

*" el objeto específico del derecho de marca consiste particularmente em conferir al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca para la primera comercializacion de un producto y protegerlo, de este modo, contra los competidores que pretendam abusar de la posicion y de la reputacion de la marca."*³¹

²⁸ Neste McCarthy, op. cit., vol I, p. 2-37.

²⁹ Tradução livre da explicação de goodwill em "Premier Dental Products Co. v. Darby Dental Supply Co., 794 F 2d 850, 230 USPQ 233 (3rd Cir., 1986), cert. Denied, 479 US 950, 93 L Ed. 2d 385, 107 S. Ct. 436 (1986), reh'g denied, 479 US 1062, 93 L. Ed. 2d. 995, 107 S. Ct. 945 (1987).

³⁰ Nóvoa, op. cit., p. 76.

³¹ Retirado de Nóvoa, ibidem, p. 77.

Esta posição do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias foi repetidamente utilizada em sentenças posteriores³².

1.2.4- A função publicitária

A tese da função publicitária da marca é defendida por Schechter³³. Por este tese, a marca cumpre uma função publicitária autônoma e juridicamente relevante. É favorável ao reconhecimento de que a marca é um meio de criar e perpetuar o *goodwill*, mas não é apenas um símbolo de *goodwill*, mas sim, um mecanismo de o criar, considera esta tese que a marca efetivamente vende os produtos, ou seja, através do exercício da publicidade é que se estabelece uma relação direta entre marca-consumidor.

Muitas vezes, esta função publicitária é relacionada ao “*selling power*”, a força sugestiva da marca³⁴.

A criação de um mercado através de um símbolo pode significar que as pessoas flutuam sobre uma corrente psicológica gerada por diversos dispositivos publicitários que dão força à marca.³⁵

Diante do atual mercado, onde a publicidade é um setor multi-bilionário, a marca não é apenas um símbolo de *goodwill*, mas também o mais eficiente meio de criação de *goodwill* e aceitação por parte dos consumidores³⁶.

1.2.5 Função de identificação

Esta função identificadora das marcas é reconhecida tanto por Gama Cerqueira³⁷ quanto por McCarthy³⁸.

Gama Cerqueira³⁹ dispõe que:

“(...) a função identificadora da marca (está) muito acima de sua função meramente distintiva. Pode-se dizer, pois, que, antigamente, a marca distinguia os

³² “Pfizer INC. v. Eurim-Pharm GMBH”, nº 7, sentença de 3 de dezembro de 1981; “HAG II” nº 14, sentença de 17 de outubro de 1990; “Ideal- Standard”, nº 33, sentença de 22 de junho de 1994 e “Bristol-Myers Squibb”, nº 14, sentença de 11 de julho de 1996.

³³ Schechter, Harv. L. Ver., 40, 1927, p. 813 ss

³⁴ “*Selling Power*” é definido como “la fuerza sugestiva de la marca” em Nóvoa, p. 77.

³⁵ Neste sentido Mr. Justice Frankfurter, in *Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. v. S.S. Kresge Co.*, 316 US 203, 86 L Ed. 1381, 62 S. Ct. 1022, 53 USPQ 323 (1942).

³⁶ Segundo Schechter em “The rational Basis of Trademark Protection”, 40 Harv. L. Rev. 813, 819 (1927).

³⁷ Cerqueira, op. cit., vol. I, p. 348/349

³⁸ McCarthy, op. cit., vol I., p. 3-1

³⁹ Cerqueira, op. cit., vol. I, p. 348/349

produtos, indicando-lhes a origem. Hoje, distingue-os, identificando-os, dando-lhes individualidade própria.”

De acordo com esta função, a marca serviria assim como qualquer outra palavra usada na linguagem para identificar, distinguir e simbolizar um objeto ou uma pessoa.

Alguns atribuem esta função como essencial às marcas, declarando que sem as marcas e sua função identificadora, a competição de um produto em termos de qualidade não existiria.⁴⁰

McCarthy⁴¹ posiciona-se no sentido de que a função identificadora da marca faz com que o produto tenha uma relação direta com o consumidor. Em um supermercado, por exemplo, cada produto deve vender por si. O produto e sua embalagem devem responder a todas as questões do consumidor.⁴²

De acordo com entendimento de McCarthy⁴³, uma marca não precisa revelar o nome de seu proprietário. A função identificadora da marca não significa que o consumidor sabe sua fonte fabricante ou de distribuição e sim, que o consumidor tem uma noção de que aquela mesma marca utilizada nos produtos os identifica como oriundos de uma mesma fonte, mesmo que anônima.

Como exemplo, McCarthy cita o BLACK and WHITE Scotch Whiskey, onde seus consumidores não devem nem saber quem é seu produtor ou distribuidor. Se esta marca, por exemplo, aparecer em cervejas, induziria os consumidores a pensar que ambos os produtos são provenientes de uma mesma fonte.

1.3 BREVE EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO SECONDARY MEANING - ORIGEM – DIREITO ESTRANGEIRO

“O passado não reconhece o seu lugar: está sempre presente.”

Mário Quintana

Neste momento, se faz importante discorrer acerca da origem da aplicação do secondary meaning.

⁴⁰ Livermore, “On Uses of a Competitor’s Trademark”, 20 Stan. L. Rev. 448 (1968).

⁴¹ McCarthy, op. cit., vol. I, p- 3-13

⁴² Neste Sentido, McCarthy, op. cit., vol I, p. 3-13.

⁴³ McCarthy, op. cit., p. 3-15.

Como o estudo minucioso da lei estrangeira é um trabalho complexo, foi apenas traçada uma breve evolução histórica com o único propósito de explicar o sentido da aplicação do secondary meaning de acordo com sua origem.

1.3.1 EUA

A primeira vez que foi reconhecida a possibilidade de um sinal adquirir distintividade pelo instituto do “secondary meaning” nos EUA ocorreu em 1887, no caso *Wotherspoon v. Currie*⁴⁴.

Conforme relata o *Sebatian’s Digest* (1881)⁴⁵, este caso tratou-se de uso de nome de local “Glenfield” para distinguir amido. O empresário, autor da ação, ampliou seus negócios e não apenas vendia no local, mas também expandiu a venda a outros locais.

Um concorrente, réu da citada ação judicial, diante do sucesso do autor nas vendas, tomou posse de uma pequena área em Glenfield e começou a produzir e vender amido em embalagens contendo o nome “Glenfield” em destaque, sob o caráter marcário.

Em sede de cautelar, o autor conseguiu impedir o uso da palavra “Glenfield” nas embalagens do réu. Na decisão, foi reconhecido que a forma que o réu utilizou a expressão foi de intenção fraudulenta, por mais que se tratasse de um nome de local onde se situava de fato o negócio.

Este caso foi classificado como o pioneiro em “secondary meaning” por reconhecer a proteção de uma expressão de uso comum (pelos habitantes locais) a um determinado empresário para distinguir seus produtos.

Com origem no direito anglo-saxônico, existem nos EUA dois sistemas diferentes que resultam na *common law* e *statute law*.

Common law (do inglês "direito comum") é o direito que se desenvolveu em certos países por meio das decisões dos tribunais, jurisprudência e não mediante atos legislativos ou executivos. No sistema de *common law*, o direito é criado ou aperfeiçoado pelos juízes: uma decisão a ser tomada num caso depende das decisões adotadas para casos

⁴⁴ Segade, Gomez, “Fuerza distintiva y Secondary Meaning em el derecho de signos distintivos”, in “Estudios sobre Marcas”, Granada, 1995, p.356.

⁴⁵ *Sebatian’s Digest – A Manual Trademark Sebastian’s A Manual Of Trade-Mark Cases* Houghton, Mifflin and Company, 1881, p. 188/189

anteriores e afeta o direito a ser aplicado a casos futuros. Nesse sistema, quando não existe um precedente, os juízes possuem a autoridade para criar o direito, estabelecendo um precedente.

Diferente do common law, o *statute law* ou *statutory law* (*direito estatuniense*) é o direito legislado, escrito.

Neste país, a tutela marcária se afirmou historicamente também mediante a ação de *passing off*⁴⁶, fundada no fato de que a marca gozava de um *goodwill* (*clientela*), posicionando como centro da tutela o uso da marca como elemento essencial pelo nascimento do direito e pela determinação da capacidade distintiva.

O uso da marca no território dos EUA por um empreendedor, era condição necessária para seu registro.

O princípio do sistema estatuniense⁴⁷ tinha como base a fórmula “*Registration does not create trademark right*”.

O registro da marca nos EUA era considerado um direito já nato com base na *common Law*. O depósito perante o órgão competente era apenas uma prova *prima facie* da titularidade da marca.

Apesar disso, cabe ressaltar que se a marca não fosse registrada sob a lei federal, seria apenas protegida pela common law do Estado em que o direito era adquirido pelo uso.

De acordo com Ladas⁴⁸, a *common law* protegia qualquer marca que preenchesse a função marcária, ou seja, que fosse usada para designar produtos e serviços de um empresário e que teria a capacidade de distingui-los de produtos e serviços de outrem. Conforme Ladas: “*Anything which performs this function is a trademark protected by the common law*”.

Ressalte-se, neste ponto do trabalho, que a identificação de uma marca através de suas funções já era utilizada nos EUA através da *common law*.

O registro federal de marcas nos EUA traria certas vantagens em relação à proteção da marca apenas por seu uso e pela *common law*.

Para traçar um breve histórico da lei norte americana, previamente ao Lanham Act de 1946, que rege o direito marcário norte americano até os dias de hoje, a primeira lei de marcas nos EUA foi promulgada em 1870 em resposta ao rápido crescimento

⁴⁶ Semelhante a concorrência desleal, onde uma marca não registrada pode ser protegida através de seu goodwill –clientela e reputação.

⁴⁷ Statutory Law- EUA

⁴⁸ Ladas, Stephen P. Patents, Trademarks, And Related Rights University Harvard 1975, que no seu cap. 30, vol. II Par. 572

do comércio que se seguiu ao período de reconstrução e necessidade de melhor proteção em casos de violação entre concorrentes pós guerra civil.

Esta lei de marcas de 1870 foi alterada em 1878 e logo depois foi derrubada pelo Supremo Tribunal por exceder os poderes conferidos às patentes e à cláusula de direitos autorais da Constituição.

Em resposta, o Congresso americano apresentou a Lei de Marcas de 1881, que foi baseada em cláusulas de comércio, que, também foi derrubada.. Em seu lugar, foi criada nova lei de marcas, promulgada em 3 de março de 1881, que objetivou proteger as marcas utilizados no comércio interestadual (e no comércio com as tribos indígenas) com base na cláusula de comércio interestadual. Essa lei, entretanto, não foi capaz de acomodar o desenvolvimento da economia americana e sofreu uma grande alteração em 1905⁴⁹. Submeteu-se a novas revisões parciais, ocasionalmente, durante os anos seguintes.

Após a II Guerra Mundial, o boom econômico alimentado por uma explosão de atividade comercial trouxe a necessidade de educar o público sobre a lei de marcas, neste sentido foi promulgada a Lei Lanham (Lanham Act), em 5 de julho de 1946.

A lei recebeu o nome de um congressista que se dedicou a sua criação, em conformidade com as tradições americanas. A lei, no entanto, coloca muito mais ênfase no uso da marca do que a lei inglesa, inicialmente, exigindo não apenas uma intenção de utilizar a marca, mas um uso efetivo da marca para ser registrada.

Essa ênfase, no entanto, foi posteriormente alterada em função das alterações introduzidas em nível internacional.

⁴⁹ Trademark Act of 1905

“SEC. 5. U.S.C, title 15, sec. 85. That no mark by which the goods of the owner of the mark may be distinguished from other goods of the same class shall be refused registration as a trade--mark on account of the nature of such mark unless such mark-- (...)

(...) That no mark which consists merely in the name or merely in words or devices which are descriptive of the goods with which they are used, or of the character or quality of such goods, or merely a geographical name or term, shall be registered under the terms of this Act: (...)

(...) And if any person or corporation shall have so registered a mark upon the ground of said use for ten years preceding February 20, 1905, as to certain articles or classes of articles to which said mark shall have been applied for said period, and shall have thereafter and subsequently extended his business so as to include other articles not manufactured by said have thereafter and subsequently extended his business so as to include other articles not manufactured by said applicant for ten years next preceding February 20, 1905, nothing herein shall prevent the registration of said trade--mark in the additional classes to which said new additional articles manufactured by said person or corporation shall apply, after said trade--mark has been used on said article in interstate or foreign commerce or with the Indian tribes for at least one year provided another person or corporation has not adopted and used previously to its adoption and use by the proposed registrant, and for more than one year such trade--mark or one so similar as to be likely to deceive in such additional class or classes. “

A Lanham Act, assim como a lei de marcas inglesa (explicada a seguir), estabelece um procedimento de registro de marcas federal prevendo dois tipos de registro de marcas: o principal e o suplementar.

Se uma marca atende certas qualificações, pode ser listado no registro principal, que garante muitos benefícios. Outras marcas (ditas do comércio) podem ser listadas no Registro Suplementar, que existe para permitir que marcas de outra forma não registráveis nos EUA possam ser registradas em países estrangeiros que necessitem de um prévio registro no país de origem, e para permitir o registro de marcas não distintivas o suficiente para se qualificar para o registro principal.

O registro não é obrigatório para receber proteção da marca registrada, porém, o registro federal confere uma proteção significativamente mais forte do que marcas não registradas.

O Lanham Act foi promulgado em 5 de julho de 1946, tendo entrado em vigor um ano após, 1947, e não só manteve como também ampliou o instituto do “secondary meaning”, negando, em vias gerais, o registro de nomes exclusivamente descritivos de produtos ou essencialmente descritivos do ponto de vista geográfico, ou que fossem nomes patronímicos (art. 2 (e) nº 1, 2, 3), mas mantendo a possibilidade de registro quando adquiria um significado secundário (art. 2 f), dando a faculdade ao examinador de conceder o registro quando se pudesse presumir que esses eram usados no comércio de forma essencialmente exclusiva e prolongada por cinco anos e tivesse adquirido um caráter distintivo para o produto.

Cabe ressaltar que esta possibilidade de registro de marcas através do secondary meaning se encontra no capítulo do Registro Principal.

Em 1988, houve uma importante alteração na filosofia do sistema introduzida pela lei 100-667 (de 16/01/1988), que passou a permitir o pedido de registro de uma marca a quem tenha a simples intenção de a usar⁵⁰. Isto foi uma grande mudança de paradigma do sistema marcário americano, anteriormente, como já dito, baseado inteiramente no uso da marca como fator determinante para obtenção do registro.

⁵⁰ (cfr seção 1 al^a b).

Atualmente, mesmo tendo sofrido inúmeras alterações e atualizações, o Lanham Act continua em vigor (última atualização se deu em outubro de 2005) e se encontra no Título 15 do “Code of Federal Regulations”⁵¹.

Através dele, a significação secundária pode ser aceita para registro de marca a partir de provas que demonstrem que a marca se tornou distintiva, como era usada ou em relação aos produtos no comércio, prova de exclusividade substancial e uso contínuo como marca no comércio pelos cinco anos que precederam a data de solicitação de distintividade.

A possibilidade de juntar provas ao requerimento de registro marcário são tratadas em artigo próprio deste mesmo Código, em “Provas de distintividade sob o [§ 2\(f\)](#)⁵²:

a) Mostrando duração, a extensão e natureza da utilização no comércio e de gastos com publicidade com a marca (identificação de tipos de mídia e anexando anúncios

⁵¹ UNITED STATES CODE
TITLE 15-COMMERCE AND TRADE
CHAPTER 22-TRADE-MARKS

(f) Except as expressly excluded in [paragraphs \(a\), \(b\), \(c\), \(d\) and \(e\)\(3\)](#) of this section, nothing herein shall prevent the registration of a mark used by the applicant which has become distinctive of the applicant's goods in commerce. The Commissioner may accept as prima facie evidence that the mark has become distinctive, as used on or in connection with the applicant's goods in commerce, proof of substantially exclusive and continuous use thereof as a mark by the applicant in commerce for the five years before the date on which the claim of distinctiveness is made. Nothing in this section shall prevent the registration of a mark which, when used on or in connection with the goods of the applicant, is primarily geographically deceptively misdescriptive of them, and which became distinctive of the applicant's goods in commerce before the date of the enactment of the North American Free Trade Agreement Implementation Act.

⁵² 37 CFR 2.41 Proof of distinctiveness under [§ 2\(f\)](#).

(a) When registration is sought of a mark which would be unregistrable by reason of [§ 2\(e\) of the Act](#) but which is said by applicant to have become distinctive in commerce of the goods or services set forth in the application, applicant may, in support of registrability, submit with the application, or in response to a request for evidence or to a refusal to register, affidavits, or declarations in accordance with [§ 2.20](#), depositions, or other appropriate evidence showing duration, extent and nature of use in commerce and advertising expenditures in connection therewith (identifying types of media and attaching typical advertisements), and affidavits, or declarations in accordance with [§ 2.20](#), letters or statements from the trade or public, or both, or other appropriate evidence tending to show that the mark distinguishes such goods.

(b) In appropriate cases, ownership of one or more prior registrations on the Principal Register or under the Act of 1905 of the same mark may be accepted as prima facie evidence of distinctiveness. Also, if the mark is said to have become distinctive of applicant's goods by reason of substantially exclusive and continuous use in commerce thereof by applicant for the five years before the date on which the claim of distinctiveness is made, a showing by way of statements which are verified or which include declarations in accordance with [§ 2.20](#), in the application may, in appropriate cases, be accepted as prima facie evidence of distinctiveness. In each of these situations, however, further evidence may be required.

37 CFR 2.20 Declarations in lieu of oaths.

The applicant or member of the firm or an officer of the corporation or association making application for registration or filing a document in the Patent and Trademark Office relating to a mark may, in lieu of the oath, affidavit, verification, or sworn statement required from him, in those instances prescribed in the individual rules, file a declaration that all statements made of his own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true, if, and only if, the declarant is, on the same paper, warned that willful false statements and the like are punishable by fine or imprisonment, or both (18 U.S.C. 1001), and may jeopardize the validity of the application or document or any registration resulting therefrom.

típicos), e depoimentos ou declarações em conformidade com o § 2,20, cartas ou declarações do comércio ou público, ou ambos, ou outras provas adequadas tendentes a demonstrar que a marca distingue tais bens;

b) Em certos casos, a propriedade de um ou mais registros anteriores sobre o Principal ao abrigo da Lei de 1905⁵³ da mesma marca pode ser aceito como prova *prima facie* de carácter distintivo;

c) se foi dito que a marca do solicitante se tornou distintiva de mercadorias em razão do uso substancialmente exclusivo e contínuo no comércio por este durante os cinco anos antes da data em que o pedido de distintividade é realizado, podem ser aceitas como prova *prima facie* de distintividade apresentação de declarações, depoimentos, pesquisas de mercado em conformidade com o § 2.20, Em cada uma destas situações, no entanto, outras provas podem ser necessárias.

Cassiano Ricardo Golos Teixeira⁵⁴, em sua monografia, resume a lei e a jurisprudência americana no que tange aos requisitos para comprovação do secondary meaning na seguinte forma:

“a) Exclusividade, duração e modo de uso: Envolve provas concretas de que a empresa que tem usado o Trade Dress de modo exclusivo por mais de um pequeno período de tempo. Alterações na imagem especialmente nas embalagens de produtos ou aparência e ainda uso descontinuo aumentam as chances de inviabilidade ao provar o sentido secundário⁵⁵;

b) Publicidade: Requer-se documentos relativos a quantidade e maneira de publicidade do produto ou serviço. É necessário estabelecer um link entre o trade dress e a empresa ou produto⁵⁶;

c) Testemunho de consumidores: Qualquer consumidor direto pode indicar a associação feita entre o trade dress e o produto ou serviço, ampliando o conjunto probatório para caracterização do sentido secundário;

d) Pesquisa de opinião: As pesquisas podem se caracterizar como a mais direta e persuasiva prova de sentido secundário, se comprovada a conexão na mente do consumidor entre o trade dress e o produto ou serviço objeto de estudo;

e) Vendas: A grande quantidade de vendas e clientela, ainda que não suficiente para prova de sentido secundário, é relevante na utilização do conjunto probatório;

⁵³ “The first trade mark registry was established in 1875. Trade mark law was consolidated in 1883, and the trade marks act of 1905 gave the *first statutory definition of a 'trade mark'*” <http://www.ukipo.com/types/tm/t-about/t-what-is/t-history.htm>

⁵⁴ Trade Dress, Monografia apresentada em Dezembro de 2005 como requisito parcial à obtenção do grau de especialista em Direito da Propriedade Intelectual, Faculdades Integradas Curitiba. Citado em Barbosa, Denis Borges – Proteção das Marcas uma Perspectiva Semiológica, p. 99.

⁵⁵ 74 [Nota do original] No caso *Sumbeam Products vs West Bend Co.* (5th Cir. 1997), houve sucesso em provar que American Classic Mixmaster tinha sentido secundário, devido ao exclusivo e contínuo uso por mais de 17 anos.

⁵⁶ [Nota do original] No caso *First Brands Corp. vs Fred Meyer Inc.* (9th Circ., 1987), o requerente ao tentar estabelecer o sentido secundário para o trade dress, encorajou os consumidores a olhar o produto como um todo (óleo antienferrujamento), ao invés de tão somente a tampa amarela.

f) *Reportagens e outros meios de anúncios promocionais: Há a possibilidade de utilização de reportagens jornalísticas não solicitadas, bem como anúncios ainda que pagos para utilização de prova de sentido secundário;*

Há de se constatar que tais indicações não garantem a caracterização de sentido secundário, mas, ao serem instruídos de forma clara e aliados aos demais documentos inerentes ao caso, conferem maior persuasão ao serem analisadas as provas. Como parte do conjunto probatório pode-se até indicar que a cópia do produto seja evidencia de sentido secundário⁵⁷.

1.3.2 Reino Unido

Primeiramente, cabe ressaltar que um grande número de países ao redor do mundo não possui um sistema marcário desenvolvido internamente, muitos destes basearam suas leis internas na lei da Grã-Bretanha, conforme mencionou Ladas⁵⁸.

Não apenas a legislação marcária destes países seguiu a britânica, mas também as decisões em torno da construção de conceitos ou interpretação de direitos foram seguidas por estes, tendo, portanto, a lei britânica um grande efeito persuasivo na construção e interpretação das próprias leis destes países.

O modelo de legislação adotado por tais países foi principalmente a lei marcária britânica de 1938 (British Trademarks Act of 1938), apesar de alguns países ainda orientarem-se pelas leis britânicas antigas, principalmente a de 1905 e a de 1919.

Embora haja alguns detalhes das leis destes países que diferem da britânica, este estudo se faz importante por ter sido a lei britânica adotada como modelo em uma grande parte do mundo. Desta forma, uma exposição desta lei possui uma abrangência suficiente para compreender a história da legislação marcária de todos estes países.

Pode-se dizer que o Reino Unido foi um dos pioneiros na aplicação do instituto do “secondary meaning”.

A proteção das marcas na Grã-Bretanha teve suas origens na solução jurisprudencial utilizando o recurso do “*passing off*”⁵⁹ como um meio de conferir proteção à marca não registrada que houvesse adquirido eficácia distintiva (e um *goodwill*)⁶⁰.

⁵⁷ [Nota do original] Vision Sports Inc vs Melville Corp. (9th Circ. 1989).

⁵⁸ Ladas, Stephen P. Patents, Trademarks, And Related Rights University Harvard 1975, p. 977

⁵⁹ Gonçalves, Luis M. Couto – Função Distintiva da Marca, p. 86, em nota 138 este autor refere esta ação como “(...) próxima da continental acção de concorrência desleal por acto de confusão (...) a acção de passing off (de acordo com CORNISH, Intellectual Property cit., 3ª Ed., p. 535), na prática mais usual dos tribunais, desde o Advocaat case, requer a verificação de cinco requisitos: “(1) a misrepresentation (2) made by a trader in the course of trade, (3) to prospective customers of his or ultimate consumers of goods or services supplied by him, (4) which is calculated to injure the business or goodwill of another trader (in the sense that this is reasonably foreseeable consequence) and (5) which causes actual damage to a business or goodwill of the trader by whom the action is brought or (in a quia timet action) will probably do so”.

⁶⁰ SORDELLI, Luigi- Marchio e Secondary Meaning, 1979, p.35 “(...) la protezione dei segni distintivi in gran Bretagna trae sue origini dalle soluzioni giurisprudenziale che hanno utilizzato l’azione di passing off quale

Citado como “*leading case*”, o caso “Camel Hair Belting (Reddaway v. Banham, 1896)⁶¹e⁶², o tribunal numa ação de *passing off*, conferiu proteção marcária a um sinal comum e descritivo, usado para distinguir um produto, com base na evidência de notoriedade alcançada pela marca, para evitar o perigo de confusão sobre a proveniência do produto.

Conforme Sordelli⁶³, a maturação do instituto do secondary meaning encontra seu fundamento na proteção da concorrência, pois, mesmo que qualquer pessoa possa usar um nome comum, ninguém pode fingir que seus produtos são os dos outros, com o uso do nome. Daí a defesa puramente concorrencial se acresce com a possibilidade de uma proibição, porque o risco de erro, perante o público, pode levar a conclusão que utilizaram o nome comum, associando-o tão intensamente ao próprio produto.

Ainda, afirma que a possibilidade de reconhecimento de uma defesa sobre um nome depende de um significado que um público tenha atribuído à expressão que o empreendedor decidiu vender seus produtos, usada como signo distintivo de um produto proveniente de sua atividade. É, pois, uma possibilidade de garantir uma proteção sobre uma

mezzo per impedire di presentare i propri prodotti come provenienti da altri:l'azione, come è noto, deriva dalla law of torts ed ha lo scopo di vietare l'inganno sulla provenienza deo prodotti mediante l'uso di segni distintivi confondibili, e ciò nell"interesse degli imprenditori e dei consumatori: la costruzione suppone non tanto la protezione del segno in se stesso, quanto la presenza di un goodwill che ad esso è legato e cide di un potere attrattivo connesso ad un prodotto o ad una impresa nei confronti dei consumatori e rappresentato appunto dal segno distintivo.”

⁶¹ SORDELLI, Marchio e Secondary meaning, 1979, p.36.

⁶² Fonte: www.wikipedia.com

Reddaway v. Banham

“Frank Reddaway Ltd. v. George Banham, [1896] A.C. 199 is a famous decision of the House of Lords on the tort of passing off. The Court held that purely descriptive product names such as "camel hair belting" can acquire secondary meaning, and consequently, is protected from passing off. Frank Reddaway made machine belting which he sold under the name "Camel Hair Belting" for many years. George Banham was a former employee of Reddaway who left to start his own business manufacturing machine belting which he also called "Camel Hair Belting". Reddaway sued Banham for passing off. He argued that there was a large portion of the public who recognized the name "Camel Hair Belting" as his product. He was also able to demonstrate that there were people who were getting the products confused.The Court of Appeal held that the name was merely descriptive and so could not be protected. The House of Lords overturned the decision of the Court of Appeal. Lord Herschell held that the words had acquired a secondary meaning through its broad notoriety, and that the public clearly associated the name "Camel Hair Belting" with the exact product produced by Reddaway.

Lord Herschell stated:

I cannot help saying that, if the defendants are entitled to lead purchasers to believe that they are getting the plaintiffs' manufacture when they are not, and thus to cheat the plaintiffs of some of their legitimate trade, I should regret to find that the law was powerless to enforce the most elementary principles of commercial morality.’ “

⁶³ Sordelli, p. 36.

palavra comum e, à sua origem, mesmo que privadas de significado distintivo, apesar de ser em tais casos, de difícil comprovação, uma vez que um terço do público pode cair em erro pelo uso deste sinal, prova em tal caso, ligados à propagação do produto, a relação entre o produto, o nome e a reputação do sinal.

A base desta concepção, segundo a intenção do legislador em 1905 da Grã-Betanha, é em relação à notoriedade como condição para permitir o registro de um nome pertencente ao patrimônio lingüístico comum, mesmo que constituindo indicação da natureza ou qualidade do produto ou do nome geográfico, em que o nome tenha adquirido um caráter suficientemente distintivo.

De acordo com a lei marcária da Grã-Betanha de 1938, o registro era dividido em duas partes: a parte A destinada a marcas aptas⁶⁴ a distinguir (art. 9º nº 3 al.b) e a parte B destinada a marcas capazes de distinguir (art. 10º nº 2 al.b).

Conforme explicam Gonçalves⁶⁵ e Sordelli, estas disposições possibilitavam o registro de uma denominação com duplo significado (primário e secundário) desde que, conforme vinha entendendo a jurisprudência, o nome não fosse inteiramente descritivo, não fosse de uso genérico e se não tivesse comprovado uso prolongado perante os consumidores⁶⁶.

O artigo 68 da lei de 1938 trazia duas definições distintas para marca (*mark*) e marca de produto ou serviço (*trademark*):

“A mark includes a device, brand, heading label, ticket, name, signature, word, letter, numeral or any combination thereof.”

A trademark means...

“a mark used or proposed to be used in relation to goods for the purpose of indicating, or so as to indicate, a connection in the course of trade between goods and some person having the right (either as proprietor or a registered user) to use the mark, whether with or without any indication of identity of that person.”

O importante desta definição foi a mudança de abordagem da lei anterior marcária de 1905 no que tange à relação entre a marca e seu titular. A lei de 1905 trazia a proposta de que os produtos seriam os produtos daquele titular respectivo: *“by virtue of manufacture, selection...dealing with of offering for sale”* A partir da lei de 1938, a relação entre marca e titular seria diferente, mais independente, como pode ser observado na redação desta lei: *“in the course of trade”*⁶⁷.

⁶⁴ Original “adapted to ditingish”

⁶⁵ Gonçalves, Luiz M. Couto, p. 87.

⁶⁶ Idem Sordelli, p. 41 “(...) seppure questa abbia un atteggiamento rigoroso nell’escludere la protezione quando il nome è completamente descrittivo, o quando risulta di uso generale o quando sai carente La prova Del precedente uso prolungato riferito non solo agli intermediari, ma soprattutto ai consumatori.”

⁶⁷ Tradução livre- “no âmbito do comércio”.

Cabe chamar a atenção para o fato de que a expressão “*without any indication of identity of that person*” já trazia a intenção do legislador de referir-se a uma “fonte anônima” de produtos e serviços que será utilizada no decorrer desta dissertação.

Para melhor explicar, esta expressão “fonte anônima” é utilizada no sentido de que a marca não precisa estar vinculada ou indicar uma fonte empresária específica de produção ou distribuição de produtos e sim, apenas uma idéia associativa na mente do público consumidor de que um determinado produto com uma determinada marca provém de uma mesma fonte, embora este consumidor desconheça ou nem esteja interessado em saber qual seja exatamente esta fonte empresária, o nome empresarial específico, se são empresários diretos ou indiretos e demais questões neste sentido.

Outra importante alteração que a lei de 1938 trouxe foi a expressão “*in relation to the goods*” ao invés de “*applied ou attached to the goods*”, ou seja, isto pode ser entendido como a inclusão na tutela marcária de marcas utilizadas na publicidade ou em outros documentos que acompanhassem tais produtos.

Tal artigo 68 não dispunha sobre o uso da marca em relação aos produtos ou que a relação da marca no âmbito do comércio deveria ter o propósito de distinguir os produtos do empresário, elemento essencial da tutela marcária pelo *common law*.

Este requisito de distintividade só estaria no artigos 9 e 10 desta lei britânica no que se referia a registrabilidade.

A distintividade era o requisito essencial, porém, a lei trazia duas definições diferentes sobre uma qualidade de distintividade presente na marca e uma distintividade provável, ou seja, entre marcas aptas a distinguir (“*adapted to distinguish*”) e marcas capazes de distinguir (“*capable of distinguishing*”)

Para os fins desta distinção é que a lei britânica criou duas partes de registro, como já dito anteriormente: Parte A para marcas aptas a distinguir, e Parte B para marcas capazes de distinguir.

O artigo 9, parágrafo 1, trazia uma lista de exigências para que uma marca pudesse ser registrada na parte A, tais como:

- a) the name of a company, individual or firm, represented in a special or particular manner;*
- b) the signature of the applicant for registration or some predecessor in the business;*
- c) an invented or invented words;*
- d) a word or words having no direct reference to the character or quality of the goods, and not being according to its ordinary signification, a geographical name or a surname;*
- e) any other distinctive mark, but a name, signature, or word or words other than such as fall within the description in the foregoing paragraphs a), b), c) and d),*

shall not be registrable under the provisions of this paragraph except upon evidence of distinctiveness.” (grifos nossos)

Este artigo 9 trazia ainda parágrafos 2 e 3 para definir o que seria a distintividade exigida nas alíneas a, b, c e d:

“2) For the purposes of this section “distinctive means adapted, in relation to the goods in respect of which a trade mark is registered or proposed to be registered, to distinguish goods with which the proprietor of the trade mark or may be connected in the course of trade from goods in the case of which no such connection subsists, either generally or, where the trade mark is registered or proposed to be registered subject to limitations, in relation to use within the extent of the registration.”

O parágrafo 2 trazia a expressão “aptidão para distinguir”, que significava a existência de uma qualidade positiva na marca para distinguir produtos de um empresário dos de outros. Tal adaptação era definida no parágrafo 3:

*“In determining whether a trademark is adapted to distinguish as aforesaid, the tribunal must have regard to the extent to which:
a) the trademark is inherently adapted to distinguish as aforesaid; and
b) by reason of the use of the trademark or of any other circumstances, the trademark is in fact adapted to distinguish as aforesaid.”*

O importante de mencionar esta lei é ressaltar que a ótica da legislação britânica e dos demais países citados era de que a marca para ser registrada precisava ser distintiva, ou seja, de acordo com as alíneas a, b, c e d do parágrafo 1 do artigo 9 (acima mencionado). Caso a marca não estivesse de acordo com tais disposições, só seria registrada com base nas provas de distintividade. Em suma, se marca não fosse uma palavra inventada, de fantasia ou arbitrária (não tendo qualquer relação com os produtos a distinguir), só seria registrada por meio de comprovação de secondary meaning.

As marcas que não fossem levadas a registro, poderiam, ainda, ser protegidas pelo *common law* e ações de *passing off*.

O artigo 10 desta lei que se referia a parte B era idêntico ao 9, salvo quando se referia a “*adapted to distinguish*” que o 10 trazia “*capable of distinguishing*”.

A diferença primordial entre estas expressões e partes foi bem definida por Lord Hanworth (M.R.) no caso *Ustikon*:

“There is a ground, in my judgment, for saying that “capable of distinguishing” may perhaps refer to the future, in the sense that a word may be able to distinguish although at the momento f time at which the application is made it may not have become fully effective to distinguish”⁶⁸.

Ou seja, apta a distinguir de acordo com o artigo 9 seria apta a distinguir naquele determinado momento, enquanto que capaz de distinguir teria o sentido de que a palavra poderia se tornar apta a distinguir depois de um tempo de uso.

Os registros nas partes A e B também gozavam de proteção diferente⁶⁹.

⁶⁸ *Davies v. Sussex Rubber Co.*, 44 RPC (1927), 412, 423 9a case decided under the Act of 1919).

⁶⁹ Parte A- artigo 13 e parte B artigo 5 (2) da lei de 1938.

Mas qual seria a realidade prática desta divisão entre partes A e B?

Como exemplo, podemos citar um empresário que gostaria de depositar a sua marca no registro parte A, pois este traria uma melhor valorização e proteção da marca, porém, o examinador do órgão de registro julga que a marca não possui uma qualidade inerente e positiva de distinguir apesar de sentir que a marca poderá um dia adquirir tal qualidade por meio do uso. Desta forma, o examinador aceitaria o registro na parte B como capaz de distinguir.

Se um dia ele reconsiderar a questão e decidir que a marca se tornou de fato distintiva, ele poderá aceitar o registro na parte A.

Este sistema expirou com a entrada em vigor da nova lei de marcas na Comunidade Européia (Trademarks Act de 1994) que consagra um sistema único de registro, que será explicado em item posterior.

Cabe fazer uma pequena observação no que tange ao artigo 1 desta lei de 1994 que apenas traz a expressão “*capable of distinguishing*” e não mais a “*adapted to distinguish*”, conforme exposto.

1.3.3 Alemanha

Já na Alemanha, na opinião de Gonçalves⁷⁰, o § 4 III WZG⁷¹ (1936) consagrava a admissibilidade do registro de uma marca inicialmente desprovida de capacidade distintiva ou composta exclusivamente por letras, números ou palavras indicando a proveniência, época, lugar de produção, qualidade, destino, preço, quantidade ou peso dos produtos, quando essa marca, pelo uso, se houvesse imposto no tráfico econômico como sinal distintivo do requerente.

Para traçar um breve histórico sobre o sistema marcário alemão, pode-se dizer que o sistema surgiu de um procedimento de registro de caráter constitutivo de direito; porém, este rígido instituto, que nasceu com a lei de 1874, vem sendo atenuado gradualmente em decorrência da necessidade protecional através das regras da concorrência desleal, que deu novo significado à proteção ao abranger as marcas não registradas em uso no comércio.

⁷⁰ Gonçalves, Luis M. Couto, “Função Distintiva da Marca”, Coimbra, 1999; p. 87

⁷¹ Warenzeichengesetz (Lei de marcas alemã de 95/95/1936, com o texto introduzido pela lei de 02/01/1968)

Com base na interpretação da lei alemã de 1894 (*Gesetz zum Schutz der Warenbezeichnungen*), a jurisprudência, a partir dos anos trinta⁷², decidiu reconhecer a proteção através da ação de abstenção de uso, com base em casos específicos de como o produto se apresentava no comércio⁷³ (*Ausstattung*). Esta forma de apresentação perante o mercado refere-se à forma de identificação ou o caráter distintivo de tais produtos que foi adquirido com o uso nos locais de interesse.

Para melhor entendimento do que seria o *Ausstattung*, de acordo com Ladas, esta expressão também é conhecida como “*get-up*” e significa:

“*It is the particular form under which the enterprise presents its products in commerce or advertises such products to distinguish them from similar products of another enterprise. This includes not only signs used as trademarks but also three-dimensional subject matter such as configuration of goods or containers.*”⁷⁴

Ocorreram duas decisões importantes a respeito da questão do “secondary meaning” nos anos de 1927 e 1928⁷⁵, sendo que o fundamento essencial das duas decisões foi a afirmação da tutela do “*Ausstattung*”.

Ou seja, a aplicação do § 15 da lei de marcas, que reconhecia a prova da má fé do terceiro quando o ato fosse realizado com a intenção de causar engano no comércio, reclamando a possibilidade de ocorrer uma ação de abstenção de uso quando houvesse uma violação puramente objetiva.

O instituto do *secondary meaning* foi sancionado pelo parágrafo 25 da lei marcária alemã de 1936⁷⁶, que previa a proteção de marcas não registráveis que tivessem adquirido uma capacidade distintiva através do uso.

Esta lei de 1936 foi importante por disponibilizar a lei na mesma forma que a lei marcária internacional moderna (*Warenzeichengesetz*).

A proteção através do *Ausstattung* se referia ao “modo de apresentação” do produto disponibilizado no comércio, que permitisse uma diferenciação em relação aos outros, ou seja, a proteção ocorria quando tal “apresentação” tivesse adquirido pelo público uma certa importância e capacidade distintiva, que pudesse fazer acreditar que tal produto viesse de determinado empreendedor.

⁷² Sordelli, p. 47 “(...)Si tratta di due sentenze divenute fondamentali nella matéria: R.G. 27 settembre 1927 (II, 59/27; Um W. 27/28, 93/94) e R.G. r marzo 19288 (II, 319/97; Um W. 27/28, 335).

⁷³ Tradução livre da expressão em inglês “overall appearance before market”

⁷⁴ Ladas, Stephen P. Patents, Trademarks, And Related Rights University Harvard 1975, p. 1046

⁷⁵ Sordelli, “si tratta di due sentenze divenute fondamentali nella matéria: R.G. 27 de settembre 1927 (II, 59/27; Um W. 27/28, 93/94) e R.G. 2 de marzo 1928 (II, 319/97; Um W. 27/28, 335), p. 47

⁷⁶ Ocorrendo, posteriormente, diversas modificações em 9 de maio de 1961, 4 de setembro de 1967 e 2 de janeiro de 1968

Na Alemanha, existia a possibilidade de um nome, sem capacidade distintiva, poder adquirir, com o uso contínuo, divulgação e o reconhecimento de uma parte do público, um caráter distintivo que permitisse a obtenção de uma tutela exclusiva, quando o nome tornava-se, no ambiente comercial e dos consumidores, signo de proveniência de um produto de um determinado empreendedor.

A regra do *Ausstattung* constitui (até hoje) na Alemanha uma forma peculiar de proteção a um sinal distintivo usado de fato, que serve para indicar a procedência da mercadoria.

Ou seja, a forma de apresentação ou a aparência do produto, não releva apenas o aspecto externo (da forma, cor, embalagem de um produto ou de qualquer outro elemento diferenciador do modo de apresentação), mas de qualquer elemento nominativo distintivo ou parte deste, que possa indicar que um produto seja proveniente de uma determinada fonte perante o público relevante (ou parte relevante deste).

Importante se faz destacar que os requisitos de registrabilidade de uma denominação genérica ou descritiva são essencialmente os mesmos, cuja proteção tinha por base a regra do *Ausstattung*.

Após várias alterações na lei alemã de 1936, a unificação da Alemanha em 1990 desencadeou uma expansão na legislação da propriedade industrial, que teve como consequência a promulgação de nova lei marcária em 1992.

Em 1º de janeiro de 1995 foi promulgada a lei marcária alemã que está em vigor até os dias de hoje, apesar de ter sofrido diversas alterações, e ainda prevê o *Ausstattung* como uma forma de proteção não apenas de marcas, mas também de desenhos industriais e outras indicações.

1.4 O Secondary Meaning na Convenção da União de Paris

A Convenção da União de Paris - CUP, de 1883, deu origem ao hoje denominado Sistema Internacional da Propriedade Industrial, e foi a primeira tentativa de uma harmonização internacional dos diferentes sistemas jurídicos nacionais relativos à propriedade industrial.

A Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial⁷⁷ (CUP) teve seu início sob a forma de anteprojeto, redigido em uma Conferência Diplomática realizada em Paris no ano de 1880.

A aprovação definitiva do texto ocorreu por meio da convocação da conferência em 6 de março de 1883, depois do depósito de instrumentos de ratificação, em 7 de julho de 1883.

Foram várias as modificações introduzidas no texto de 1883 por meio de 7 revisões. Na primeira revisão, em Roma, os atos assinados não foram ratificados por nenhum país. Seguiram-se as Revisões de Bruxelas (1900), Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) e Estocolmo (1967).

É importante notar que o *secondary meaning* se encontra como uma exceção ao artigo 6 *quinquies* da CUP que se refere ao princípio “*telle quelle*”, considerado o artigo mais importante desta convenção.

Por “*telle quelle*” entende-se que a proteção deverá ser a mesma proteção conferida no país de origem.

Para melhor entendimento do enquadramento deste artigo, cabe citar o texto original do artigo 6 como proposto na Conferência de 1880:

“The ownership... of trademarks shall be considered in all countries of the Union as lawfully acquired by those who make use, in conformity with the legislation of the country of origin, of the said trademarks.”

A redação deste texto, ficou embaçada por inúmeras convenções e acordos que se seguiram antes de 1880 que resultou numa interpretação diferente da que se pretendia inicialmente.

A interpretação literal era que o direito de marca, adquirido de acordo com as leis do país de origem, fosse empregada em todos os países da União (signatários da CUP).

Entretanto, como o autor do projeto e o presidente da conferência de Paris (1880) explicou, a pretensão não seguiu tão longe quanto as palavras do texto⁷⁸.

⁷⁷ Decreto 75.572, de 08/04/1975.

Após diversas discussões, propostas e conferências, foi adotado novo texto na Revisão de 1911 (Washington) que permaneceu sem ser modificado até hoje:

“Any trademark duly deposited in the country of origin shall be admitted to deposit and protected “telle quelle” in all other countries of the Union.

There shall be considered as country of origin the country where the applicant has his principal establishment.

Is this principal establishment is not situated in a country of the Union, the country to which the applicant belongs shall be considered his country of origin.

The deposit may be refused if the subject matter is contrary to morality and public order.”

Com receio de que as palavras “*telle quelle*” poderiam ser interpretadas de forma errônea, na Conferência de Paris de 1883, para assinatura da Convenção, foi inserida uma disposição explicando o primeiro parágrafo do artigo 6, por insistência da delegação espanhola. Esta disposição lia-se:

“The first paragraph of Article 6 must be understood in the sense that no trademark may be excluded from the protection in any of the Union countries for the sole fact that it would not satisfy, from the point of view of the signs of which it is composed, the conditions of the legislation of such country, provided that its satisfies on this point the legislation of the country of origin and that it has been the subject of a regular deposit in such country. Outside of this exception which concerns only the form of the mark and subject to the reservation of the provisions of other articles of the Convention, the national legislation of each of the countries is applicable. To avoid any false interpretation it is understood that the use of armorial bearings and of decorations may be considered as contrary to public order in the sense of the last paragraph of Article 6.”

Cabe ressaltar que a expressão “*telle quelle*” por ser de difícil tradução em países da língua inglesa, foi traduzida como “*in its original form*”, que traduzido para o português ficou “em sua forma original” (versão encontrada do Decreto n. 75.572/1975 que promulgou a convenção no Brasil).

Esta redação final do artigo 6 (posteriormente 6 *quinquies*) da Convenção de Paris deixou uma lacuna que resultou em casos em que marcas foram recusadas para depósito e registro.

O último parágrafo do artigo 6, conforme anteriormente mencionado, que se referia a ordem pública teve uma interpretação muito ampla e muitas marcas estrangeiras foram perdidas por este motivo.

⁷⁸ Ladas, op. cit., p. 1213

Em todos os congressos da Associação Internacional para Proteção da Propriedade Industrial, o artigo 6 foi objeto de discussão, sugestão, debate em torno de soluções cabíveis para trazer uma melhoria em sua interpretação.

Após diversas tentativas sem sucesso de chegar a uma definição positiva da marca bem como direitos de marcas, a maioria das sugestões tenderam a formalizar um teste negativo por meio de uma limitada lista de casos em que uma marca estrangeira fosse recusada para registro e proteção nos demais países da União.

Estas sugestões de definição negativa da marca resultaram em diversas proposições de alterações ao artigo 6 da CUP na Conferência de Washington de 1911. Em decorrência disto, nesta Conferência foi dado novo texto ao artigo 6 e a disposição que explicava o parágrafo primeiro foi abolida.

Em uma dessas alterações ao artigo 6 CUP, foi inserida a disposição de que *“na apreciação do caráter distintivo de uma marca, dever-se-ão ter em conta todas as circunstâncias de fato, especialmente as de duração do uso da marca”*.

Ou seja, desde então foi ressalvada a importância do *secondary meaning* que nada mais é que a apreciação do caráter distintivo não pelas linhas habituais de distintividade intrínseca (como veremos no decorrer deste trabalho) mas sim, a aquisição de distintividade por “circunstâncias de fato” que, entre elas ressaltou-se a “duração de uso da marca”.

A Conferência de Haia não trouxe modificações relevantes ao tema, porém, na Conferência de Londres, foi incluída uma disposição no texto do artigo 6 da CUP a respeito das variações de uma marca não distintiva bem como uma disposição estabelecendo uma independência da marca registrada em países estrangeiros do registro anterior no país de origem.

O texto adotado pela Conferência de Lisboa alterou o texto da Conferência de Londres em alguns dois aspectos muito importantes, conforme relata Ladas⁷⁹:

a) a disposição contida anteriormente no parágrafo B (2) referente à apreciação do caráter distintivo da marca, seria, a partir daquele momento, o parágrafo C(1), e

⁷⁹ Ladas, op. cit., p. 1215

como conseqüência desta alteração, a prova da distintividade poderia ser aplicada a todos as três exceções à registrabilidade: B (1), B(2) e B(3) do artigo 6 da CUP;

b) o texto agora explicitamente estabeleceu em um novo parágrafo D que ninguém poderia se beneficiar das disposições do presente artigo se a marca não estivesse registrada no país de origem

Nas revisões que se seguiram a de Washington, foram incluídas exceções ao artigo 6, nestas exceções, importante se faz destacar o parágrafo B (2) no que se refere a marcas desprovidas de qualquer caráter distintivo⁸⁰.

De acordo com Ladas⁸¹, a leitura da disposição B(2) abrange três categorias de marcas e a redação deveria ser enunciada separadamente da seguinte forma:

1. quando são desprovidas de qualquer caráter distintivo;
2. ou consistem exclusivamente de 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;
3. ou que tenham se tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país em que a proteção é requerida.

De acordo com este autor, as categorias 2 e 3 são semelhantes no que se refere a marcas que são usadas pelo público, porém diferem no que concerne ao registro ou proteção marcária, pois, para ele, as marcas da categoria 2 nunca poderiam ser passíveis de registro enquanto que as marcas da categoria 3 não poderiam ser aceitas por certas condições impostas pelo comércio do país onde a proteção tenha sido requerida.

Na Conferência de Haia, em 1925, houve uma tentativa sem sucesso de retirar a primeira categoria de “marcas desprovidas de qualquer caráter distintivo” das previsões do artigo 6 da CUP com o propósito de prevenir que um país recusasse uma marca pelo simples motivo de que a considerou não distintiva, ao menos que esta ausência de distintividade fosse devida ao fato de que a marca era descritiva ou em uso habitual no comércio de tal país.

⁸⁰ “marks devoid of any distinctive character”

⁸¹ Ladas, op. cit., p. 1230

Outras propostas à modificação do artigo 6 B (2) da CUP foram realizadas sem sucesso, inclusive na Conferência de Lisboa, onde foi proposto, em regras gerais, que marcas desprovidas de caráter distintivo deveriam ser apenas as marcas genéricas e as descritivas.

Mesmo após muitos debates acerca do tema, o texto continuou com sua redação da Conferência de Washington, cabendo a este uma interpretação complexa e permitindo os países recusarem indevidamente marcas que consideram sem caráter distintivo, deixando uma questão intrínseca a cada marca proposta para registro no que concerne a sua distintividade.

A segunda categoria de marcas abrangidas pelo parágrafo B (2), conforme anteriormente mencionado, seriam consideradas⁸² como as palavras e sinais descritivos que deveriam ser recusados para registro ou anulados.

Ressalte-se que a recusa ao registro ou anulação de uma marca descritiva só seria permitida quando consistisse exclusivamente de um sinal ou indicação como definida pelo parágrafo B(2) (categoria 2 acima citada), o seja, se a marca contivesse outro elemento distintivo poderia ser admitida para registro.

Porém, se o sinal ou indicação pretendido como marca pudesse servir ao mercado para descrever seus produtos, devria ser recusada ou anulada.

Chama-se atenção para o fato de que a expressão “*may serve in trade*” ou “*pourra servir*” é uma expressão que não tem indicação de tempo, podendo servir tanto no presente quanto no futuro. Desta forma, o fato de que a marca não tivesse ainda sido utilizada pelo comércio para descrever a natureza ou qualidade dos produtos em questão não seria suficiente. Se houvesse, mesmo que uma ínfima possibilidade, de a marca ser usada no comércio como descritiva, a objeção a marca seria válida.

Este artigo 6, portanto, levantava outra questão acerca do que seria ou não descritivo como marca, o que deveria ser, na verdade, objeto de discussão nos tribunais do país onde a proteção teria sido requerida.

⁸² Ladas, op. cit., p. 1233

Outras questões e circunstâncias deveriam pesar para estabelecer se a marca poderia ou não ser registrada, tais como duração de uso, goodwill. Não seria justo que uma marca que já tivesse sido usada há bastante tempo e com um goodwill estabelecido pudesse ser recusada para registro por uma simples hipótese teórica de que poderia ser usada algum dia para descrever ou ter alguma referência aos produtos a que se destinava.

O parágrafo B(2) ainda inclui o local de origem que se refere a marcas geográficas (que será visto em item posterior).

A terceira categoria de marcas mencionadas no parágrafo B(2) mencionado anteriormente seriam, de acordo com Ladas⁸³, marcas genéricas.

De acordo com posicionamento deste autor, a diferença entre marcas genéricas e descritivas seria que a última inerentemente serviria para descrever a natureza e a qualidade de um produto, ou seja, o significado derivado é descritivo, enquanto que a marca genérica teria se tornado, por meio de um resultado do uso comum e de seu significado literal, uma descrição comum de um gênero ou classe de produtos como consequência de uma perda de distintividade.

Esta dissertação traz um posicionamento diferente deste citado autor no que tange a marcas descritivas e genéricas, como será visto e explicado no decorrer do trabalho.

Importante, porém, destacar as várias categorias de marcas trazidas pela CUP como não sendo passíveis de registro, que a autora prefere separar como (tendo em vista o direito comparado e o ordenamento jurídico nacional- vide capítulos seguintes):

Nº	Texto da CUP	Categoria e posicionamento no que tange ao secondary meaning presente nesta dissertação de acordo com o direito comparado estudado - vide capítulo II
1	<i>“desprovidas de qualquer caráter distintivo”</i>	Marcas genéricas e não passíveis de proteção por secondary meaning
2	<i>“exclusivamente composta por sinais ou</i>	Marcas genéricas e não passíveis de proteção

⁸³ Ladas, op. cit., 1235.

	<i>indicações que possam servir no comércio para designar a espécie”</i>	
3	<i>“a qualidade, a quantidade, o destino, o valor” “época de produção”</i>	Marcas comuns ou descritivas – possibilidade de secondary meaning de acordo com este trabalho
4	<i>“lugar de origem dos produtos”</i>	Marcas geográficas – possibilidade de secondary meaning se não for indicação geográfica (debate em item posterior)
5	<i>“tenham se tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país onde a proteção é requerida”</i>	Marcas necessárias ou vulgares (em relação a vulgares, a autoria preferiu definir como sinais populares- vide item posterior) – não caberia secondary meaning

Cabe chamar a atenção para o fato de que mesmo que de acordo com a maior parte da doutrina e jurisprudência estrangeira não haja a possibilidade de aplicação de secondary meaning em marcas genéricas, necessárias e vulgares, de acordo com o artigo 6 *quinquies* da CUP caberia a possibilidade de aplicação do parágrafo C(1) que se refere ao instituto do secondary meaning a todas as opções presentes nos parágrafos B (1), B (2) e B(3), como será explicado adiante.

“C (1)- Para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca.”

Anteriormente à Conferência de Lisboa, o parágrafo B subparágrafo (2) continha a seguinte redação:

“Na apreciação do caráter distintivo de uma marca, dever-se-ão ter em conta tôdas as circunstâncias de fato, especialmente as de duração do uso da marca.”⁸⁴

A localização desta transcrição era no subparágrafo 2 do parágrafo B, o que significa que esta disposição poderia ser apenas aplicada para as categorias de marcas neste subparágrafo- marcas desprovidas de caráter distintivo, marcas descritivas e marcas genéricas.

⁸⁴ Tradução aprovada para a língua portuguesa retirada da Revisão Convenção de Haia.

Na Conferência de Londres, a delegação americana propôs uma maior abrangência desta disposição nos seguintes termos:

“In any case, the registration and protection must be granted to those marks in all cases where they may have acquired distinctiveness in the country of origin with respect to the products of the applicant, and where no undue limitation to trade might result from the registration in the country where protection is claimed.”⁸⁵

Esta disposição foi proposta tendo em vista a importância do secondary meaning, porém, não foi aceita pelas outras delegações para alterar o texto da CUP.

Conforme relata Ladas⁸⁶, na Conferência de Lisboa, a Associação Internacional da Propriedade Industrial propôs a inserção no artigo 6 *quinquies* de um novo parágrafo em relação às três exceções. De acordo com esta proposta, a recusa ou invalidação da marca deveria levar em consideração todas as circunstâncias, em especial, as seguintes:

- 1) o fato de a marca ter sido admitida para registro no país de origem ou em outro país da União após exame de registrabilidade ou se foi admitida perante um tribunal como distintiva em qualquer país da União;
- 2) o fato da duração e extensão de uso da marca nos países da União;
- 3) o fato de que o círculo de interesse⁸⁷ considere a marca como distintiva para os produtos em questão.

Esta disposição foi adotada pelo Congresso de Bruxelas em 1954, entretanto, na Conferência de Lisboa esta disposição foi retirada do subparágrafo (2) do parágrafo, mantendo o texto antigo, e reposicionada para um parágrafo em separado C, que dispõe:

C . - (1) Para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca.

⁸⁵ Texto retirado de Ladas, op. cit., p. 1238

⁸⁶ *Ibidem*

⁸⁷ Círculo de interesse – tradução de “interested circles” que significa- “are deemed both the trading circles and the consumers of the particular products. The view of a considerable part of the circles in question determines the issue. It is not necessary that there be a uniform view of these circles.” Ladas, op. cit., p. 1046

Duas observções importantes foram ressaltadas por Ladas:

- 1- que a expressão “*in which the protection is claimed*” não fazia mais parte da disposição. Desta forma, as circunstâncias de fato em geral, e especialmente a duração de uso da marca não estariam mais limitadas ao país onde estava sendo discutida a registrabilidade, podendo ser circunstancias de qualquer país da União;
- 2- tendo em vista a nova posição da disposição como uma parágrafo em separado, após o parágrafo B que lista as exceções, a interpretação lógica a partir deste momento é que a disposição C não se aplicaria apenas às exceções contidas em B(2), mas também todas as do parágrafo B, tais como B (1) e B(3), conforme expostas abaixo:

“Art. 6o quinquies

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

(1) Quando forem suscetíveis de prejudicar direitos adquiridos por terceiros no país em que a proteção é requerida;

(2) Quando forem desprovidas de qualquer caráter distintivo ou então exclusivamente composta 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 tenham se tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país em que a proteção é requerida;

(3) Quando forem contrárias á moral e à ordem pública e, particularmente, de natureza a enganar o público. Fica entendido que uma marca não poderá ser considerada contrária à ordem pública pela simples razão de que não está de acordo com qualquer dispositivo da legislação sobre as marcas salvo no caso em que o próprio dispositivo se relacione com a ordem pública. Fica, todavia, ressalvada a aplicação do artigo 10 bis.

C- (1) Para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca.”

Teses contrárias a aplicação da CUP

O texto acima citado do artigo 6 *quinquies* não foi modificado e permanece em vigor até hoje e, apesar de estar compreendido no artigo que *a priori* se tratava de *telle quelle*, o Artigo 6, *quinquies*, C.1 da Convenção da União de Paris já gerou teses contrárias a sua aplicação.

A tese contrária diz que se a norma está inserida dentro do Artigo 6, *quinquies* da Convenção de Paris que, em seu item “A.1” trata do princípio “*telle quelle*”, o artigo 6, *quinquies*, C.1 da CUP seria aplicável somente para as marcas já registradas no exterior quando requeridas no Brasil e limitadamente quando aplicável o princípio “*telle quelle*” previsto no Artigo 6.*quinquies* A.1 da C.U.P.

Porém, em decorrência do princípio constitucional da isonomia e do princípio do *tratamento nacional* inserido no Artigo 2º da Convenção da União de Paris, o artigo 4º. da Lei 9.279/96 (LPI) estabelece expressamente que: “*As disposições dos tratados em vigor no Brasil são aplicáveis, em igualdade de condições, às pessoas físicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas no País.*”

Dessa forma, as pessoas físicas e jurídicas nacionais, ou domiciliadas no Brasil, tem o direito de reivindicar igual tratamento conferido aos estrangeiros pela Convenção da União de Paris, e o direito de reivindicar a aplicação do Artigo 6, *quinquies*, C.1, independentemente da aplicação do princípio “*telle quelle*”.

De fato, se os estrangeiros que venham requerer suas marcas no Brasil dentro da situação do princípio “*telle quelle*”, no tocante à aferição da distintividade (item “B.2” da norma) terão suas marcas examinadas conforme os critérios previstos no Artigo 6, *quinquies*, e, de outro lado, se a norma do item “C.1” é um critério de exceção e que poderá afastar a incidência das proibições aplicáveis ao registro das marcas estrangeiras, parece-nos incontestável o direito dos nacionais em reivindicar o mesmo tratamento e a aplicação da norma, por força do *artigo 4º*. da Lei da Propriedade Industrial.

Ressaltamos que esta tese contrária à aplicação da CUP igualmente não foi acolhida por nossos Tribunais, uma vez que os casos das marcas “ULTRAGAZ”, “POLVILHO ANTISSÉPTICO”, “BRILHOCERAMICA” e “GASTHAUS”, que citaremos em capítulo posterior, foram requeridos por empresários nacionais, em casos nos quais não se

discutiam a aplicação do princípio “*telle quelle*”. Naqueles casos, o princípio e a norma do Artigo 6, *quinquies*, C.1 da CUP foi aplicada a favor daqueles empresários brasileiros.

A competência do INPI brasileiro para examinar tais casos de secondary meaning será abordada no capítulo quatro.

1.5 O *Secondary Meaning* na “*Primeira Directiva 89/104*” e sua previsão na Marca Comunitária (CTM)

O art. 100º A do Tratado que instituiu a Comunidade Européia (artigo 95º na nova numeração), trazia propostas da Comissão relativas à aproximação das legislações referentes ao mercado interno, que deveriam se assentar num elevado nível de proteção dos consumidores.

Foi com base neste artigo deste tratado que foi instituída a Primeira Diretiva do Conselho de 21 de Dezembro de 1988 que harmoniza as legislações dos Estados-membros em matéria de marcas (89/104/CEE⁸⁸).

Esta Diretiva, trazia em seu artigo 3 a possibilidade de proteção marcária através de uma aquisição de distintividade com base na utilização da marca no mercado.

Primeira Diretiva **89/104**⁸⁹ e⁹⁰:

“Artigo 3. 3 Não será recusado o registro de uma marca ou este não será declarado nulo nos termos do nº 1, alínea b), C) ou d), se, antes da data de pedido de registro e após o uso que dele foi feito, a marca adquiriu um carácter distintivo. Os Estados-Membros podem prever, por outro lado, que o disposto no primeiro período se aplicará também no caso em que o carácter distintivo tiver sido adquirido após o pedido de registro ou registro.”

Esta Diretiva foi substituída pela 2008/95/EC⁹¹, porém não teve alterações significativas.

⁸⁸ CEE- Comunidade Econômica Européia

⁸⁹ Versão em Português retirado do site:

http://www.marcaspatentes.pt/files/collections/pt_PT/1/5/19/Directiva%20CONS%20201989-104-CE%20Harmoniza%C3%A7%C3%A3o%20Legisla%C3%A7%C3%A3o%20marcas.pdf

⁹⁰ Versão em Espanhol:

“Artículo 3- No se denegará el registro de una marca ni se declarará su nulidad de conformidad con lo dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado 1 si, antes de la fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo. Los Estados miembros podrán establecer que la presente disposición se aplique igualmente cuando el carácter distintivo haya sido adquirido después de la solicitud de registro o después de la fecha de registro.”

A Marca Comunitária⁹² (*Community Trademark – CTM*), é administrada pela “OHIM”⁹³ (*Harmonization of the Internal Market (Trademarks and Designs)*) traduzido como Instituto de Harmonização no Mercado Interno, aqui referido como (IHMI)) e foi primeiramente apresentada em 1996 para cobrir toda a União Européia, sendo válida em todos os 27 Estados-Membros.

O principal interesse do sistema da marca comunitária é permitir aos empresários identificar os seus produtos e serviços de modo idêntico em todo o território da União Européia (UE). A marca comunitária permite-lhes, através de um procedimento único junto do IHMI, registar uma marca que beneficiará de proteção uniforme e produzirá efeitos em todo o território comunitário.

Este regulamento cria um sistema que permite a concessão de marcas comunitárias pelo. Com base num pedido único, a apresentar ao IHMI, a marca tem um carácter unitário, no sentido de que produz os mesmos efeitos nos territórios integrantes da Comunidade Européia.

O regulamento que rege a Marca Comunitária é o “*Council Regulation (Regulamento do Conselho)* (CE) N° 207/2009 de 26 de fevereiro de 2009, anteriormente disciplinada pelo CE n° 40/94, de 20 de dezembro de 1993.

Cabe salientar que o Regulamento (CE) n° 40/94 já havia sido alvo de inúmeras alterações substanciais, nomeadamente, através do Regulamento (CE) n° 3288/94, Regulamento (CE) n° 1653/2003, Regulamento (CE) n° 422/2004 e mais recentemente do Regulamento (CE) n° 1891/2006. Face a esta sucessão de alterações legislativas e de modo a garantir a coerência e perceptibilidade deste regime, afigurou-se oportuno proceder à

⁹¹ Directiva 2008/95/EC:

“3. A trade mark shall not be refused registration or be declared invalid in accordance with paragraph 1(b), (c) or (d) if, before the date of application for registration and following the use which has been made of it, it has acquired a distinctive character. Any Member State may in addition provide that this provision shall also apply where the distinctive character was acquired after the date of application for registration or after the date of registration.”

⁹² <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/index.en.do>

“The Community trade mark (CTM), administered by OHIM, was introduced in 1996 to cover the whole of the European Union and is valid in all 27 Member States. To date, OHIM has registered around 500 000 trade marks on behalf of hundreds of thousands of companies from all over the world, and this total is increasing rapidly every year. The time taken to register a CTM has fallen significantly over recent years. On average, where national searches are not requested, it now takes 26 weeks to registration for applications with no deficiencies”

⁹³ Instituto de Harmonização do Mercado Interno (IHMI)

codificação do Regulamento (CE) n° 40/94, através da aprovação do Regulamento (CE) 207/2009, que assim compila todas as alterações ocorridas.

Neste Regulamento (CE) 207/2009, o instituto do *secondary meaning* aparece em dois diferentes artigos:

No artigo 7 quando trata de fatores absolutos de recusa⁹⁴, onde, dentre outros, dispõe que não devem ser registrados como marca os sinais: (i) que não possuem caráter distintivo, ou que consistem exclusivamente de sinais ou indicações que servem, no comércio, para designar o tipo, qualidade, finalidade, valor, origem geográfica ou o tempo de produção dos produtos ou da prestação de serviços, ou outras características de tais produtos ou serviços; (ii) que consistem exclusivamente de sinais ou indicações que se tornaram usuais na língua corrente ou genuína e estabeleceu vínculos com tal atividade comercial.

O instituto do *secondary meaning* aparece neste artigo no parágrafo 3º, dispondo que nos casos mencionados acima (itens b), c) e d) do parágrafo 1), não deve ser aplicada a irregistrabilidade se a marca se tornou distintiva em relação aos produtos ou serviços para o qual o registro foi requerido em consequência do uso que foi feito desta.

Também aparece no artigo 52, quando este regulamento trata de “*Absolute grounds for invalidity*” (casos em que uma marca pode ser declarada inválida num pedido de registro perante o Órgão Competente ou com base em um pedido reconvenicional num processo de infração⁹⁵).

Este artigo dispõe que nos casos em que a marca comunitária tenha sido registrada com violação às disposições (b) (c) ou (d) do parágrafo (1) do artigo 7, esta, poderá, no entanto, não ser declarada inválida se, após o registro, tenha adquirido um caráter

⁹⁴ Council Regulation (EC) N° 207/2009 de 26 de fevereiro de 2009:

Article 7 “Absolute grounds for Refusal:

1- The following shall not be registered:

(b) trade marks which are devoid of any distinctive character;

(c) trade marks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin or the time of production of the goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods or service;

(d) trade marks which consist exclusively of signs or indications which have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade;

(...)

“3. Paragraph 1(b), (c) and (d) shall not apply if the trade mark has become distinctive in relation to the goods or services for which registration is requested in consequence of the use which has been made of it.”

⁹⁵ “Council Regulation (EC) N° 207/2009 de 26 de fevereiro de 2009.

“Absolute grounds for invalidity

1. A Community trade mark shall be declared invalid on application to the Office or on the basis of a counterclaim in infringement proceedings:”

distintivo em relação aos produtos ou serviços para os quais foi anteriormente registrada, em consequência do uso que tenha sido feito ⁹⁶.

Além das normas do Conselho (CE) N° 207/2009, a marca comunitária é também regulada por normas da Comissão (CE) N° 2868/95⁹⁷, de 13 de dezembro de 1995, que estabelece as normas de execução do Conselho.

1.6 SECONDARY MEANING NO TRIPS

O Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio, mais conhecido como Acordo 1C ou Acordo TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), é um anexo dos textos do acordo multilateral estabelecido na Rodada do Uruguai do GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*).

Este Acordo regula, além das marcas e patentes, muitos outros temas relacionados à propriedade intelectual, tais como direitos de autor e conexos, indicações geográficas, desenhos e modelos industriais e topografia de circuitos integrados.

O TRIPs não é lei uniforme, mas um documento gerador de padrões, bases mínimas que devem ser observadas pelos países ratificantes, cuja finalidade é uma linha de comportamento mais ou menos parecida nos países signatários do acordo no que tange à matéria de propriedade intelectual.

⁹⁶ 2. *Where the Community trade mark has been registered in breach of the provisions of Article 7(1)(b), (c) or (d), it may nevertheless not be declared invalid if, in consequence of the use which has been made of it, it has after registration acquired a distinctive character in relation to the goods or services for which it is registered.*”

⁹⁷ O secondary meaning também aparece no Regulamento (CE) n° 2868/95 em:
“REGLAMENTO (CE) N° 2868/95 DE LA COMISIÓN
Índice (no figura en el texto oficial)

Regla 12

Publicación de la solicitud

La publicación de la solicitud deberá incluir:

i) cuando proceda, la mención de que, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 7 del Reglamento, la marca ha adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma;

Información al público

Regla 84

Registro de marcas comunitarias

1. El Registro de marcas comunitarias se podrá llevar en forma de base de datos electrónica.
2. El Registro de marcas comunitarias constará de las inscripciones siguientes:

k) la mención de que, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 7 del Reglamento, la marca ha adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma;”

Conforme ensinam alguns doutrinadores⁹⁸, as normas contidas no acordo são direcionadas aos Estados, obrigando-os a incorporar os parâmetros mínimos à sua legislação interna específica.

Os parâmetros mínimos do TRIPs são normas substantivas dos tratados multilaterais gerais preexistentes: a própria CUP, a Convenção de Berna e do Tratado de Washington sobre proteção de circuitos integrados.

De acordo com Barbosa⁹⁹:

“Como, em particular no caso da CUP, este nível de proteção substantiva foi considerado pelos elaboradores do TRIPs como insatisfatório, uma camada geológica suplementar foi acrescida, com dispositivos que as legislações nacionais devem incluir como mínimo de proteção.”

Conforme disposição na redação do TRIPs:

“Os Membros colocarão em vigor o disposto neste Acordo. Os Membros poderão, mas não estarão obrigados a prover, em sua legislação, proteção mais ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal proteção não contrarie as disposições deste Acordo. Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos.”

Como o próprio texto diz, o destinatário das normas do TRIPs são os Estados membros da OMC, não cabendo aplicação direta à parte privada.

Conforme exposto do XVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual de 1996:

“Ele está em vigor no Brasil e deve ser aplicado, mas os efeitos do TRIPs limitam-se à obrigação do governo federal de editar normas para que seja cumprido (...) Por último, creio que não devemos tentar nos fundamentar no TRIPs como se fora uma norma interna, porque há o risco de ver essa pretensão rejeitada nos tribunais. Temos que entendê-lo, realmente, como um tratado-contrato, tal como as demais obrigações da OMC.”¹⁰⁰

O posicionamento da então Comunidade Européia (União) também foi de que as regras do TRIPs não tinham efeito direto.

No caso Portugal v. Conselho, de 1999, o Tribunal da CE assim reportou o status da jurisprudência comunitária:

O Tribunal de Justiça declarou, no acórdão de 5 de outubro de 1994, Alemanha/Conselho (C- 280/93, Colect., p-I 4973, nos 103 a 112) que as regras do GATT não têm efeito direto e que os particulares não podem invocá-las perante os órgãos jurisdicionais.”¹⁰¹

O TRIPs ainda dispõe:

⁹⁸ Neste sentido: Luiz Olavo Baptista, em palestra proferida no XVI Seminário Nacional de Propriedade Industrial da ABPI, em agosto de 1996, bem como a de Salvador D.Bergel, no trabalho “Disposiciones generales y principios básicos Del acuerdo TRIPs Del GATT (Propiedad intelectual en el GATT. Buenos Aires: Ed. Ciudad Argentina, 1997).; Mait~e Cecília Fabbri Moro em Direito de Marcas, Ed. RT, 2003.

⁹⁹ Barbosa, Denis Borges – vide www.nbb.com.br/trips

¹⁰⁰ Publicado nos Anais da Revista da ABPI-1996

¹⁰¹ Acórdão do Tribunal de 23 de novembro de 1999. República Portuguesa contra Conselho da União Européia. Política comercial- Acesso ao mercado dos produtos têxteis – Produtos originários da Índia e do Paquistão. Processo C 149/96. Coletânea da Sinal 1999, pág. I 08395

“Com relação às Partes II, II e IV deste Acordo, os Membros cumprirão o disposto nos Artigos 1 a 12, e 19, da Convenção de Paris.”

O direito de marcas está inserido na parte II do TRIPs, e dentro dos artigos da CUP citados, desta forma, este trabalho dará maior relevância à CUP.

Não obstante, cabe ressaltar que mesmo sob o caráter gerador de padrões mínimos, o TRIPs prevê a proteção marcária por secondary meaning.

O instituto do secondary meaning no Acordo TRIPs está inserido no artigo 15.1: *“Quando os sinais não forem 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.”*

O TRIPs foi promulgado no Brasil através do Decreto 1.355, de 30 de dezembro de 1994.

CAPÍTULO II

DISTINTIVIDADE INTRINSECA E DISTINTIVIDADE ADQUIRIDA – NOÇÕES DE SEMIOLOGIA, CONCEITOS DE DISTINTIVIDADE, QUANDO O SECONDARY MEANING É NECESSÁRIO, VIABILIDADE E CONCEITOS DE CATEGORIAS DE MARCAS

Antes de prosseguir com o estudo do secondary meaning, que, como já dito neste trabalho, nada mais é que o fenômeno em que uma marca desprovida de distintividade intrínseca a adquire, faz-se necessário, primeiramente, definir e conceituar o que é de fato distintividade intrínseca e distintividade adquirida, bem como traçar noções de semiologia ou estudo dos signos e a elegibilidade de uma marca pelo público para então adentrar nos demais temas tais como viabilidade de aplicação e provas.

Entre as principais proibições de registro da marca, não apenas de acordo com a legislação nacional, como será visto em capítulo posterior, bem como de acordo com a CUP, e demais sistemas marcários internacionais (como visto anteriormente, vide CUP, CTM, EUA, Reino Unido e Alemanha no capítulo I), encontramos aquelas normas que excluem da proteção certos sinais ditos ausentes de caráter distintivo, dentre eles, sinais genéricos, de uso comum, vulgares, necessários ou descritivos.

Diante da subjetividade dos conceitos de, diga-se, “categorias de marcas” trazidos no bojo de tais proibições a fim de aferir se há distintividade no sinal pretendido como marca, o intérprete ou julgador terá de levar em consideração o sentido semântico primário ou o sentido habitual da expressão em determinado país, em determinado mercado ou campo específico de atuação inclusive analisando as situações culturais e lingüísticas específicas do país onde a norma se aplicará.

Nas situações de incidência da proibição envolvendo tais sinais de caráter genérico, comum, necessário ou descritivo, a relação deverá ser **direta e imediata**, como decidiu o Supremo Tribunal, relator eminente Min. Rafael Mayer, dando interpretação correta ao citado artigo 65, item 20, do antigo Código da Propriedade Industrial¹⁰².

Neste sentido, de acordo com Ricci¹⁰³, quando da apreciação e aplicação das proibições legais, e quando da análise de conflitos de marcas para se aferir o grau de proteção em relação ao caráter distintivo do sinal, dois critérios deverão ser levados em consideração, que são:

“i) a distintividade intrínseca do sinal, i.e., quando analisado em sí mesmo, no seu sentido semântico primário e usual, aferindo se o mesmo guarda relação direta ou indireta com os produtos ou serviços. Para tanto deverão ser levadas em consideração as peculiaridades lingüísticas, filológicas e culturais do país no qual a norma terá aplicação.

ii) a distintividade extrínseca (externa) do sinal em relação ao mercado e ao próprio e peculiar público consumidor do produto ou do serviço, levando em consideração, inclusive, a realidade e as peculiaridades de fato do mercado ou do país onde a norma será aplicável, aferindo se o sinal tem reflexos e interferência no campo econômico, na concorrência entre competidores, na percepção e na proteção do público consumidor.”

De acordo com o exposto, além das peculiaridades de fato do mercado, há também relevância o direito do consumidor, cujos princípios e normas estão diretamente atrelados aos princípios e à regulamentação da livre iniciativa e da leal e livre concorrência. Estes direitos e seus respectivos princípios foram elevados ao nível de direitos constitucionais

¹⁰² Diário Oficial de 27/06/1986, p. 11.624.

¹⁰³ Ricci, Antonio Ferro- Painel sobre “O Sentido secundário da marca (secondary meaning): Interpretação do artigo 6º, quinquies, C.1 da Convenção da União de Paris e os Reflexos do uso prolongado e das demais circunstâncias de fato na proteção das marcas”, onde foi palestrante no XXVI Seminário nacional da Propriedade Intelectual, Anais da Revista da ABPI- 2006

invioláveis e pilares da ordem econômica na Constituição Federativa da República Brasileira de 1988 (CFRB).

A CUP, conforme mencionado em capítulo anterior, já estabelece que:

C- (1) Para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca.”

Ou seja, para aferir o grau de distintividade ou se há o requisito de distintividade presente na marca para apreciação quanto à sua registrabilidade, deverão ser levadas em consideração circunstâncias de fato.

Esta possibilidade de a marca *a priori* irregistrável ser suscetível de proteção através de circunstâncias de fato é na verdade, a pura apreciação de uma possível distintividade adquirida.

Pode-se então definir distintividade intrínseca como a capacidade de um signo distinguir um produto ou serviço pela simples originalidade do uso deste signo como identificador do produto ou serviço respectivo e, distintividade adquirida como a capacidade de um signo *a priori* não distintivo de distinguir um produto ou serviço por meio do uso no mercado e circunstâncias de fato que assim comprovem.

Para melhor explicar a distintividade intrínseca, cabe citar a decisão norte americana no caso *Abercombrie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*¹⁰⁴, onde foram desenvolvidas cinco categorias para ajudar em determinar a distintividade de palavras a serem usadas como marcas.

Estas cinco categorias foram mencionadas pelo Juiz Friendly¹⁰⁵ em ordem crescente de distintividade e são:

- 1- genérica;
- 2- descritiva;
- 3- sugestiva;
- 4- arbitrária;
- 5- de fantasia

¹⁰⁴ *Abercombrie & Ficht Co. v. Hunting World, Inc.*, 537 F2d 4, 189 USPQ 759 (2d Circ. 1976)

¹⁰⁵ *ibidem*

Estas categorias ficaram conhecidas como categorias Abercombrie e foram utilizadas nos tribunais norte americanos não apenas para casos de marcas, mas também para analisar a distintividade em casos de *trade dress*.

As categorias de marcas serão tratadas em item posterior.

2.1 NOÇÕES DE SEMIOLOGIA E ELEGIBILIDADE DA MARCA

Barton Beebe¹⁰⁶ define a semiologia como o estudo de sinais e sistema de sinais. Enquanto que a lingüística se refere especificamente ao discurso humano, a semiologia investiga o processo e os efeitos da produção e reprodução, recepção e circulação do significado em todas as formas e usadas por todos os tipos de agentes de comunicação¹⁰⁷.

A noção de semiologia foi primeiramente mencionada por dois doutrinadores autônomos: Charles Sanders Peirce¹⁰⁸ e Ferdinand de Saussure¹⁰⁹.

Como assinala BARBOSA¹¹⁰, estes foram os responsáveis pelo uso da expressão *semiologia* (do grego *seméion*), como designativo da ciência que estuda os signos dentro da sociedade.

Segundo Peirce, o signo seria, funcionalmente, a representação de algo, em face de uma pessoa determinada¹¹¹.

Segundo entendimento de Barbosa¹¹²

“(...) não se pode eficazmente comparar uma marca e outra para se determinar a eventual violação de direitos, sem levar em conta o sistema das representações no mercado pertinente, organizado como uma estrutura diferenciada.”

De acordo com entendimento de Beebe¹¹³, a legislação marcária foi baseada em uma perspectiva econômica¹¹⁴, que, quando diante de conceitos como distintividade ou diluição, não consegue dispor de alguns argumentos, fazendo com que recorra à semiologia.

¹⁰⁶ Beebe, Barton – “The semiotic account of trademark doctrine and trademark culture”- texto inserido em “Trademark Law and Theory- A handbook of contemporary research”, edited by Graeme B. Dinwoodie and Mark D. Janis, Edward Elgar Publishing, 2008, p. 42

¹⁰⁷ Robert Hodge & Gunther Kress, *Social Semiotics*, 261 (1988).

¹⁰⁸ PEIRCE, Charles Sanders, *Collected Papers of Charles Sanders Peirce*, p. 414 (Charles Hartshorne & Paul Weiss Eds., 1934).

¹⁰⁹ SAUSSURE, Ferdinand De. *Course In General Linguistics* 16 (Charles Bally & Albert Sechehaye Eds., Wade Baskin Trans. 1959) (1916).

¹¹⁰ BARBOSA, Denis Borges – “Proteção das Marcas – Uma perspectiva semiológica”, p. 43

¹¹¹ Tradução livre retirada da obra de Denis Borges Barbosa: “Proteção da Marcas – Uma Perspectiva Semiologica”, p. 43

¹¹² Op. Cit., p. 43.

¹¹³ Op. Cit., p. 43

¹¹⁴ William M. Landes & Richard Posner, *Trademark Law: Na economic Perspective*, 30 J.L. & ECON. 265 (1987)

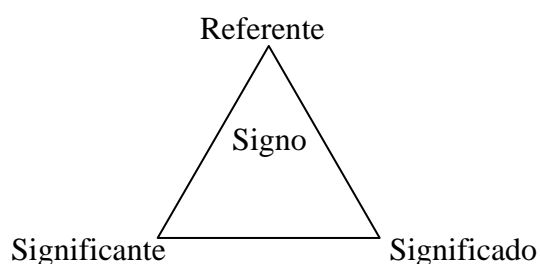
Este autor não se posiciona no sentido de que a perspectiva econômica do direito marcário deva ser substituída pela perspectiva da semiologia, porém acredita que esta é bastante importante para complementá-la.

Conforme defende Beebe, tomando a obra de Pierce como base, uma variedade de problemas continua perturbando o direito marcário, pois em uma avaliação mais detalhada sobre a marca, pode-se dizer, que assim como qualquer sinal, esta também possui uma estrutura interna.

Desta forma, continua ele, cada elemento da estrutura marcária, assim como a estrutura dos signos, atua numa função específica para preservar a estabilidade da estrutura e deve ser mantida separada de outras para que esta não entre em colapso. Para melhor explicar esta possibilidade de colapso, ele discorre sobre dois modelos estruturais de marcas:

O modelo triádico de Peirce¹¹⁵ onde dispõe que um signo consiste em três elementos subsignos: um “significante” (a forma perceptível do signo, i.e., o som da palavra “livro”), um “significado” (o significado da forma perceptível, i.e., a idéia de um livro) e um “referente” (i.e., o livro).

Ilustração modelo triádico¹¹⁶:



O modelo diádico de Sausarre¹¹⁷ dispõe que o signo consiste em dois elementos subsignos: o “significante” e o “significado”. O modelo diádico exclui o “referente”.

¹¹⁵ Charles Sanders Peirce, *Collected papers of Charles Sanders Peirce*, 228 (Charles Hartshorne & Paul Weiss eds. 1934).

¹¹⁶ Barbosa, Denis Borges- “Proteção da Marcas – Uma Perspectiva Semiológica”, p. 45

¹¹⁷ Sausarre, Ferdinand de – *Course in General Linguistics* 16 (Charles Bally & Albert Sechehaye Eds., wade Baskin trans, 1959) (1916)



Conforme discorre Barbosa em sua obra¹¹⁸:

“Uma das mais importantes contribuições de Peirce é a noção de distintividade como uma função da motivação dos signos. Numa classificação completamente popular hoje, Peirce distinguiu os signos indiciais, os icônicos e os símbolos. Os índices são signos que compartilham com o referente algum elemento material- no exemplo de sempre, a fumaça do fogo; os ícones têm relação não material, mas relativa, em face do referente- a imagem de um cavalo em face do animal, ou de uma atividade de transporte hipomóvel; os símbolos são arbitrários em face do referente.”

Explica este autor que, no que se refere ao sistema marcário, a distintividade que legitima ou denega o registro de uma marca parte da mesma noção de motivação. Isso significa que quando um signo expressa na linguagem comum a própria coisa ou elemento dela, este não é registrável.

Seriam registráveis, embora com certas limitações, signos que mantivessem uma relação icônica com o produto (marcas descritivas e evocativas); e livremente protegidos, com máxima extensão, os signos arbitrários¹¹⁹, pelo que este autor refere como “distintividade absoluta”.

A “distintividade diferencial” seria a capacidade de diferenciação das marcas ou o “poder distintivo entre signos”¹²⁰, apesar de não estarem diretamente expressando luxo ou prestígio, mas sim uma posição singular à luz do consumidor¹²¹, que seria o verdadeiro valor de uma marca.

Para melhor entender a “distintividade diferencial”, é necessário explicar o que seria a relação entre significação e valor¹²².

Barbosa¹²³ os define como:

*“Significação é a relação interna ao signo entre significante e significado, num evento específico (parole), como for determinado pelo sistema simbólico.
Valor é a relação entre signos, significantes e significados, no exercício da estrutura, em delimitações recíprocas e articulações, no que se constitui na langue.
(...)”*

¹¹⁸ Op. Cit., p. 45

¹¹⁹ E também os de fantasia.

¹²⁰ Baudrillard, Jean. The consumer Society: Myths and Structures, p. 88 (Chris Turner trans., Sage Publ'ns 1998) (1970)

¹²¹ Definição de Denis Borges Barbosa, op. cit., p. 46

¹²² Sausarre

¹²³ Op. Cit., p. 46

É como valor-expressando diferenças- que se inclui nesta análise a noção de valor de signos, no sentido que lhe deu Jean Baudrillard: de poder distintivo entre signos.”

Esclarecendo a definição de valor, Barbosa diz que este seria a capacidade de imprimir, entre marcas relativas a mercados correlatos, uma posição claramente singular, à luz do consumidor; a capacidade de diferenciação.

Aplicando o modelo triádico estrutural a uma marca, de acordo com Beebe¹²⁴, este consistiria de um significante (a forma perceptível da marca), um significado (o conteúdo semântico da marca, como o goodwill ou o efeito ao que o significante se refere), e um referente (o produto ou serviço ao qual a marca se refere).

McCarthy aplica um modelo trádico ao sistema marcário quando dispõe que:

“Os requisitos para qualificação de uma palavra ou símbolo como uma marca pode ser dividido em três elementos: (1) o símbolo: uma palavra, símbolo ou desenho ou uma combinação destes; (2) tipo de uso: como é atualmente utilizado o símbolo como marca pelo fabricante ou vendedor/prestador de produtos/serviços; (3) a função: identificar e distinguir os produtos de um determinado vendedor dos de concorrentes.” (tradução livre)¹²⁵

De acordo com Beebe¹²⁶, ocorreria um colapso do sistema marcário devido à quebra desta estrutura triádica, visto que houve mudanças significativas no direito marcário, entre elas:

1- Relação entre significante (a forma perceptível da marca) e significado (a fonte/origem e o goodwill da marca): A possibilidade de transferência de uma marca sem transferir o negócio que é a fonte do goodwill;

2- Relação entre significado (a fonte/origem e o goodwill da marca) e referente (o produto que a marca distingue): Possibilidade de licenciamento onde pode ocorrer uma falha no controle da qualidade dos produtos que o significante distingue;

3- Relação entre significante e referente: Regulação de acordo com requisitos de fixação e uso impostos pelo comércio que foi totalmente modificada de acordo com o atual contexto da publicidade na internet.

Também neste curso de mudanças, estaria a função da marca em identificar a fonte ou a verdadeira origem dos produtos, que ultimamente vem funcionando exatamente

¹²⁴ Op. cit., Beebe, p. 45.

¹²⁵ Op. cit., McCarthy, vol. I., Capítulo 3.01

¹²⁶ Op. cit., Beebe, p. 50.

como o contrário, para obscurecer a origem, escondê-la sob o mito da origem. Em outras palavras, Beebe posiciona-se no sentido de que a marca atual reforça o entendimento de que ambas as coisas tangíveis e intangíveis que consumimos vem de uma mesma “fonte anônima”.

A análise da força de uma marca seria, de acordo com Beebe, no final das contas uma análise da extensão da diferença, da distintividade de quem para quem, enquanto que a análise de secondary meaning é uma análise da existência de identidade ou referência, a distintividade de um para outro.

Beebe¹²⁷ levanta um ponto muito importante que é a questão da elegibilidade da marca como fator determinante para o secondary meaning. Ou seja, para ele, não interessa se a marca é ou não intrinsecamente distintiva ou qual a categoria à qual pertence (item adiante), o que importa é se para um percentual suficiente do público consumidor relevante, a marca é ou não distintiva de sua fonte.

Esta fonte seria a mesma mencionada no início desta dissertação, ou seja, a capacidade de a marca associar o produto ao provindo de uma mesma fonte empresarial/geradora/distribuidora de produtos ou serviços, mesmo que o consumidor desconheça ao certo qual seja o nome empresarial desta.

Ainda, acredita que a marca deva ser analisada através da mensuração de seu “valor” para que se possa entender a natureza de seu significado.

De acordo com entendimento de Barbosa¹²⁸:

“Mesmo quando uma palavra ou imagem é incapaz, a princípio, de ser distintiva, tal propriedade pode ser adquirida pelo fato de que seu uso ou divulgação ocorra com tal intensidade ou por tanto tempo que o público tenha se habituado a associar o símbolo a uma origem de produtos ou serviços, mesmo em condições que vedariam seu registro por falta de distinguibilidade. Assim, a marca é recuperada do domínio comum.

Mas o mesmo ocorre, às vezes, quando a palavra ou imagem já são usadas ou registradas por outra pessoa, ou seja, quando a falta de distintividade é em face de um competidor.

Esse uso ou divulgação deram à palavra ou imagem uma “significação secundária”. Este fenômeno pode ser descrito como o da criação de um novo sentido para a mesma palavra ou imagem, distinto daquele sentido original que vinculava tais signos ao domínio comum ou à exclusividade alheia. Esse novo sentido seria, então, apropriável.”

Analisando todo o exposto, podemos perceber que o fenômeno do *secondary meaning* não se limita a critérios estanques, e sim, relaciona-se a um processo cognitivo ou lingüístico atuante na mente do público.

¹²⁷ Beebe, p.55 e SS.

¹²⁸idem

Este processo pode ocorrer devido talvez a certa intensidade da publicidade ou qualquer outro fator capaz de fazer com que o consumidor eleja um termo/signo para dar nome (ou identificar visualmente) a um produto e/ou serviço específico, associando-o a uma mesma “fonte anônima”.

Este processo ultrapassaria os conceitos preexistentes no sistema marcário sob a perspectiva econômica, podendo apenas ser detalhadamente analisados sob o ponto de vista semiológico: envolvendo uma estrutura que compreende a análise de significante e significado como determinante para compreensão da elegibilidade do público sobre um signo.

Esta estrutura do sistema marcário, porém, demonstra-se instável devido o desenvolvimento do direito e apesar de compreender significante e significado (e referente-Peirce), pode desprender-se dos conceitos de uma estrutura pré-estabelecida, para passar a ter um significado flutuante¹²⁹, ou seja, marcas que significam em si mesmas, com “valor”¹³⁰ intrínseco, sem apontar origem ou referente, o que estabeleceria então a emancipação de uma marca.

Citando José Antonio B.L. Faria Correa¹³¹:

“(...) Por trás de um signo que se transmudou em marca há um vasto mundo que atua no imaginário das pessoas. São significantes que adquirem um novo significado, servindo de elo entre o titular e o produto.”

2.2 BREVE EVOLUÇÃO NOS CONCEITOS DE DISTINTIVIDADE

No que tange ao conceito literal de “distintividade ou distinguibilidade”, ressaltamos alguns em ordem cronológica decrescente para ilustrar uma possível evolução deste conceito.

A noção de “grau de distinguibilidade” de José Antonio B.L. Faria Correa em seu texto “Algumas reflexões sobre a teoria da Distância e a Teoria da Diluição”, publicado na Revista da ABPI nº 100, 2009¹³²:

¹²⁹ Sobre “significado flutuante”, vide: Barbosa, Denis Borges, pag. 48; Beebe, op. Cit., p 656; Baudrillard, “Symbolic Exchange”, Sage Publications Ltd. Londres (Dezembro de 1993), p. 6-7

¹³⁰ O termo valor se refere ao mencionado por Peirce: a capacidade de imprimir, entre marcas relativas a mercados correlatos, uma posição claramente singular, à luz do consumidor, a capacidade de diferenciação. Neste sentido, Denis Borges Barbosa, p. 46 e Beebe, p. 644.

¹³¹ Texto publicado na Revista da ABPI nº 100, “Algumas reflexões sobre a Teoria da Distância e a Teoria da Diluição”, Junho 2009.

¹³² Texto publicado na Revista da ABPI nº 100, “Algumas reflexões sobre a Teoria da Distância e a Teoria da Diluição”, Junho 2009.

“Quanto mais dissociado do campo semântico em que se situam os produtos ou serviços objetivados, mais o signo será apto a exercer a função de diferenciação frente aos produtos ou serviços concorrentes (...)”

Maitê Cecília Fabbri Moro em “Marcas Tridimensionais”, 2009¹³³, aborda a distintividade como uma das funções da marca:

“A função distintiva da marca é a atividade de diferenciar o mercado, por meio de um sinal distintivo, produtos e serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins.”

Denis Borges Barbosa, com as obras “Proteção das Marcas Uma Perspectiva Semiológica”, 2008¹³⁴, diz

“(...) uma marca não será registrada (tornando-se assim, exclusiva) se não for distintiva em suas duas modalidades, ou seja, capaz de distinguir o produto assinalado dentre todos os dos concorrentes e, ao mesmo tempo, fixando-se na percepção do público de forma a apontar o produto em questão.”

Barton Beebe em seu texto “The semiotic account of trademark doctrine and trademark culture”¹³⁵, 2008, discorre sobre um “breakdown” da tradicional estrutura triádica¹³⁶ marcária pelo estudo da semiologia afirmando que

“Ultimately, then, the modern trademark does not function to identify the true origin of goods. It functions to obscure that origin, to cover it over with a myth of origin. The modern trademark facilitates the fetishism of commodified by suggesting that brands, rather than actual human beings, produce commodities. In other words, the modern trademark encourages the belief that both the tangible and intangible things that we all come from one “anonymous source” or another.”

Este mesmo autor, ao discorrer sobre “distintividade” diz que

“(...) distinctiveness has never been adequately theorized. Traditional notions of “inherent” and “acquired” distinctiveness tend to confuse more than they clarify. This part argues that trademark law should reconceptualize trademark distinctiveness as consisting of source distinctiveness and differential distinctiveness. Corresponding to the semiotic relation of “signification”, source distinctiveness describes the extent to which a trademark’s signifier is distinctive of its signified. Corresponding to the semiotic relation of “value”, differential distinctiveness describes the extent to which a trademark’s signifier is distinctive from other signifiers in the trademark system(...)”

Marcelo Goyanes¹³⁷ em “Tópicos em Propriedade Intelectual: marcas, direitos autorais, designs e pirataria”, 2007, afirma que

¹³³ MORO, Maitê Cecília Fabbri – “Marcas Tridimensionais”, Ed. Saraiva, 2009; pag. 90

¹³⁴ BARBOSA, Denis Borges – “Proteção das Marcas – Uma Perspectiva Semiológica”, Ed. Lun Júris, 2008; pag. 69

¹³⁵ BEEBE, Barton – “The semiotic account of trademark doctrine and trademark culture”- “Trademark Law and Theory”, editado por Graeme B. Dinwoodie e Mark D. Janis, 2008;

¹³⁶ A estrutura triádica é mencionada na obra de J. Thomas McCarthy- “Trademarks and Unfair Competition”, 2002.

¹³⁷ GOYANNES, Marcelo – Tópicos em Propriedade Intelectual: marcas, direitos autorais, designs e pirataria- Rio de Janeiro, Renovar, 2007., pag. 13

“A capacidade distintiva consiste, além de condição de existência de uma marca, sobretudo, em sua função primordial. O sentido da proteção jurídica à marca recai sobre sua possibilidade de exercer esta função.”

Conceituação de “diferenciação da marca” sob a ótica do marketing pelos professores de Marketing da Kellogg School of Management, Alice Tybout e Tim Calkins, principalmente com a obra “Branding”, 2006¹³⁸:

“A diferenciação da marca procura definir o valor associado a uma marca como fundamentalmente diferente de suas rivais(...) (...) a diferenciação busca oferecer valor em uma dimensão que seja inovadora e não convencional, embora seja valiosa aos clientes-alvo. Sem dúvida, uma marca diferenciada deve se adequar, embora não necessariamente superior, nas dimensões convencionais. A combinação do valor adequado nas dimensões de consumo com o valor de uma nova dimensão pode produzir uma oferta decisivamente mais atraente.”

A Desembargadora do Tribunal Federal Regional (2ª região) Liliane Roriz¹³⁹

como palestrante do XXVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, 2006 afirmou que:

“(...) A distintividade serve, a um só tempo, tanto como proteção ao titular – revelando seu produto- quanto também ao consumidor, que identifica com maior facilidade exatamente aquele que pretende adquirir.

Grande parte do sucesso de um produto está, pois, ligado ao poder de distintividade de sua marca identificadora.”

Antonio Ferro Ricci¹⁴⁰, no mesmo evento acima, em palestra sobre o tema

“Secondary Meaning” no XXVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, 2006, leciona que

“(...) quando da apreciação e aplicação das proibições legais e, quando da análise de conflitos de marcas para se aferir o grau de proteção em relação ao caráter distintivo do sinal, dois critérios deverão ser levados em conta:

- (i) a distintividade intrínseca do sinal, i.e, quando analisado em si mesmo, no seu sentido semântico primário e usual, aferindo se o mesmo guarda relação direta ou indireta com os produtos ou serviços (...)*
- (ii) a distintividade extrínseca (externa) do sinal em relação ao mercado e ao próprio e peculiar público consumidor do produto ou do serviço, levando em consideração, inclusive, a realidade e as peculiaridades de fato do mercado ou do país onde a norma será aplicável, aferindo se o sinal tem reflexos e interferência no campo econômico, na concorrência entre competidores, na percepção e na proteção do público consumidor.”*

Denis Borges Barbosa em “Uma Introdução à Propriedade Intelectual”, 2003¹⁴¹ conceituou “distintividade” como:

¹³⁸ Tybout, Alice M. e Tim Calkins – “Branding”- Kellogg School of Management, Ed. Atlas, 2006- título original: “Kellogg on branding: the marketing faculty of the Kellogg Aschool of Management”, pag. 175

¹³⁹ XXVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, 2006, painel IX “A Distintividade como uma função dinâmica da marca: o registro marcário, a degenerescência e o significado secundário”.

¹⁴⁰ Palestra no XXVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, 2006, publicado nos Anais da ABPI “Secondary meaning”

¹⁴¹ Barbosa, Denis Borges – “Uma Introdução à Propriedade Intelectual”, 2ª ed., Lumen Júris, 2003; pag. 806

“É distintivo, objetivamente considerado, o que não tem características próprias, o que não significa, de forma a desempenhar a função marcária que lhe é própria. Assim, uma marca de fantasia, sem o enfraquecimento causado pela evocatividade, como as clássicas kodak ou xerox.”

Luis M. Couto Gonçalves¹⁴², na publicação de sua tese de doutoramento

“Função Distintiva da Marca”, 1999, diz:

“(…) A função distintiva desdobra-se numa função-meio, a função de distinguir (no sentido formal) os produtos e serviços, entre si(Unterscheidungsfunktion), enuma função-fim, a função de distinguir (no sentido substancial) a proveniência dos produtos ou serviços (Herkunftsfunktion).”

Lélio Denicoli Schmidt no texto “A invalidação das marcas constituídas por expressões de uso genérico, vulgar, comum ou genérico”, publicado na Revista da ABPI em 1999 diz que

“(…) Como é sabido, a função primordial da marca é servir de elemento distintivo, de modo a diferenciar determinado produto, mercadoria ou serviço dos demais ofertados pela concorrência.”

Pontes de Miranda em seu “Tratado de Direito Privado”, 1977 assim leciona:

“A marca tem de distinguir. Se não distingue, não é sinal distintivo, não assinala o produto (Decreto-lei 7903, artigo 89, parágrafo único), não se lhe podem mencionar elementos característicos. Confundir-se-ia com as outras marcas registradas, ou apenas em uso, antes ou após dela. A distinção da marca há de ser em relação às marcas registradas em uso, e em si-mesma; porque há marcas a que falta qualquer elemento característico, marcas que são vulgaridades notórias.”

João da Gama Cerqueira, em 1946¹⁴³ já dizia que:

“Pode-se dizer, pois, que, antigamente, a marca distinguia os produtos, indicando-lhes a origem. Hoje, distingue-os, identificando-os, dando-lhes individualidade própria.”

2.3 REQUISITOS DE DISTINTIVIDADE

Em diversas pesquisas acerca de critérios de distintividade utilizados em decisões judiciais estrangeiras para compor a dissertação, principalmente em doutrina acadêmica e jurisprudência internacional¹⁴⁴, encontramos menção aos critérios utilizados pelo Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias para apreciar se um sinal possui ou não caráter distintivo de acordo com a letra b) do artigo 7.1 do Regulamento 40/94 (que é o mesmo que a letra b) do artigo 5.1 da lei espanhola)¹⁴⁵.

Dentre tais critérios, destacamos:

¹⁴² Gonçalves, Luis M. Couto – “Função Distintiva da Marca”, coleção teses, Almedina, 1999, pag. 33

¹⁴³ Cerqueira, João da Gama – “Tratado da Propriedade Industrial”, vol. I, Ed. Revista Forense, 1946, 349

¹⁴⁴ Nóvoa, Carlos Fernandez, p. 174 e ss.

¹⁴⁵ Nóvoa, op. cit., p. 174 e ss.

2.3.1 CARÁTER DISTINTIVO MÍNIMO DO SINAL

De acordo com este critério, o sinal precisa ter um carácter minimamente distintivo para que não seja aplicável o motivo de negação ao registro. Se a marca solicitada permitirá que o público consumidor distinga os produtos de determinada marca de outros concorrentes ao realizar uma compra.

Por este critério, de acordo com sentença de setembro de 2001¹⁴⁶ proferida pelo referido tribunal:

“54. De los términos del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento num. 40/1994 se deduce que basta un carácter mínimamente distintivo para que sea aplicable el motivo de denegación establecido en dicho artículo. Por lo tanto, debe analizarse como parte de un examen a priori y al margen de toda consideración sobre el uso del signo con arreglo al art. 7, apartado 3, del Reglamento num. 40/1994- si la marca solicitada permitirá que el público al que va a distinguir los productos de dicha marca de los que tengan otro origen comercial cuando tenga que elegir al hacer una compra.”

Neste sentido, o carácter distintivo mínimo do sinal seria a capacidade de o público de distinguir um produto com determinada marca de outros ao realizar uma compra.

A indagação ou comprovação seria destinada ao público consumidor, exemplo:

O consumidor é capaz de identificar qual produto é o da marca X em detrimento dos demais no momento da aquisição em uma prateleira de supermercado?

Este critério foi diversas vezes utilizado pelo Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias¹⁴⁷.

2.3.2 O CARÁTER DISTINTIVO DO SINAL DEVE SER APRECIADO EM RELAÇÃO AOS PRODUTOS OU SERVIÇOS PARA O QUAL A MARCA FOI SOLICITADA

O carácter distintivo de um signo apenas pode ser apreciado em relação aos produtos e/ou serviços para qual a marca foi requerida.

Quando, no entanto, a marca é requerida para distinguir diversos produtos e/ou serviços, o examinador poderá analisar caso a caso de cada produto ou serviço pertencente a cada classe e, se assim verificar que não é distintivo para alguns produtos e/ou serviços, poderá apenas deferir o registro para aqueles que decidir ser de fato distintivo.

¹⁴⁶ Sentença de 19 de setembro de 2001 (caso marca “forma de producto para lavadora o para lavavajillas”) em el asunto T-118/00 citado em Nóvoa, op. cit., p. 173

¹⁴⁷ Sentença de 19 de setembro de 2001 e de 27 de fevereiro de 2002 (marca “Lite”).

Como exemplo aplicado no Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias, tem-se a marca “COLOR TONO NARANJA”¹⁴⁸, que em sede de recurso foi decidido que nas classes 07, 11 e 31 não possuía carácter distintivo, apenas era distintivo em relação à classe 42 (internacional) requerida.

2.3.3 CARÁTER DISTINTIVO ATRAVÉS DA PERCEPÇÃO DO PÚBLICO RELEVANTE

Importante a decisão no caso da marca “LITE” onde se afirmou que o carácter distintivo de uma marca deve ser apreciado em relação à percepção do público ao qual se direcciona o produto, ou seja, ao público consumidor de tais produtos ou serviços¹⁴⁹.

2.3.4 A DISTINTIVIDADE DE UM SIGNO NÃO DEPENDE DE SUA ORIGINALIDADE OU DE SEU ASPECTO INCOMUM

Esta tese foi elaborada para evitar que decisões denegatórias de marcas sob o fundamento de que o sinal não era original ou incomum continuassem. Muitas vezes, inclusive, tais decisões foram da própria Sala de Recursos da OAMI¹⁵⁰.

De acordo com esta tese, a inexistência de carácter distintivo em uma marca não pode resultar em uma comprovação de que o signo em questão careça de elemento de fantasia ou não tenha um aspecto incomum¹⁵¹.

Neste sentido, deveria ser levada em conta a apreciação da distintividade por meio da capacidade de a marca diferenciar os produtos de determinada fonte no mercado em relação aos mesmos produtos oferecidos por competidores.

Este entendimento foi diversas vezes utilizado pelo Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias¹⁵².

Cabe citar entendimento no caso da marca “LITE”(ref. 148):

“30. Por lo que respecta a esta última apreciación, debe señalarse que de la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia se deduce que la inexistencia de carácter distintivo no puede resultar de la falta de un elemento de fantasia...(Omissis)...En efecto, una marca comunitaria no necesariamente procede de una creación ni se basa en elemento de originalidad o de imaginación, sino en la capacidad de diferenciar productos o servicios en el mercado, en

¹⁴⁸ Sentença de 09 de outubro de 2002.

¹⁴⁹ N. 27 da sentença do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias de 27 de fevereiro de 2002.

¹⁵⁰ Nóvoa, Carlos Fernandez, p. 178.

¹⁵¹ Sentença de 05 de abril de 2001 do Tribunal de Primeira Instância (marca “EASYBANK”).

¹⁵² Caso da marca “LITE” já citado, sentença de 27 de fevereiro de 2002; caso da marca “NEW BORN BABY”, sentença de 03 de outubro de 2001

relación con los productos o servicios de la misma clases ofertados por los competidores.”

2.4 QUANDO O *SECONDARY MEANING* É NECESSÁRIO

As marcas que possuem caráter distintivo são aptas a ter uma função imediata de reconhecimento de sinal de origem e capazes de serem protegidas independente do sistema marcário adotado pelo país, i.e., “*first to use*” ou “*first to file*”.

Porém, se um signo usado como marca não é inerentemente distintivo nos países onde se reconhece por lei o *secondary meaning*, como os EUA (Lanham Act), pode ser protegido ou registrado como marca apenas mediante provas que este signo tenha se tornado distintivo.

Tendo como parâmetro os EUA, nos casos de sinais desprovidos de distintividade, a aquisição desta ou mesmo a prioridade da titularidade é determinada através da análise de quando, onde e como o *secondary meaning* foi estabelecido pelo signo.

Como observou a Suprema Corte Norte Americana no caso *Two Pesos, Inc. v Taco Cabana, Inc.*¹⁵³:

“Marks which are merely descriptive of a product are not inherently distinctive. When used to describe a product, they do not inherently identify a particular source, and hence cannot be protected. However, descriptive marks may acquire the distinctiveness which will allow them to be protected under the (Lanham) Act...This acquired distinctiveness is generally called “secondary meaning”.

De acordo com a aplicação das normas deste citado país, em geral, para determinar infração marcária ou concorrência desleal, a lei tem requerido provas de dois elementos fundamentais: (1) Fundamentação: Se o público reconhece que o signo do requerente de fato identifica seus serviços ou produtos e os distingue de outros de outras empresas e (2) Infração: se as ações do réu causaram risco de confusão entre a classe consumidora relevante.

A fundamentação (1), pode ser apresentada mediante duas vertentes: (a) se o signo do requerente é inerentemente distintivo ou (b) mesmo que não seja distintivo, se o signo se tornou distintivo através da aquisição de “*secondary meaning*”.

Certas categorias de sinais são incapazes, a princípio, de serem distintivas. Todavia, a legislação norte americana requer comprovação de que tais sinais se tornaram, de fato, distintivos suficientemente para suprir a função de marca.

¹⁵³ *Two Pesos, INC. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 US 763, 120 L. Ed. 2d 615, 112 S. Ct. 2753, 2757, 23 USPQ 2d 1081, 1083 (1992), reh’s denied, 505 US 1244, 120 L. Ed. 2d 947, 113 S. Ct. 20 (1992).

Segundo lista Thomas McCarthy¹⁵⁴, tais categorias de marcas que precisam de provas de *secondary meaning* para obter proteção são:

- 1- Marcas Descritivas;
- 2- Marcas de Descrição Geográfica (Marcas Geográficas);
- 3- Marcas de Nomes Pessoais (Patronímico);
- 4- Nomes de Empresas, negócios ou profissionais que caem em tais categorias;
- 5- Títulos de obra literária única;
- 6- Títulos descritivos de séries literárias;
- 7- Sinais e Desenhos desprovidos de distintividade;
- 8- Trade Dress e Embalagens inicialmente desprovidos de caráter distintivo;
- 9- Formas de recipientes e produtos inicialmente desprovidos de caráter distintivo.

De acordo com este autor, esta lista não deveria ser classificada como completa e exaustiva de todos os tipos de sinais que são inicialmente desprovidos de caráter distintivo, porém, tais cobrem a esmagadora maioria destes sinais.

Conforme opina este autor, tais categorias desenvolvidas pela lei são meramente aplicações da mais básica categorização de sinais que são ou não considerados intrinsecamente distintivos.

De acordo com sua posição, um novo tipo de sinal não previamente classificado pela lei deveria ser testado contra esta política basilar de categorização de marcas entre distintivas ou não. Esta categorização é geralmente objeto de uma forte fonte de litigâncias uma vez que quando se determina que não é distintivo, a proteção legal do sinal só se dará se o *secondary meaning* for adequadamente provado. Em muitos casos, será difícil e custoso provar isto.

¹⁵⁴ McCarthy, Thomas, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, 4th ed., vol. 2, West Group, 2000.

2.5 DISTINTIVIDADE COMO ELEMENTO DE APRECIÇÃO DO SECONDARY MEANING E CONCEITO DAS CATEGORIAS DE MARCAS PARA VERIFICAÇÃO DE VIABILIDADE:

A fim de melhor elucidar a questão, Thomas McCarthy¹⁵⁵ dispõe um quadro para ilustrar as duas categorias básicas em que serão analisados signos candidatos à proteção marcária: inerentemente distintivos e não inerentemente distintivos (ao que preferimos denominar “intrinsecamente distintivos” e “inicialmente desprovidos de caráter distintivo”, conforme mencionado acima).

O quadro apresentado por McCarthy é alterado neste trabalho para abranger as categorias: sinais comuns, necessárias e vulgares (usuais) presentes em nossa legislação como proibitivas de registro marcário (vide capítulo IV):

Quadro de distintividade de marcas¹⁵⁶:

Intrinsecamente Distintivas	Inicialmente Desprovidas de caráter distintivo	Sem Distintividade
Registrável sem necessidade de comprovação por <i>secondary meaning</i>	Pode ser Registrável a partir de comprovação satisfatória de <i>Secondary Meaning</i>	Não há significância marcária – Não cabe registro (nem mediante <i>secondary meaning</i>)
Arbitrárias e de fantasia Sugestivas ou evocativas Brasil- Nomes pessoais (patronímico)	Descritivas, comuns, geográficas EUA- Nomes pessoais (patronímico) ¹⁵⁷	Genéricas, necessárias e vulgares (usuais- sinais populares)

A fim de melhor explicar este quadro, serão expostos a seguir, as definições, conceitos, interpretações e exemplos das diversas categorias de marca.

¹⁵⁵ McCarthy, p. 11-5

¹⁵⁶ Adaptação e nova interpretação ao quadro retirado e traduzido de McCarthy on Trademarks and Unfair Competition

¹⁵⁷ Nomes pessoais encontram-se em “inherently non-distinctive” no quadro de McCarthy, segundo legislação e jurisprudência americana.

2.5.1 MARCAS ARBITRÁRIAS

Marcas arbitrárias consistem em uma palavra ou sinal que é comum no uso da linguagem, porém é arbitrariamente utilizada para serviços e/ou produtos de uma forma que não é descritiva nem sugestiva.

Thomas McCarthy posiciona-se no sentido de que

“Arbitrary marks comprise those words, symbols, pictures, etc., that are common linguistic use but which, when used with the goods or services in issue, neither suggest nor describe any ingredient, quality or characteristic of those goods or services. (...)”

“Arbitrary” means that the ordinary meaning of the word mark is applied to these goods in a totally arbitrary and non-descriptive sense. For example, IVORY soap is not made of ivory, OLD CROW whiskey is not distilled from old crows, and ROYAL baking powder is not used exclusively by royalty.”

Gama Cerqueira¹⁵⁸ não separa as marcas arbitrárias das marcas de fantasia, conceituando-as juntamente como marcas criadas arbitrariamente para designarem os produtos ou palavras e nomes conhecidos, tirados da linguagem vulgar, mas que não guardam relação necessária com o produto que assinalam.

2.5.2 MARCAS DE FANTASIA

Marcas de fantasia são palavras criadas com o único propósito de funcionar como uma marca. Pode ser um termo obscuro ou arcaico nada familiar para os consumidores.

Segundo a opinião de Gama Cerqueira¹⁵⁹, as denominações de fantasia constituem as melhores marcas, dada a liberdade de que os empresários gozam na sua escolha e composição, o que lhes permite adotar marcas originais, interessantes e sugestivas¹⁶⁰.

Além disso, posiciona Cerqueira que, ao identificar-se com o produto, como um segundo nome, são facilmente retidas pelo público e oferecem grandes vantagens para fins de publicidade e propaganda. Ainda, classifica as marcas de fantasia como marcas que possuem a mais extensa proteção contra as imitações por semelhança gráfica ou fonética.

Ambas marcas arbitrárias e de fantasia são protegíveis e registráveis. Nos EUA, são registráveis e protegíveis imediatamente através do uso sem sequer precisar de prova de secondary meaning.

¹⁵⁸ Cerqueira, João da Gama- Tratado da Propriedade Industrial, vol. I, p.415

¹⁵⁹ Op. Cit., p. 421.

¹⁶⁰ Cabe ressaltar que Gama Cerqueira coloca a marca sugestiva como um tipo de marca arbitrária ou de fantasia.

Tais marcas são classificadas como “fortes” e a estas são conferidas a um amplo escopo de proteção judicial contra infrações.

De acordo com a norma norte americana, a relevância em classificar as marcas como arbitrárias ou de fantasia se deve ao fato de que isto significará que tais marcas não precisarão de provas de *secondary meaning* ou reconhecimento do público consumidor para a obtenção do registro federal ou proteção perante os tribunais.

2.5.3 MARCAS SUGESTIVAS (OU EVOCATIVAS)

Também colocada como marca que não requer prova de *secondary meaning*, a marca sugestiva ou evocativa aparece na categoria como intrinsecamente distintiva.

As marcas sugestivas (ou evocativas), como o próprio nome já diz, não descrevem diretamente, apenas sugerem algo próximo ou que tenha alguma relação não direta com o produto ou serviço assinalado. Importante destacar que não descrevem o produto e/ou serviço.

Conforme Gama Cerqueira¹⁶¹ e Bento de Faria¹⁶², as marcas evocativas são aquelas “(...) *que se relacionam de modo remoto e indireto com o produto, sem se confundirem com as denominações necessárias ou vulgares e as marcas simplesmente descritivas.*”

Uma mesma palavra pode ser descritiva para um produto, sugestiva para outro e arbitrária para outro.

Conforme exemplifica Mário Soerensen Garcia¹⁶³:

“(...) a palavra “pneu” é um bem comum de todos, desde que utilizado para significar “pneu”. A palavra “pneu”, então, seria descritiva¹⁶⁴ para assinalar o produto “pneu”. Está no dicionário a ligação de um ao outro. Porém, seria totalmente original e distintiva, ou arbitrária, para designar fraldas, e seria sugestiva para uma sandália com o solado de “pneu”, por exemplo.”

No caso do uso evocativo da palavra como marca, uma vez concedido o registro, somente seu titular teria o direito de usar a marca “pneu” para sua sandália. Caso

¹⁶¹ Cerqueira, João da Gama- Tratado de Propriedade Industrial, p. 420

¹⁶² Faria, Bento de – Das marcas de fábrica e de comércio e do nome comercial, 1903 (citado na obra de João da Gama Cerqueira, nota 4).

¹⁶³ Garcia, Mario Sorensen – “Marcas Sugestivas e mal resolvidas” – texto publicado na Revista da ABPI nº 95, jul/ago/2008, pag. 19

¹⁶⁴ Descorda a autora de classificar como descritiva a palavra “pneu”, posicionando-se no sentido de que deveria ser classificada como necessária quando utilizada para designar o produto “pneu”.

outros concorrentes quisessem comercializar sandálias com o mesmo solado, a estes seria conferido o direito de utilizar a palavra “pneu” para explicar o seu produto (até mesmo na embalagem), desde que não houvesse destaque para a palavra “pneu” na marca.

Esta categoria de marcas muito se confunde, indevidamente, com as marcas descritivas (item a seguir), gerando decisões errôneas em análises de pedidos de registro de marca, que, ao confundir com a marca descritiva, indeferem o pedido de registro ao passo que, não há óbices ou previsão legal que impeça a proteção de uma marca evocativa.

Tais questões acabam sendo objeto de demandas judiciais, uma vez que se for classificado como marca sugestiva e não descritiva, a marca terá o mesmo tratamento que as marcas arbitrária e a de fantasia. Nos moldes da legislação norte americana, caso seja contestada essa hipótese, a marca nem sequer deverá comprovar *secondary meaning*.

No entanto, caso seja classificada como descritiva, a esta não poderá ser concedida proteção através de registro nos moldes de nossa legislação.

Nos EUA, a este titular de marca descritiva, caberá o condicionante de comprovar *secondary meaning* para obtenção do registro.

Esta confusão deve-se basicamente ao uso dos termos “característica e qualidade” referentes aos serviços e/ou produtos. Tais termos foram utilizados pela primeira vez em 1905 pela lei Federal de Marcas dos EUA que proibia o registro marcário de signos que seriam descritivos das características ou da qualidade dos produtos, independente de ter provas de *secondary meaning*.

Quando, nestes casos, os tribunais americanos viam-se diante de uma situação de marca onde esta se encontrava no liame do que seria descritivo ou arbitrário, sustentavam a registrabilidade com base em marcas “sugestivas”, ou seja, marcas que seriam registradas como não descritivas mesmo que houvesse alguma ligação (sugestiva/evocativa) de algumas características do produto.

Cabe citar declaração de um dos tribunais norte americanos sob a égide da lei de 1905¹⁶⁵:

“In this provision, Congress evidently intended to draw a distinction between descriptive and merely suggestive marks. Marks of the former character, as we many times have declared, are not susceptible of exclusive appropriation, while those of the latter class may be. The difficulty is not so much in the statement of the rule as in its application to the facts of a particular case.”

Embora a Lanham Act, 1946, permita o registro marcário de marcas descritivas mediante comprovação de *secondary meaning*, diferente do que acontecia sob a lei

¹⁶⁵ Orange Crush Co. v. California Crushed Fruit Co., 297 F. 892 (1924) (Orange Crush orange drinks held non-descriptive).

de 1905, a categoria de marcas sugestivas se fez necessária como categoria intermediária, para manter registros de marcas que foram apenas sutilmente ou não diretamente descritivas.

A legislação brasileira segue o mesmo instituto desta lei americana de 1905, qual seja, não permite registro marcário direto de marcas descritivas¹⁶⁶, nem sequer havendo menção ao *secondary meaning* ou possibilidade de provas para comprová-lo para obtenção do registro, ou contrário do que reza a Lanham Act, EUA.

Por este motivo, ainda mais importante se faz ressaltar a distinção entre tais categorias: marcas descritivas x marcas sugestivas/evocativas, para que o próprio INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) possa reconhecer a registrabilidade das marcas evocativas, sem precisar de uma demanda judicial.

Ainda assim, caso seja levado à Justiça, que seja reconhecida a registrabilidade da marca evocativa sem necessidade de provas de *secondary meaning*, pois, de acordo com a doutrina internacional, marcas evocativas são reconhecidas como intrinsecamente distintivas, mesmo que um pouco mais fracas que as marcas arbitrárias e de fantasia.

Importante informar que existem diversos testes para tentar determinar se uma marca é descritiva ou sugestiva, conforme Thomas McCarthy¹⁶⁷ apresenta em sua obra¹⁶⁸.

Também importante, se faz descrever o argumento de defesa em prol de uma marca sugestiva/evocativa, de acordo com decisão americana¹⁶⁹:

“Every good trademark is suggestive; once seen or heard its association with the product is readily fixed in the mind. If there were no association of ideas between the two, it would require an independent effort of memory to recall the connection. It is not necessary to the validity of a trademark that it should be utterly devoid of aptitude. It is enough that it leaves open to everyone all words that are really descriptive.”

¹⁶⁶ Quanto aos sinais descritivos, cabe esclarecer que o *secondary meaning* pode ser alegado como fundamento de uma demanda judicial, havendo precedentes, inclusive no STJ (Polvilho Antisséptico Granado), com base na CUP, porém não há menção ao *secondary meaning* na legislação interna (LPI 9279/96), não permitindo que o INPI assim o aplique diretamente, registrando sinais descritivos.

¹⁶⁷ Thomas McCarthy, p. 11-109.

¹⁶⁸ Entende-se que a especificação desses testes não é adequado para este trabalho acadêmico visto que extrapolaria o objetivo primário que é a abordagem do *secondary meaning*.

¹⁶⁹ *United Lace & Braid Mfg. Co. v. Barthels Mfg. Co.*, 221 F. 456 (DNY 1915) (BEADED shoe lace tips held merely suggestive).

2.5.4 MARCAS DESCRITIVAS

Uma marca é descritiva se descreve a finalidade, função ou uso dos produtos; o tamanho, a classe de usuários dos produtos, uma desejável característica dos produtos, a natureza dos produtos ou o impacto final no consumidor.

De acordo com Gama Cerqueira¹⁷⁰

“(...) As marcas descritivas são as que contêm a definição ou descrição do produto a que se aplicam, ou encerram, como elemento principal, indicações de suas qualidades ou propriedades essenciais, sua natureza, etc. Estas marcas consideram-se inidôneas por lhes faltar caráter distintivo, motivo pelo qual precisam revestir-se de forma distintiva ou característica.”

A diferença entre as marcas descritivas das que são meramente sugestivas (evocativas) é que as marcas descritivas são aquelas que informam diretamente acerca das características dos produtos e serviços, diferente das marcas sugestivas, que informam de maneira indireta. Ou seja, a fim de captar uma mensagem informativa que traz a denominação sugestiva, o consumidor tem que realizar um esforço intelectual ou imaginativo, o mesmo não ocorre com a marca descritiva, que comunica diretamente ao consumidor mediano a correspondente informação sobre as características do produto ou serviço.

Quanto às marcas descritivas de língua estrangeira, cabe aplicar o mesmo tratamento de marcas descritivas, tendo em vista todo o movimento de globalização e evolução social, principalmente na última década¹⁷¹.

¹⁷⁰ Cerqueira, João da Gama, p. 408

¹⁷¹ Este posicionamento é da autora tendo em vista a evolução da globalização e da internet nos últimos 10 anos, tendo em vista que a maioria do material bibliográfico data de épocas mais remotas. O posicionamento de Sordelli (p.226) e McCarthy (item 11:345 p. 11-62) são diferentes.

Neste mesmo entendimento, recente decisão no TRF 2ª Região *“(...) estava evidente o caráter genérico da expressão Mark Peerless e, diante da globalização, estaríamos equiparando o registro junto ao INPI a um catálogo telefônico, no qual qualquer expressão em língua inglesa poderia ser registrada.”*

Entendimento contrário ao decidido no STJ [REsp 605.738-RJ](#), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em **15/10/2009**.

“O caráter genérico de uma marca deve ser analisado segundo os usos e costumes nacionais e nada impede o registro de um nome estrangeiro se a expressão em sua literalidade não tiver significado para o homem médio comum brasileiro.” A decisão é da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento de um recurso que garantiu à empresa Mark Peerless S.A o certificado de sua denominação junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). O órgão se negava a fornecer o registro com o argumento de que a tradução ‘Marca Inigualável’ era um termo genérico; pertencente ao uso comum.

A lei que regula direitos e obrigações relativas à propriedade intelectual é a de n. 9279/96 e, em seu artigo 124, estabelece que não é registrável como marca denominação genérica ou sua representação gráfica, expressão empregada comumente para designar gênero, nacionalidade, destino, peso, valor e qualidade. Segundo entendimento do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), estava evidente o caráter genérico da expressão Mark Peerless e, diante da globalização, estaríamos equiparando o registro junto ao INPI a um catálogo telefônico, no qual qualquer expressão em língua inglesa poderia ser registrada.

Alguns autores se posicionam¹⁷² no sentido de que tais expressões em língua estrangeira só poderiam ser consideradas descritivas nos casos em que o consumidor médio dos respectivos produtos e/ou serviços pudesse perceber diretamente o caráter descritivo destas e, quando a denominação estrangeira descritiva pertencesse a uma das línguas (francês, italiano, português) que, assim como castellano, gallego ou catalão, tivessem suas raízes no latim. Neste caso, diante da marca comunitária, esta extensão deveria abranger todas as línguas da União Européia.

Ao destacar um dos problemas das marcas descritivas, Sordelli¹⁷³ ressalta a questão da linguagem como patrimônio público e a um paradigma que não é imutável no tempo, mas em contínuo desenvolvimento tendo em conta a evolução social.

Conforme se posiciona este autor, há que se ter muito cuidado em separar e distinguir os sinais genéricos dos descritivos, pois o fenômeno do *secondary meaning* em sinais genéricos só poderia ser aplicado em casos que ocorressem uma própria anulação do significado primário da palavra e não apenas uma mudança¹⁷⁴.

Já no que se refere aos sinais descritivos, a mudança de significado da palavra é tal que se torna evidente na opinião do público como distintiva de uma marca, sem anular o sentido primário da palavra e sem fugir ao uso social.

A Quarta Turma do STJ, no entanto, assinalou que a marca não faz alusão a nenhum produto especificamente e nem mesmo o caráter genérico pode ser invocado no caso. “A razão imediata da existência do direito da marca é a distintividade, de sorte que não se pode conceder o registro quando outra pessoa ou a coletividade já possui direito de uso”, esclareceu o relator, ministro Luis Felipe Salomão. A vedação legal para o reconhecimento do registro exige o tratamento em sua forma original, na língua inglesa, e não em sua tradução literal. A distintividade, no caso, ficou reconhecida.

O relator esclareceu que solução diversa seria dada para casos em que empresas pretendessem o registro da marca grafada em língua estrangeira, mas com uso ordinário no país, como é o caso de termos consolidados como hot-dog, spa, cooper, flat, entre tantas outras. O relator ressaltou ainda que solução distinta também teria casos de nomes que remeteriam a expressões ultrajantes. O ministro citou ainda precedentes em que o fato de a marca ser de uso comum não impede o registro junto ao INPI. No julgamento do Resp 237.954/RJ, ficou estabelecido que a expressão off-price pôde ser usada num contexto da denominação de um centro comercial.

Fonte: clipping STJ

¹⁷² Nóvoa, Carlos Fernandez – Tratado sobre Derecho de Marcas, 2ª Ed., 2004, pags. 187/188

¹⁷³ Sordelli, Luigi, p. 226

“(…)il problema della genericità o descrittività delle parole è quindi legato a quello del linguaggio e conseguentemente ad un paradigma che non è immutabile nel tempo ma in continuo divenire, tenendo conto dell'evoluzione sociale: accade così che parole tecniche e scientifiche proprie di una certa categoria di esperti divengano di uso più lardo e corrente in un pubblico più evoluto ed entrano nel patrimonio del linguaggio di una più vasta cerchia;”

¹⁷⁴ Sordelli, p. 229

“Per potersi avere il fenômeno del “secondary meaning” in tali casi occorrerebbe proprio un annullamento Del significato primário della parola e non soltanto um suo mutamento.”

Marcas meramente elogiosas e descritivas de produtos também se incluem nesta categoria “descritivas”. Alguns exemplos destas marcas¹⁷⁵: speedy, friendly, dependable, preferred, deluxe, gold medal, blue ribbon, super buy e outras.

McCarthy¹⁷⁶ sustenta alguns testes que podem ser aplicados para verificação de um sinal descritivo.

Relacionando tais testes como um questionário, temos:

- 1- Há informação direta de produto ou serviço? Caso seja apenas indireto ou vago, o sinal deverá ser considerado sugestivo.
- 2- Há uma parcela substancial de consumidores que reconhece este palavra/símbolo como descritivo? Definições em dicionário são provas relevantes. Importante ressaltar aqui que se um produto é apenas comercializado para um grupo restrito de profissionais técnicos no assunto, o entendimento de ser ou não descritivo deve ser deste.
- 3- Quanto um consumidor médio sabe a respeito do produto (cuja explicação a respeito de suas características faz uso da palavra tida como descritiva)?

2.5.5 MARCAS GEOGRÁFICAS (DESCRIBÇÃO GEOGRÁFICA)

As marcas ditas geográficas podem ser registradas desde que não se relacionem com o produto que assinalam ou com o centro produtor¹⁷⁷ e, também, que não tenham intenção de induzir à falsa procedência, origem, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço.

É importante não confundir marcas geográficas com indicações geográficas.

¹⁷⁵ Exemplos mencionados em McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, p. 11-21.

¹⁷⁶ McCarthy, p. 11-25 “Tests of Descriptiveness”

¹⁷⁷ Cerqueira, João da Gama, vol I, p. 400

A marca não garante que o produto tenha sempre as mesmas características nem a mesma qualidade (salvo a marca de certificação), ela não é instrumento adequado a vincular o seu titular a garantir o consumidor a constância qualitativa do produto, não pode ser exigido da marca uma função de garantia de qualidade.

Geralmente este “link” entre produtor e consumidor dá-se através da marca, porém, uma vez que a marca não oferece a segurança de estar adquirido um produto com qualidades específicas resultado de um meio geográfico (fatores naturais e humanos), só poderá se dar após experiência do consumidor sobre aquele mesmo produto.

Em relação às indicações geográficas, Carlos Fernandez Novoa¹⁷⁸ assim discorre:

“Cuando se designa un producto a través de un nombre geográfico, es lógico pensar que existe una cierta conexión entre la denominación geográfica y el producto correspondiente. Esta conexión puede, en principio, manifestarse de las tres maneras siguientes: la denominación geográfica designará bien el lugar en el producto es extraído o cultivado; o bien el lugar en que el producto es elaborado o bien el lugar en que el producto es fabricado. La denominación geográfica aludirá al lugar de extracción o cultivo en la elaboración en la hipótesis de aquellos productos puramente naturales. Aludirá al lugar de elaboración en la hipótesis de aquellos productos naturales que, antes de ser introducidos en el mercado, son objeto de ciertos tratamientos y procesos de preparación.”

Do mesmo modo da marca, a indicação geográfica constitui um instrumento diferenciador das mercadorias em atenção a sua origem, porém a indicação geográfica, como o próprio nome revela, remeterá ao nome geográfico da origem das mercadorias. Este nome indicará que aquele produto possui certa propriedade e característica que determinarão a qualidade do produto.

Dentre as funções da marca, encontra-se a garantia ao seu titular que o investimento empreendido para a diferenciação de seu produto lhe renderá no mínimo, fidelidade de seus clientes, ou seja, a marca teria a função de orientação quanto a um determinado produto (ou serviço) sobre sua origem, que seria a pessoa física ou jurídica que o produziu, bem como a reputação deste produto perante o consumidor.

Note que quando é dito origem, não se verifica a conexão com o lugar específico onde foi fabricado o produto (cidade, Estado ou país), e sim, com a procedência deste em relação à determinada pessoa física ou jurídica que o produziu e já supostamente ganhou determinada reputação mediante o reconhecimento do produto através de sua forma de diferenciação, ou seja, sua marca.

Gama Cerqueira¹⁷⁹ opina que

¹⁷⁸ Novoa, Carlos Fernandez- “La protección Internacional de las denominaciones geograficas de los productos”, Editorial Tecnos S.A., 1970, Madrid., pag. 03

“Incluem-se nessa regra os nomes de países, regiões, Estados, cidades, localidades, acidentes geográficos, etc., os nomes de 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.”

Excetua-se dessa regra, nomes de lugares conhecidos como centro de produção ou fabricação, que podem ser apenas empregados como indicações geográficas, a fim de evitar falsa indicação de origem ou procedência.

Conforme posicionamento de Gama Cerqueira

“a mera justaposição do nome de um lugar ao nome do produto, sem o emprego de preposição de, indicativa de origem, geralmente constitui denominação de fantasia (por exemplo Sabão Campinas, Cigarros Petrópolis, Adubos América).”

Já McCarthy, posiciona-se de forma diferente, separando a marca geográfica da denominação de fantasia, conforme mostrado no quadro de distintividade (item 2.1).

De acordo com sua conceituação¹⁸⁰, marcas geográficas¹⁸¹ são termos descritivos da localidade ou origem de produtos e serviços e são tratados pela lei americana como “*non-inherently distinctive*”¹⁸², ou seja, termos inicialmente desprovidos de caráter distintivo e, como tal, só podem ser protegidos pelo sistema marcário mediante provas suficientes de que através de seu uso, conseguiu alcançar distintividade. Tal distintividade adquirida é referida como “*secondary meaning*”.

Entretanto, este excetua desta regra o uso arbitrário de termos geográficos¹⁸³, dizendo que apenas nos casos em que a marca geográfica é usada como um termo descritivo é que a lei americana requer provas de *secondary meaning*, quando um termo geográfico é utilizado de uma forma arbitrária, levando em consideração a natureza dos produtos e serviços em cada caso, o *secondary meaning* não é necessário.

Como exemplos, McCarthy cita usos arbitrários de termos geográficos como “North Pole” (Pólo Norte) para bananas, “SALEM” para cigarros, “Atlantic” para revistas, “English Leather” para noções masculinas pós-barba.

No que se refere ao *secondary meaning* em marcas geográficas, mais uma vez toma-se como parâmetro a lei americana, de onde, retiradas as exceções consideradas arbitrárias, se requer comprovação de que os consumidores de fato tenham adotado um termo

¹⁷⁹ Cerqueira, João da Gama, vol I, p. 400.

¹⁸⁰ McCarthy, vol II, p. 11-5

¹⁸¹ McCarthy denomina marcas geográficas de “Geographic terms marks”, vol, II, p. 14-2.

¹⁸² A autora preferiu adaptar a tradução do termo *non-inherently distinctive terms* para termos inicialmente desprovidos de caráter distintivo, conforme mencionado neste trabalho.

¹⁸³ McCarthy, vol II, p 14-11.

descritivo geográfico em um novo e secundário sentido de indicar apenas uma fonte e qualidade de produtos e serviços.

Os requisitos exigidos para comprovação de *secondary meaning* serão os mesmos de um termo descritivo, ou seja, que seja associado a uma fonte produtora empresarial particular na mente dos consumidores.

O que muito acontece é o uso combinado ou justaposto de palavras descritivas, onde uma delas é um termo geográfico. Neste caso, segundo opina McCarthy¹⁸⁴ uma marca composta pode ser mais que uma mera soma das partes, tendo como resultado uma impressão comercial que poder ser considerado até mesmo como arbitrário ou sugestivo.

Citando McCarthy¹⁸⁵:

“A composite Mark should not be dissected into its parts to determine whether it is primarily geographical or not. It is the likely reaction of customers to the total mark that is at issue. A composite mark must be considered in its entirety.”

Importante destacar que, mesmo que um termo geográfico alcance o status de marca através do *secondary meaning*, ou que o uso do termo geográfico tenha sido sob a forma arbitrária ou em composição com outras palavras e assim obtenha o registro marcário, sob o sistema norte americano, qualquer pessoa que de fato esteja locado naquele determinado lugar tem um direito (embora limitado) de informar os consumidores a respeito de seu local, desde que o uso por este não seja com a intenção marcária.

Este uso permissivo é conhecido por “*fair use*”, e é semelhante ao “*fair use*” de um termo descritivo (para de fato descrever produtos e serviços) ou quando se trata de nomes pessoais (o uso pelo próprio indivíduo).

2.5.6 NOMES PESSOAIS

A categoria de “nomes pessoais” abrange tanto o primeiro nome bem como o sobrenome ou patronímico¹⁸⁶ de uma pessoa natural e de acordo com o direito norte americano, é considerada inicialmente desprovida de caráter distintivo e requer provas de *secondary meaning* para ser registrado como marca.

Em muito difere de nosso ordenamento jurídico, onde qualquer nome pode ser registrado como marca, sem provas adicionais, desde que não seja uma violação ao direito

¹⁸⁴ MaCarthy, vol II, p. 12-21.

¹⁸⁵ Idem, p. 14-21.

¹⁸⁶ Definição de patronímico segundo De Plácido e Silva, Vocabulário jurídico, 20ª Ed., p. 595.: “*Patronímico-Do latim patronymicus, é juridicamente empregado para designar o nome que vem do pai: é o nome de família.*”

marcário alheio ou comprovadamente má fé (nome alheio sem autorização, tentativa de concorrência desleal e etc.).

A marca consistente no próprio nome do empresário era considerada, em outros tempos, como a melhor, “*la plus claire et la plus sûre de toutes les marques*”, no dizer do relator da lei francesa de 1857.¹⁸⁷

Porém, esta prática demonstrou que isto não era verdade visto que não há nome que não seja usado por várias pessoas, tendo em vista o desdobramento das famílias.

Muitas vezes ainda, visando atos de concorrência desleal, concorrentes inescrupulosos procuraram pessoas portadoras de nomes idênticos para legitimar a criação de marcas iguais ou semelhantes.

Tanto os nomes dos próprios indivíduos podem ser utilizados como os de terceiros, bastando para isso uma autorização de uso de nome para tal finalidade¹⁸⁸.

Em nosso ordenamento jurídico, herdeiros e sucessores podem autorizar o uso do nome ou patronímico de pessoa já falecida.

Nos EUA, a categoria de nomes pessoais não possui o status de marcas protegíveis apenas mediante o uso. A obtenção da proteção legal marcaria só se dá após a marca ter um impacto perante uma faixa substancial da classe consumidora para então poder dizer que esta pode ser protegível perante “*secondary meaning*”.

Isto significa que o público deve reconhecer os nomes pessoais como sinais identificadores que distinguem determinado produto e/ou serviço provenientes de apenas uma fonte.

Também nesta categoria, nos deparamos com o “*fair use*”, em conflitos onde pesem sobre o uso do próprio nome como marca, onde o usuário mais novo irá sempre utilizar como defesa o conceito de que todos tem o direito de utilizar o próprio nome em seu negócio. Ou seja, mesmo que o usuário anterior tenha construído um goodwill e um reconhecimento no mercado em seu nome como marca, não é motivo para requerer que o usuário mais novo pare de usar seu próprio nome.

¹⁸⁷ Retirado do Tratado da Propriedade Industrial de João da Gama Cerqueira, vol I, p. 393.

¹⁸⁸ Código Civil, lei 10406/2002- art. 18

2.5.7 NOMES EMPRESARIAIS, DE NEGÓCIOS OU PROFISSIONAIS

Geralmente, de acordo com o direito americano, a proteção de nomes empresariais e de entidades profissionais é objeto das mesmas limitações e condições de *secondary meaning* quando são descritivas, marcas geográficas e nomes de pessoas (patronímico).

Segundo entendimento de McCarthy¹⁸⁹, uma denominação pode ser ao mesmo tempo descritiva ou genérica quando usada como nome empresarial ou marca, dependendo para isto do produto ou serviço que irá distinguir.

Como exemplifica¹⁹⁰: “(...) *a designation might be a generic trade name for a type of organization, but a descriptive term when used in a trademark or service mark sense on goods or services sold by that organization.*”

2.5.8 TÍTULOS DE OBRA LITERÁRIA ÚNICA E TÍTULOS DESCRITIVOS DE SÉRIES LITERÁRIAS;

Títulos literários se referem a títulos de livros, periódicos, jornais, peças de teatro, obras cinematográficas, séries televisionadas, músicas, gravações fonográficas, desenhos animados e outros.

A base protecional de tais títulos literários é o direito autoral, a concorrência desleal e a legislação marcária fundamental, ou seja, tais títulos não podem ser usados por terceiros como marca caso incorram no risco de causar confusão quanto à proveniência, patrocínio ou qualquer conexão com a mente de consumidores em potencial.

Segundo nosso ordenamento jurídico, tais marcas são consideradas irregistráveis, porém, de acordo com a legislação norte americana, conforme anteriormente citado, tais termos são tidos como inicialmente desprovidos de caráter distintivo e como já explicitado, cabe comprovação por *secondary meaning*.

Na interpretação da lei americana, há uma discussão em torno dos títulos de séries literárias no que tange à necessidade ou não de comprovação de *secondary meaning*, porém, como em muitos casos tais títulos são descritivos da obra, devem ser

¹⁸⁹ McCarthy, vol 1, p. 9-5

¹⁹⁰ Idem acima.

analisados sob os mesmos critérios de uma marca descritiva, requerendo, sim, provas de *secondary meaning*¹⁹¹.

2.5.9 SINAIS E DESENHOS DESPROVIDOS DE DISTINTIVIDADE;

Nesta categoria encontram-se figuras que são a mera representação dos produtos e/ou serviços a que a marca se refere. Como exemplos, podemos citar uma fruta partida de onde pode escorrer o suco quando utilizada para distinguir sucos daquela fruta; ou mesmo um equipamento de mergulho para distinguir cursos ou turismo envolvendo mergulho¹⁹².

Outrossim, uma ilustração de um produto que cause uma impressão arbitrária ou de fantasia pode servir como marca registrável.

A maioria das decisões americanas a respeito de desenhos, figuras e símbolos que representam diretamente uma função, qualidade, característica ou uso do produto as trata como descritivas. Diante da legislação americana de que as marcas descritivas podem ser registráveis mediante comprovação de *secondary meaning*, o mesmo tratamento é conferido a esta categoria de desenhos e sinais desprovidos de distintividade.

2.5.10 TRADE DRESS E EMBALAGENS INICIALMENTE DESPROVIDOS DE CARÁTER DISTINTIVO

De acordo com McCarthy¹⁹³, a mais antiga e tradicional definição de *trade dress* é “(...) *limited to the overall appearance of labels, wrappers, and containers used in packaging a product*”.

Segundo McCarthy, esta definição estendeu-se para uma segunda categoria em que inclui a totalidade de quaisquer elementos em que o produto ou serviço é embalado ou apresentado.

¹⁹¹ Posicionamento de McCarthy, vol II, p. 10-14

¹⁹² Ambos os exemplos foram com base em decisões perante os tribunais norte americanos. A primeira: *Ginger Group, Ltd. V. Beatrice Cós.*, 678 F. Supp. 555, 6 USPQ 2d 1373 (E.D. PA. 1988) (*no secondary meaning found where no evidence of an attempt to create public identification of source with the picture*). Segundo exemplo: *Underwater Connections, Inc.*, 221 USPQ 95 (TTAB 1983).

¹⁹³ McCarthy, vol. I, 8-2

Esta totalidade de elementos seria capaz de adquirir direitos exclusivos como um tipo identificador de um símbolo ou origem.

Novamente, esta definição sofreu alterações no início dos anos oitenta para compreender um terceiro tipo de trade dress: o formato e o desenho do produto.

Assim como nas marcas que adquirem distintividade através do uso, o *trade dress* deve ter tido um uso considerável para que seja associado à origem empresarial.

Interessante notar que nos EUA, no início do desenvolvimento da legislação americana concernente à matéria de propriedade intelectual, era feita uma distinção entre a legislação marcária e a lei de concorrência, com inclusão posterior do trade dress.

Isto mudou, atualmente, muitos tipos de trade dress são também protegidos por marcas¹⁹⁴.

Em casos de uso capaz de causar confusão por parte de um terceiro, a regra tradicional americana era de que a prova do secondary meaning seria uma condição precedente para obter proteção sob a jurisprudência baseada na concorrência desleal e assim foram decididos diversos casos.

Ou seja, o autor da demanda deveria provar que o público associava a imagem “total” de sua embalagem com uma fonte específica:

“The important of confusion is that the consumer must have something in mind, even though somewhat vague, with which to confuse another product. Unless the package collocation has acquired a secondary meaning...the plaintiff is faced with what has been called “buyer indifference”...The buyer to be deceived, must be looking for something.”¹⁹⁵”

De acordo com este entendimento, só poderia haver possibilidade de confusão entre produtos de marcas do mesmo segmento de mercado, caso o consumidor estivesse procurando por uma embalagem específica e ao reconhecê-la, pegasse outra em confusão.

Em 1981, houve uma quebra destas regras tradicionais de acordo com o Quinto Circuito do Tribunal de Apelações norte americano¹⁹⁶ em decisão no caso *Cevron Chemical Co. V. Voluntary Purchasing Groups, Inc*, colocando o trade dress no mesmo patamar da legislação marcária. Esta mudança foi denominada “Pre-Taco Cabana”¹⁹⁷.

Este tribunal entendeu que o trade dress seria classificado do mesmo modo que os outros símbolos: inerentemente distintivos (não sendo necessário secondary meaning)

¹⁹⁴ Lanham Act 43 (a)

¹⁹⁵ *Spangler Candy Co. V, Crystal Pure candy Co.*, 235 F. Supp. 18, 143 USPQ 94 (ND III 1964)

¹⁹⁶ Fifth Circuit Court of Appeals

¹⁹⁷ McCarthy, vol. I, p. 8-25

ou inicialmente desprovidos de caráter distintivo (cabendo comprovação de secondary meaning):

“Trademark Law requires a demonstration of “secondary meaning” only when the claimed trademark is not sufficiently distinctive of itself to identify the producer. The same principles should apply to the protection of trade dress. If the features of trade dress sought to be protected are arbitrary and serve no function either to describe the product or assist in its effective packaging, there is no reason to require a plaintiff to show consumer connotations associated with such arbitrarily selected features.”¹⁹⁸

Muitos tribunais¹⁹⁹ seguiram este entendimento de que um trade dress inerentemente distintivo não precisaria de provas para secondary meaning.

Em 1992, o Supremo Tribunal americano²⁰⁰ definiu esta questão envolvendo o trade dress da seguinte forma: o trade dress que fosse inerentemente distintivo seria protegível através da Lanham Act 43 (a) sem necessidade de comprovação de secondary meaning.

Desta forma, o Tribunal aprovou o entendimento de aplicar a legislação marcária ao trade dress, isto ficou conhecido como “TACO CABANA RULE”²⁰¹.

2.5.11 FORMAS DE PRODUTOS INICIALMENTE DESPROVIDOS DE CARÁTER DISTINTIVO.

Alguns tribunais americanos dividem formas de produtos de outros tipos de trade dress, colocando tais formas como nunca sendo inerentemente distintivos e conseqüentemente, sempre precisariam de comprovação para secondary meaning.

Assim, também entendem os tribunais europeus à luz da Directiva 89/104/94, 3, alínea e) proibição no que tange à forma de produto.

Esta categoria mencionada por Thomas McCarthy traz muitas questões controvertidas e debates envolvendo tanto o trade dress quanto as marcas tridimensionais. Por este motivo, entende-se que não é adequado estender-se neste tema visto que extrapolaria o objetivo deste trabalho acadêmico.

¹⁹⁸ Cevron Chemical Co. V. Voluntary Purchasing Groups, Inc., 659 F 2d 695, 212 USPQ 904 (5th Cir. 1981), cert denied, 457 US 1126, 73 L Ed. 2d 1342, 102 S. Ct. 2947 (1982) (“red and yellow in defined design with particular printing style held arbitrary and not in need of secondary meaning.”)

¹⁹⁹ Entre eles: Blau Plumbing, Inc. V. SOS Fix-It, Inc., 781 F 2d 604, 228 USPQ 519 (7th cir. 1986) (no secondary meaning was found for inherently distinctive “location box” used in Yellow pages advertising for competitive drain cleaning firms”); AmBrit, Inc. v. Kraft, Inc., 805 F 2d 974, 1 USPQ 2d 1161 (11th Cir. 1986)

²⁰⁰ Em Two Pesos, Inc. V. Taco Cabana, Inc., 505 US 763, 120 L Ed. 2d 615, 112 S. Ct. 2753, 23 USPQ 2d 1081 (1992), reh’g denied, 505 US 1244, 120 L. ed. 2d 947, 113 S. ct. 20 (1992).

²⁰¹ McCarthy, vol. I., p. 8-26

2.5.12 OBSERVAÇÕES EM MARCAS TRIDIMENSIONAIS

Na doutrina, vários são os autores²⁰² que reconhecem a aplicação do *secondary meaning* para marcas tridimensionais.

Concorda a autora no entendimento exposto por diversos doutrinadores de que todas as marcas tridimensionais são frutos de *secondary meaning*, assim como deve ser entendido o *trade dress*.

O simples desenho, um formato, se não tiver sido usado e conseqüentemente não tenha o efeito de associação entre marca e produto/serviço na mente de um consumidor não pode ser considerado marca e sim desenho industrial.

Com o passar do tempo, o costume e a percepção do público consumidor quanto àquela forma específica que determina uma associação direta a um produto/serviço é que se estaria diante de um reconhecimento marcário tridimensional por *secondary meaning*.

Como exemplo disso, pode-se tomar como exemplo a garrafa da Coca-Cola.

Suponha-se que hoje um indivíduo se depare com um desenho no papel de uma garrafa triangular, isto não iria remetê-lo a nenhuma idéia, apenas um novo conceito: garrafa triangular.

Agora, numa segunda situação, este mesmo indivíduo está numa festa de lançamento de uma bebida especial e quando iniciam a degustação, este se depara com a mesma garrafa triangular.

Com base neste exemplo podemos dizer que, no primeiro momento, não havia associação alguma a um produto específico, qualidade, origem ou quaisquer das funções marcárias, ou seja, não havia naquele determinado momento uma marca.

No segundo momento, ao se deparar com a garrafa triangular em sua festa de lançamento, mesmo que desconhecendo a exata origem empresarial, ele conhecerá o produto, o tipo de merchandising e publicidade, uma pequena noção do “valor” (vide noção semiológica deste trabalho) e isto fará com que, conseqüentemente, este consumidor associe a imagem: garrafa triangular ao produto específico.

Ademais, ao se deparar com uma miniatura de uma garrafa triangular, este mesmo indivíduo associará esta à mesma “fonte anônima” da garrafa triangular que distingue o produto que conhece.

²⁰² Neste sentido : Jane Ginsburg, Jessica Litman, David Goldberg e Arthur Greenbraum. Entre nacionais: Maitê Cecília Fabbri Moro e Denis Borges Barbosa

Como pode ser observado, o secondary meaning pode ser considerado como vital para as marcas tridimensionais.

Há teses contrárias²⁰³.

2.5.13 SINAIS GENÉRICOS, NECESSÁRIOS E VULGARES (sinais populares-*vide* observação abaixo)

A diferença entre tais sinais é bastante sutil. Muitos autores colocam tais categorias num mesmo item e apenas trata de suas conseqüências: irregistrabilidade ou condições para secondary meaning.

De acordo com definição encontrada em doutrina francesa, Galloux²⁰⁴ e Mathély²⁰⁵ distinguem estas três categorias de sinais da seguinte forma:

Sinais são considerados necessários quando o seu uso é relevante para a designação do objeto em questão ou quando ela é imposta pela natureza ou função desse objeto. Como exemplo, tem-se a palavra “ônibus” para de fato designar um ônibus.

Sinais genéricos são aqueles que designam não diretamente o objeto em questão, mas a categoria, espécie ou gênero ao qual pertence este objeto. Como exemplo, tem-se a palavra “veículo” para designar um ônibus.

Sinais são considerados vulgares ou usuais são aqueles que o público geralmente usa e não acidentalmente refere-se ao objeto em si, independentemente da sua origem. Como exemplo, tem-se o termo “busum” para designar um ônibus.

Já de acordo com Gama Cerqueira²⁰⁶, as denominações necessárias e vulgares são aquelas que se aplicam a todos os produtos do mesmo gênero, ou seja, ele as trata como marcas genéricas.

Bento de Faria²⁰⁷ diz que uma denominação necessária “*é a designação empregada de um modo corrente e geral, pelo público ou pelo comércio ou por ambos*” e já a

²⁰³ Tais teses contrárias acreditam que as marcas tridimensionais devem ser tratadas da mesma forma que as marcas nominativas e mistas. Isto significa que as marcas tridimensionais não precisariam do uso para concretizar a idéia associativa e então poder ser reguistrada através de secondary meaning. Tal tese não confere qualquer importância ao conceito de “associação” e sim, de mero registro.

²⁰⁴ Galloux, Jean-Christophe- Droit de la Propriété Industrielle, Strasbourg, 2000, p. 356 e 357

²⁰⁵ Mathély, P.- Le nouveau droit français des marques, ed. JNA, 1994, p. 63 e 64

²⁰⁶ Cerqueira, João da Gama, Tratado da Propriedade Industrial, vol. I, p. 403.

²⁰⁷ Faria, Bento de – Das marcas de fábrica e de comércio e do nome comercial, 1903 (citado na obra de João da Gama Cerqueira, nota 4), p. 51.

vulgar (de acordo com Blanc e Gastambide²⁰⁸) “*não é a única responsável designação por que é conhecido o produto*”, mas que, como diz Couhin²⁰⁹, qualquer designação tirada da linguagem vulgar que, embora possa ter equivalente, aparece como o nome mais verdadeiro e ao mesmo tempo o mais simples e natural do produto, ou se tornam “necessárias pelo uso”.

Carvalho de Mendonça²¹⁰ ao definir os sinais necessários diz que são aqueles “*a que se prende à própria natureza do produto designado; é a que se acha a ele incorporada, constituindo o seu “próprio nome”*”; quanto às expressões vulgares este define como usuais e diz que “*é aquela que, não tendo sido originariamente o verdadeiro nome do produto, acabou por ser consagrada pelo uso, entrando na linguagem corrente como “seu nome”*”.

Pouillet²¹¹ ensina que a denominação necessária é aquela que está na própria natureza da coisa designada e que está tão intimamente incorporada que se tornou o seu próprio e verdadeiro nome; e considerada vulgar quando a denominação é incluída na linguagem através de seu uso pelo público.

McCarthy²¹² não diferencia as marcas genéricas das necessárias ou vulgares, tratando apenas das marcas genéricas.

De acordo com este autor, um nome de um produto ou de um serviço não pode identificar uma fonte, desta forma, como não pode exercer a função principal, não pode ser uma marca.

Com posicionamento semelhante, Maurício Lopes²¹³ entende que expressões genéricas não podem ser marcas nem através do fenômeno do secondary, pois para isto teriam que anular seu significado original, passando a ser uma propriedade exclusiva.

Sordelli²¹⁴ trata os sinais genéricos como gênero de produtos e posiciona-se no sentido de que se um nome é gênero de produtos, é insucetível de assumir uma capacidade distintiva uma vez que o uso da linguagem não permite uma alteração de significado no seu senso primário preponderante e necessário, nem qualquer secundário.

²⁰⁸ Citação encontrada em João da Gama Cerqueira, Tratado da Propriedade Industrial, vol. I, p. 405.

²⁰⁹ Idem ref. acima.

²¹⁰ Mendonça, J.X. Carvalho de – “tratado de Direito Comercial Brasileiro”, vol. 5, parte I, Rio de Janeiro, Ed. Freitas Bastos, 1934, 2ª Ed., nº 255

²¹¹ Pouillet, Eugène- “Traité des marques de fabrique et de la concurrence en tous genres”, Paris, marchal et Godde, 1915, 6ª ed. Atualizada por André Taillefer e Charles Claro. “ (...) *la denomination nécessaire est celle qui tient à la nature même de la chose designée, et qui s’y est si intimement incorporée qu’elle en est devenue le nom propre et véritable ; elle devient vulgaire, quand, consacrée par l’usage, elle est entrée dans le langage.* »

²¹² McCarthy, vol. II, p. 12-3

²¹³ Oliveira, Maurício Lopes de – “Direito de Marcas” – ed. Lúmen Júris, Rio de Janeiro, 2004, p. 10

²¹⁴ Sordelli, p. 229

De acordo com seu entendimento, para ocorrer um fenômeno de *secondary meaning* envolvendo sinais genéricos, deveria ocorrer uma própria anulação do significado primário da palavra ou símbolo e não apenas uma mudança.

O Lanham Act²¹⁵ (Legislação de Marcas dos EUA), em seu capítulo 14, §1064, item 3, quando trata da possibilidade de cancelamento do registro, dispõe que pode ser requerido o cancelamento de uma marca registrada (mediante petição e demais formalidades determinadas por esta lei) a qualquer momento caso esta se torne a denominação genérica dos produtos ou serviços, uma parte destes;

Este mesmo artigo dispõe que uma marca registrada não pode ser considerada como genérica apenas pelo fato de que também é usada como um nome para identificar um produto ou serviço específico. O teste mais importante para determinar se uma marca se tornou genérica será de acordo com o significado primário da marca registrada perante o público relevante (público-alvo).

Ou seja, se uma marca já previamente registrada pode ter seu registro cancelado por ter se tornado genérica, o que dizer de um sinal genérico que pretende ser uma marca registrada?

O entendimento é que tais sinais não podem ser marcas registradas, nem mediante tentativa de reconhecimento por *secondary meaning*.

De acordo com um guia de prática jurídica americana (TTAB Practice Guide), apresentar fundamentos para *secondary meaning* (de acordo com a lei) não justifica registro de uma marca genérica. Enquanto uma marca descritiva pode ser registrada através de

²¹⁵Lanham Act/EUA/1946- Title 14:

§1064. Cancellation of registration

A petition to cancel a registration of a mark, stating the grounds relied upon, may, upon payment of the prescribed fee, be filed as follows by any person who believes that he is or will be damaged, including as a result of dilution under section 43(c) [[15 USC 1125\(c\)](#)], by the registration of a mark on the principal register established by this Act, or under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905: (...) (3) At any time if the registered mark becomes the generic name for the goods or services, or a portion thereof, for which it is registered, or is functional, or has been abandoned, or its registration was obtained fraudulently or contrary to the provisions of section 4 [[15 USC 1054](#)] or of subsection (a), (b), or (c) of section 2 [[15 USC 1052](#)] for a registration under this Act, or contrary to similar prohibitory provisions of such prior Acts for a registration under such Acts, or if the registered mark is being used by, or with the permission of, the registrant so as to misrepresent the source of the goods or services on or in connection with which the mark is used. If the registered mark becomes the generic name for less than all of the goods or services for which it is registered, a petition to cancel the registration for only those goods or services may be filed. A registered mark shall not be deemed to be the generic name of goods or services solely because such mark is also used as a name of or to identify a unique product or service. The primary significance of the registered mark to the relevant public rather than purchaser motivation shall be the test for determining whether the registered mark has become the generic name of goods or services on or in connection with which it has been used.

comprovação de *secondary meaning*, um sinal genérico nunca poderá se tornar uma marca registrada.

Caso fosse permitido que um sinal genérico se tornasse uma marca registrada, iria ocorrer uma interferência na livre concorrência ao impedir concorrentes de identificar a natureza e tipo de seus próprios produtos/serviços.

De acordo com o Lanham Act § 2 (e) (1) § 1052 (e) (1) uma marca não pode ser registrada quando esta é meramente descritiva ou enganosamente não descritiva (*deceptively misdescriptive*) de produtos e serviços a que se destina²¹⁶.

Um sinal genérico recai sobre a proibição a que pesem os sinais “descritivos” porque o nome genérico de algo é o que de fato melhor o descreve²¹⁷.

De acordo com a lei americana (*statutory law*), há três motivos para recusar um registro de um sinal genérico como marca. Todos partem de um fundamento acerca da função marcária, ou seja, se um termo genérico não serve para identificar e distinguir os produtos e/ou serviços do requerente e identificar a fonte, tal termo não pode ser qualificado para ser uma marca (de acordo com os artigos 1, 2 e 45 da Lanham Act).

Tendo como base a disposição do Lanham Act acerca da importância do significado primário da palavra perante o público-alvo -como já mencionado anteriormente, o Lanham Act dispõe que o teste para determinar se uma marca se tornou genérica deve ser realizado de acordo com o significado primário perante o público consumidor relevante (consumidores e potenciais consumidores dos produtos e serviços)- um juiz americano²¹⁸ elaborou um teste para identificar se um termo é genérico ou não.

Este teste consiste em duas indagações:

- 1- Qual o gênero dos produtos e/ou serviços em questão?
- 2- De acordo com entendimento do público-alvo, o que é principal no termo: a) identificar um produto/serviço específico e, portanto, ser

²¹⁶ Texto original “*when use on or in connection with the goods of the applicant is merely descriptive or deceptively misdescriptive of them.*”

²¹⁷ Neste sentido: *Bellsouth Corp. v. Datanational Corp.*, 60 F 3rd 1565, 1569, 35 USPQ 2d 1554, 1557 (Fed. Cir. 1995); *Weiss Noodle Co. v. Golden Cracknell and Specialty Co.*, 290 F 2d 845, 847 129 USPQ 411, 413 (CCPA 1961) “*The name of a thing is the ultimate in descriptiveness.*”

²¹⁸ Judge Rich no caso *H. Marvin Ginn (Handelman, Jeffrey A.- Guide to TTAB Practice, page 8-63)* *H. Marvin Ginn Corp. v. Int’l Ass’n of Fire Chiefs, Inc.*, 782 F 2d, 987, 990, 228 USPQ 528, 530 (Fed. Cir. 1986)

passível de registro marcário (ou mantido o registro); ou b) se referir a um gênero de produtos?²¹⁹

A marca referente a este caso foi “FIRE CHIEF” (CHEFE DE BOMBEIROS) para distinguir revistas direcionadas ao ramo de combate a incêndios (“FIREFIGHTING”) e o tribunal não a entendeu como genérica.

Cabe citar um caso tratando de impugnação de registro marcário com base em genericidade, como é o da marca “E-TICKET”, em *Continental Airlines v. United Airlines*²²⁰, onde foi decidido que “e-ticket” é um termo genérico para reserva computadorizada de serviços de transportes e que seria uma mera abreviação de “eletronic ticketing”, devendo, pois, este termo continuar disponível para uso comum, ou seja, para outras companhias aéreas identificarem este tipo de serviço oferecido.

A irregistrabilidade de sinais genéricos visa impedir o monopólio exclusivo de palavras pertencentes à linguagem e ao domínio comum, ou seja, à própria liberdade de expressão.

Os sinais genéricos, necessários e vulgares (usuais- sinais populares) foram colocados num mesmo item neste trabalho, pois todos estes são considerados irregistráveis, não cabendo sequer comprovação de *secondary meaning*.

A existência de sinônimos para um termo não significa que este não é genérico. Poderá haver mais de um termo com o qual o público consumidor entenda designar uma categoria de produtos²²¹.

Observação: Na língua portuguesa utilizada no Brasil, “usual” assemelha-se e muitas vezes é entendido como sinônimo de “comum”. Como neste trabalho, sinais “comuns” jamais podem ser confundidos com sinais “vulgares”, pois o entendimento é que tais tenham conseqüências distintas (cabendo *secondary meaning* a um e não a outro, respectivamente), a fim de evitar quaisquer mal entendimentos, sugere-se a adoção da expressão “sinais populares” (como são popularmente utilizados) para designar sinais “vulgares” (referido internacionalmente como usuais).

²¹⁹ Foi dada nova interpretação à tradução do original: “*Is the term sought to be registered or retained on the register understood by the relevant public primarily to refer to that genus of goods or services?*”

²²⁰ *Continental Airlines Inc. v. Unites Air Lines Inc.*, 53 USPQ 2d 1385, 1397 (TTAB 1999).

²²¹ *Loctite Corp. v. National Starch & Chemical Corp.*, 516 F. Supp. 190, 211 USPQ 237 (SDNY 1981); *Union carbide Copr. V. W.R. Grace & Co.*, 213 USPQ 400 (TTAB 1983), *aff’d*, 581 F. Supp. 148, 221 USPQ 614 (SDNY 1983) (“Barrier bag” is one of the several generic names for thermal plastic bags to keep air out and moisture in”); *Gear, Inc. v. LA Gear California, Inc.*, 670 F. Supp. 508, 4 USPQ 2d 1192 (SDNY 1987), 13 USPQ 2d 1655 (SDNY 1989) (“ A word may have more than one generic use and it is protected in each of its generic uses from appropriation by any one merchant...Even if the are other more common synonyms for the same concept, the term at issue is still generic if its principal meaning in the relevant market is generic.”)

2.5.14 SINAIS COMUNS

Sabemos que os sinais ditos comuns estão presentes em nosso ordenamento jurídico como irregistráveis, conforme o inciso VI do art. 124 da Lei 9279/96.

Cabe, portanto, indagar o que sinal de caráter comum significa:

1- Que é de uso comum para aquele produto ou serviço específico?

Ou que

2- É pura e simplesmente um sinal comum por ser encontrado como palavra no dicionário?

Estas são duas situações distintas que devem ser levadas em conta quando nos referimos a sinais “comuns”.

Na primeira hipótese, não caberia atribuir distintividade intrínseca visto que, como nos casos dos sinais descritivos, tais sinais comuns se referem diretamente aos produtos e/ou serviços

Agora, no que tange à segunda hipótese, sentido não há para considerar que não seja distintiva. Ou seja, só porque a palavra é encontrada no dicionário ela não pode ser uma marca para determinado produto e/ou serviço?

Isto pode ser considerado irrelevante de acordo com alguns tribunais norte americanos²²².

Algumas das marcas mais fortes são termos comuns encontrados no dicionário. Como exemplo: SHELL, CAMEL e APPLE.

O posicionamento da autora é que a relevância jurídica em relação a sinais comuns não se refere a se estes estão ou não presentes no dicionário, mas sim, se estão empregados num contexto suficientemente original para que seja possível garantir a proteção marcária²²³.

Ainda, acredita a autora que a marca comum mencionada na proibição do art. 124, inciso VI da LPI deva ser entendida como marca descritiva, passível de secondary meaning.

²²² Foxfire Fund, Inc. v. Burke, 203 USPQ 416 (ND Ga 1978) (that word “foxfire” is a common word in the English language does not make it weak mark as applied to log cabin homes).

²²³ Com mesmo entendimento: Wynn Oil Co. v. Thomas, 839 F. 2d 1183, n4, 5 USPQ 2d 1944 (6th Cir. 1988).

CAPÍTULO III

ESTUDO DO FENÔMENO DE MUTAÇÃO: FORÇA DA MARCA, REQUISITOS, INDAGAÇÕES E PROVAS

3 O FENÔMENO DE MUTAÇÃO DE UMA MARCA E PROTEÇÃO PERANTE TERCEIROS

Para esclarecer o fenômeno de mutação de uma marca fraca se tornar uma marca forte, primeiramente, cabe esclarecer o que é considerado forte e fraco, de acordo com a doutrina e jurisprudência estrangeira.

3.1 O QUE É UMA MARCA FORTE?

Marcas fortes são marcas que possuem uma forte proteção. Proteção esta que cobre diversos produtos e serviços relacionados bem como variações na forma visual e auditiva²²⁴.

Neste sentido, marcas que são relativamente fracas terão um estreito escopo protecional tanto em relação a produtos quanto aos serviços e variações nas formas.

A fim de melhor definir o que seria uma marca forte, foram pesquisadas várias teses acerca da força marcária, como disponibilizadas abaixo:

3.1.1 FORÇA MEDIANTE A NATUREZA DA MARCA: DISTINTIVA OU NÃO DISTINTIVA

A distintividade é por muitos considerada sinônimo de força²²⁵.

Muitos tribunais norte americanos baseam suas decisões no quadro de distintividade citado anteriormente neste trabalho, apenas verificando se a marca é forte ou fraca seguindo as categorias: de fantasia, arbitrária ou descritiva?

²²⁴ Neste sentido McCarthy, vol. II, p. 11-128.

²²⁵ McCarthy, vol II, p. 11-132; McGregor-Doniger, Inc. v. Drizzle, Inc., 599 F 2d. 1126, 202 USPQ 81 (2d. Cir 1979).

A força da marca pode ser inicialmente analisada sob o prisma de distintividade, convém, portanto, analisar a marca sob um aspecto mais complexo, sob outros focos, seja o do consumidor ou do próprio desenvolvimento da marca no mercado.

Sob a ótica da distintividade, é claro um exemplo onde uma marca intrinsecamente distintiva irá garantir um maior escopo protecional que uma marca inicialmente desprovida de caráter distintivo.

Neste sentido e a fim de ilustrar esta proteção inicialmente maior concedida a uma marca de natureza distintiva, descreve-se o seguinte exemplo:

Suponha-se que uma marca forte é “Perfume PYXCY”, de natureza fantasiosa e originalmente distintiva. Quando esta começa a alcançar um conhecimento perante o público, qualquer marca para produto PYXCY irá remeter o consumidor à idéia de que se relaciona com o “Perfume PYXCY”, mesma fonte (anônima) e qualidade.

Ainda que, o titular da marca “PYXCY” para perfumes, altere a forma, ainda assim a marca “PYXCY” será um elemento forte para identificar tal produto sendo de mesma origem.

Caso o consumidor, acostumado com produtos “PYXCY” esbarre em serviços semelhantes (comércio, distribuição, venda, etc.) com a mesma marca, ele também irá associar à fonte e qualidade de “PYXCY” para perfumes.

Agora, imagine se o consumidor souber de um desfile lançando uma nova coleção de roupas sob uma grife “PIXCY”. Obviamente, este consumidor irá associar esta grife aos perfumes “PYXCY” como oriundos de uma mesma fonte.

Ou seja, uma pequena variação na marca não irá fazer com que o consumidor desassocie esta da marca que se tornou forte em seu conhecimento.

Sob o crivo deste exemplo, pode-se concluir que: marcas fortes têm um escopo protecional abrangente no que tange a produtos e serviços relacionados bem como a variações na forma, mesmo que esta variação seja realizada por um terceiro com o intuito de confundir o consumidor.

Agora, suponha-se que uma marca intrinsecamente fraca, não distintiva por ser considerada descritiva de qualidade, é “GOOD” também para perfumes.

Caso a palavra “GOOD” ainda não tenha um notório conhecimento que possa ser considerada a hipótese de ter adquirido distintividade mediante secondary meaning, e seja utilizada para outro produto, nada fará com que um consumidor comum a associe aos perfumes “GOOD”.

Não há o que dizer a respeito de serviços, pois “GOOD” poderá ser adjetivo de quaisquer serviços sem que seja associado à marca inicialmente fraca.

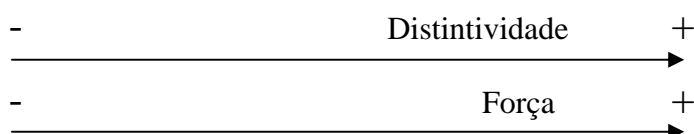
Neste caso, imagine que os perfumes identificados pela marca “GOOD” ganhem um prêmio de âmbito nacional e de uma hora para outra a marca se torne conhecida e interessante de copiar para concorrentes desleais. Como esta marca será protegida?

Será muito mais difícil proteger esta marca do que uma de natureza forte, com certeza, ainda mais porque terceiros já poderiam vir utilizando esta marca mesmo anteriormente à do vencedor do prêmio, por ser um mero adjetivo.

Conforme declarou o Tribunal de Apelações do Circuito Federal dos EUA:

“It seems both logical and obvious to us where a party chooses a trademark which is inherently weak, He will not enjoy the wide latitude of protection afforded the owner of strong trademarks. Where a party uses a weak mark, his competitors may come closer to his mark than would be the case with a strong mark without violating his rights.”²²⁶

Ilustração:



3.1.2 FORÇA DA MARCA OBTIDA ATRAVÉS DA PERCEPÇÃO DO CONSUMIDOR - NOTORIEDADE

Importante ressaltar que a força da marca não deve ser apenas medida de acordo com a categoria à qual pertence ou se é ou não intrinsecamente distintiva (quadro 2.5).

Deve-se também ter em conta a probabilidade de confusão perante o público consumidor, isto é, a avaliação da força marcária também deverá ser realizada através da percepção do público consumidor.

De acordo com declaração do Desembargador Markey em *James Burrough, Ltd. V. Signo f Beefeater, Inc.*, EUA, em importante decisão²²⁷:

“What is intended by references to “strong” and “weak” marks is the effect of such marks upon the mind of the consuming public. A mark that is strong because of its

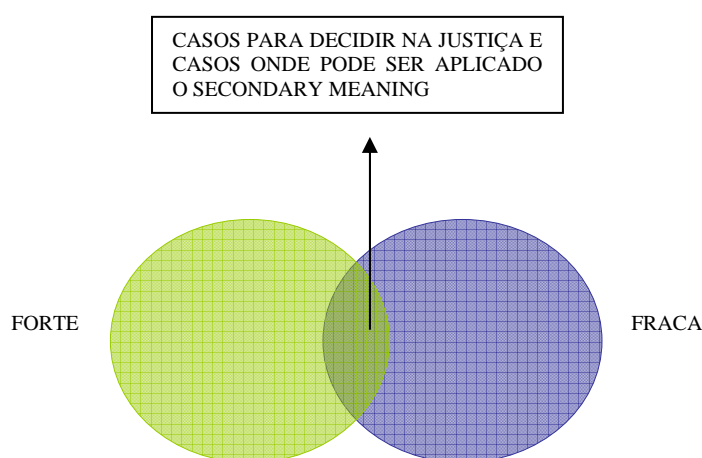
²²⁶ *Sure-Fit Products, Co. v. Saltzson Drapery Co.*, 254 F. 2d 158, 117 USPQ 295 (CCPA 1958).

²²⁷ *Desembargador Markey em James Burrough, Ltd. V. Signo f Beefeater, Inc.*, 540 F 2d 266, 192 USPQ 555 (7th Cir. 1976) (*BEEFEATER* gin mark conceded by defendant to be “famous and celebrated throughout the United States.”).

Este é o caso da marca “GALACTIC²³⁰”, que pode ser considerada forte para produtos que não tem relação “espacial” e fraca quando relacionada a um brinquedo espacial; ou ainda, o caso da marca T-50²³¹, onde é forte quando relacionado ao operador manual, porém não em relação a outros produtos. A força da marca é limitada ao produto que a marca identifica e outros que concorrem diretamente com este.

São diversos os casos²³² onde é visível a conclusão de que a força da marca deve ser avaliada de acordo com o segmento de mercado em que é utilizada.

Ilustração:



3.1.4 A FORÇA ADQUIRIDA ATRAVÉS DO SECONDARY MEANING - QUANDO UMA MARCA FRACA SE TORNA FORTE

Como já dito, muitos acreditam que a distintividade da marca é um sinônimo de força desta, ou melhor, da associação desta quanto à identificação da origem (produtora, distribuidora, comercial), mesmo que anônima.

²³⁰ Mego Corp. v. Mattel, INC., 203 USPQ 377 (SDNY 1978) “(Galactic may be strong as to non-space age products, but is weak as to space toys).

²³¹ Arrow Fastener Co. v. Stanley Works, 59 F. 3d 384, 35 USPQ 2d 1449, 1459 (2d Cir. 1995) (“mark held strong on hand-operated stapler, but not on other products. “The strength of the T-50 mark, however, is limited to the product that the mark identifies and others that directly compete with it.”).

²³² Aero Mayflower Transit Co. v. Smark Products, Inc., 190 USPQ 100 (TTAB 1976); Colgate-Palmolive Co. v. Warner Lambert Co., 184 USPQ 380 (TTAB 1974); La Maur, Inc. v. Bagwells Enterprises, Inc., 199 USPQ 601 (TTAB 1978).

Assim foi declarado na decisão do tribunal americano em *Aero Mayflower Transit Co. v. Smark Products, Inc*²³³:

“The term “strength” as applied to trademarks refers to the distinctiveness of the mark, or more precisely, its tendency to identify the goods sold under the mark as emanating from a particular, although possibly, anonymous, source...The Restatement of Torts uses the term “distinctiveness” in place of the term “strength”. §731 (f) and Comment e. The strength or distinctiveness of a mark determines both the ease with which it may be established as a valid trademark and the degree of protection it will be accorded.”

Neste sentido, uma marca pode não ser de natureza distintiva (distintividade intrínseca), porém pode adquirir força com o uso e conhecimento suficientes para que um consumidor médio associe diretamente a marca ao produto e/ou serviço que esta distingue, independentemente de esta estar presente em uma categoria de marcas que não a classifique como sinal distintivo.

Este alcance de status de uma marca quanto ao efeito em um consumidor médio em associá-la diretamente a um produto e/ou serviço específico pode ser definida por distintividade, ou seja, ao pronunciar uma palavra ou ver um símbolo, este indivíduo terá em mente um produto e/ou serviço específico, assim como uma palavra funciona na linguagem.

Quando isto ocorre em relação a uma palavra de fantasia ou arbitrária utilizada como marca, considerada marca intrinsecamente distintiva, diz-se que a marca está apenas alcançando notoriedade/ conhecimento, visto que ela não existia na linguagem para definir produtos e/ou serviços similares.

Então, o processo seria apenas o de conhecimento de uma “nova palavra”²³⁴, digamos assim, para identificar um determinado produto e/ou serviço.

Agora, quando isto ocorre com uma palavra descritiva, aí sim estaremos diante de um fenômeno de mutação de marcas, conhecido por *secondary meaning*, ou seja, a palavra ultrapassou o seu sentido primário cuja finalidade limitava a descrever (função, qualidade, produto) e passou a identificar um produto e/ou serviço determinado na mente de um consumidor médio.

Em outras palavras, um consumidor médio que estava habituado com uma palavra (ou símbolo-visual) usada na linguagem para descrever uma classe (gênero) de produtos, de uma hora para outra passa a ouvir (ver, caso seja um símbolo) esta palavra

²³³ *McGregor-Doniger, Inc. v. Drizzle, Inc.*, 599 F. 2d. 1126 USPQ 81 (2d Cir. 1979). “*The modern Restatement also treats “distinctiveness” and “strength” as synonyms.* Restatement (Third) of Unfair Competition § 21, comment I (1995) (“*The distinctiveness or strength of a mark measures its capacity to indicate the source of the goods or services with which it is used.*”)

²³⁴ Nova palavra no sentido utilizado nesta frase inclui a palavra de uso comum utilizada arbitrariamente para produto e/ou serviço que não tenha relação com esta.

(símbolo) e associá-la a apenas um determinado produto (espécie) de uma fonte específica, mesmo que este a desconheça.

Caso este fenômeno de associação de um produto e/ou serviço por uma palavra descritiva como marca não aconteça, não haverá *secondary meaning*²³⁵ e esta palavra nunca poderá ser considerada uma marca.

Ilustrações:

3.1.4.1 O FENÔMENO DE MUTAÇÃO DE UMA MARCA:

0.....1.....5.....10	
Genérico/.....Comum /Descritivo.....sugestivo.....de fantasia/arbitrário	
Necessário/ Vulgar	
Mínimo.....Máximo	
Não Distintivo	Distintivo
Fraca	Forte

Legenda:

A= O movimento da marca em relação à aquisição de distintividade (*secondary meaning*);

B= O movimento de perda de distintividade (vulgarização, degenerescência e diluição);

Numa escala de 0 a 10:

0 = Sinais simplesmente genéricos onde não haveria proteção exclusiva nem mediante comprovação de *secondary meaning*²³⁶; Incluem-se nesta categoria os sinais necessários e vulgares (usuais- sinais populares);

1= Sinais comuns e descritivos, cabíveis de aplicação do *secondary meaning* caso haja comprovada associação destes como marca de um produto/serviço específico;

5= Sinais evocativos/sugestivos utilizados como marca, que por terem alguma relação com o produto ou serviço, mesmo possuindo suficiente cunho distintivo, esta relação pode deixar a marca enfraquecida, ou seja, apta a outros utilizarem algo semelhante;

²³⁵ Exceção New York Rule (item adiante).

²³⁶ Neste sentido Sordelli, p. 229, Maurício Lopes e Mccarthy, p. 12-89.

10= Sinais utilizados de natureza distintiva, marcas que nascem fortes, originais, passíveis de proteção sem discussões, porém, que a própria originalidade e força pode levar ao uso da marca como palavra para distinguir o produto, levando a confusão do que de fato é a denominação do produto e a marca. Exemplo: fórmula

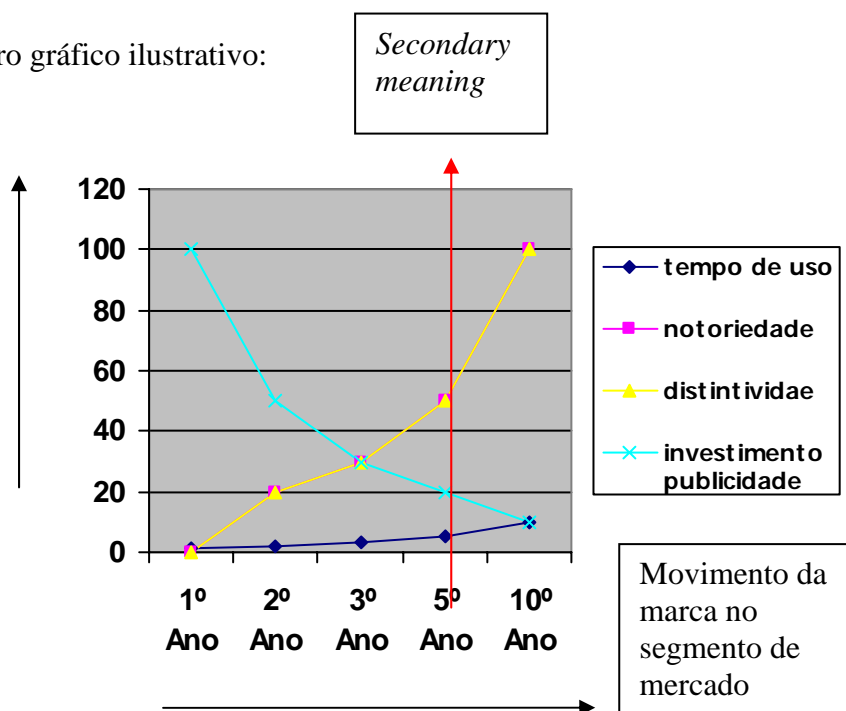
Movimento de A:

0 a 1- A marca genérica foi posta apenas para consideração na linha do movimento de aquisição de distintividade (A). Não há linha, pois não cabe registrabilidade, mesmo mediante *secondary meaning*²³⁷;

1 a 5- Viabilidade de aplicação do *secondary meaning* caso haja provas suficientes;

5 a 10- Marcas distintivas onde o *secondary meaning* não se faz necessário.

Outro gráfico ilustrativo:



Neste segundo gráfico apresentamos:

A linha de valores x e y e a linha representando os anos de uso da marca como um exemplo de movimento da marca no segmento de mercado.

²³⁷ Observações da autora: Vide item 3.1.k Isto só poderia ser cogitado se houvesse um fenômeno de perda de identidade de palavra genérica (anulação do significado primário da palavra) ou se deixasse de ser fundamental para a linguagem e domínio comum e alcançasse um valor distintivo de marca, o que a própria doutrina, s.m.j., considera improvável e deixa termos genéricos de fora da aplicação do *secondary meaning*, para que esta passasse a entrar na categoria 1 ou pulasse para a categoria 10.

Legenda:

Linha preta se refere ao tempo de uso que vai lentamente crescendo em relação às linhas x (tempo) e y (movimento perante o mercado).

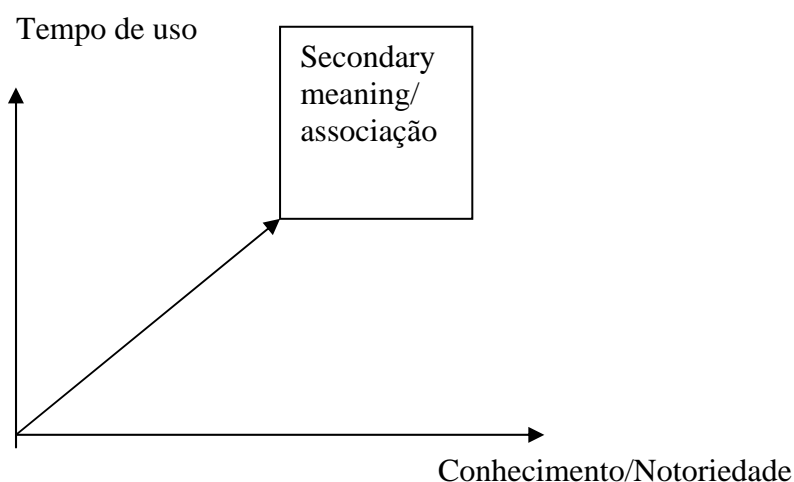
Linha rosa se refere ao conhecimento da marca perante o público consumidor (notoriedade), que cresce de acordo com a aquisição de distintividade. Este gráfico foi realizado com base numa hipótese em percentuais progressivos (10, 20, 30, 50) em relação aos trimestres. Por exemplo: A notoriedade no primeiro ano suponha-se que seja de 10%, depois aumenta no segundo para 20%....

A linha amarela se refere à distintividade, ou seja, um percentual do público consumidor que passa a associar a marca ao produto/serviço. Nesta hipótese do gráfico, a distintividade inicia no mesmo momento do investimento em publicidade e cresce junto com a notoriedade. Quanto mais a marca se torna conhecida do público consumidor mais este a associa com um produto/serviço específico.

A linha azul se refere ao investimento em publicidade que inicia alto para que a marca passe a ser conhecida pela classe consumidora (item -publicidade) e vai decrescendo de acordo com o movimento da marca no mercado e principalmente quando cruza as linhas da distintividade e notoriedade, ou seja, o investimento em publicidade não seria mais necessário para que a marca alcance um espaço no mercado, pois já teria alcançado. Esta hipótese foi realizada com base em valores progressivos decrescentes (100%, 50%, 30%, 20%).

A linha vermelha seria a representação do fenômeno de secondary meaning, isto é, aconteceria logo após o cruzamento das linhas da publicidade que não seria mais imprescindível (e então decairia) e aumento da notoriedade e distintividade, com o passar de anos (uso prolongado, conforme EUA- apesar de ter sido colocado na linha de 5 anos, isto não ocorre obrigatoriamente, podendo ser em menos tempo). Neste momento, um percentual significativo de consumidores já associaria a marca ao produto/serviço (estipulamos 50%).

Outra ilustração:



Esta ilustração acima apenas serve para demonstrar que o fenômeno do *secondary meaning* (associação da marca ao produto/serviço) está diretamente relacionado ao conhecimento do público consumidor e tempo de uso da marca.

Pretende esta ilustração demonstrar que o tempo de uso da marca seja suficiente para estabelecer um conhecimento em um percentual considerável de potenciais consumidores (alcance de notoriedade) e que esta intersecção entre tempo e notoriedade seja suficiente para estabelecer a associação direta de um consumidor médio ao produto/serviço, momento em que o *secondary meaning* ocorre.

Cabe observar que o *secondary meaning* só ocorre quando há movimento na marca (uso, conhecimento, publicidade, etc.).

McCarthy²³⁸ compara a marca a um carro que precisa ser empurrado para que este ande. Quando a marca é fraca, precisa de bastante força para ser “empurrada” (publicidade). No mesmo sentido, quando é forte, precisa de menos força para andar.

Como declarou o Juiz americano Sofaer²³⁹:

“One of the benefits of a strong mark- and na aspecto f its value- is the owne’s well-earned capacity to achieve a high degree of consumer recognition (and response) with less costly forms of advertising than had been necessary to establish the mark’s strength.”

3.2 COMO O SECONDARY MEANING PODE SER PROVADO

Não se pode estabelecer regras fixas para comprovação de um critério mínimo de distintividade para que seja alcançado o *secondary meaning*. Cada caso deve ser analisado especificamente, mediante provas das circunstâncias de fato em que a marca se encontrava.

Principalmente, deverão ser formuladas indagações prévias para aferir a possibilidade de se aplicar o *secondary meaning*. Dentre elas, ressaltam-se:

3.2.1 INDAGAÇÕES PRÉVIAS PARA VERIFICAR CONDIÇÕES DE SECONDARY MEANING

Algumas indagações²⁴⁰ podem ser realizadas previamente à análise do caso para verificar se estamos ou não diante de um caso de *secondary meaning*. As respostas

²³⁸ McCarthy, vol. II, p. 11-132.

²³⁹ Dreyfus Fund, Inc. v. Royal Bank of Canadá, 525 F. Supp. 1108, 213 USPQ 872 (SDNY 1981).

podem nem ser todas positivas (como é o caso do item 3.2.1.4 que na maioria das vezes será respondido negativamente).

A primeira indagação a ser feita é a seguinte:

3.2.1.1 A marca é desprovida de caráter distintivo?

Como regra geral, quanto mais descritivo for o sinal utilizado como marca, maior o ônus da prova para estabelecer o *secondary meaning*²⁴¹.

Tradução livre de menção de McCarthy²⁴²:

“(...) quanto menos distintivo for o termo, maior a quantidade e qualidade de evidência para suprir os requisitos de grau de distintividade para requerer o secondary meaning.”

3.2.1.2 Existem fatos que comprovem que os consumidores associam a marca ao produto/serviço?

A segunda indagação tem como referência declarações de tribunais norte americanos em diversas decisões²⁴³ onde concluem que o *secondary meaning* é uma questão de fatos.

Fatos estes que devem comprovar que no senso dos compradores o *secondary meaning* de fato ocorreu, ou seja, que estes associam a marca ao produto/serviço.

3.2.1.3 Existem evidências diretas e circunstanciais?

Os problemas legais levantados por McCarthy²⁴⁴ são envolvidos principalmente em relação às evidências, ou seja, como alguém pode provar, de fato, que um

²⁴⁰ Estas indagações foram formuladas a partir de considerações e sinal presente na obra de McCarthy, vol. II, p. 15-44.

²⁴¹ Neste sentido American Heritage Life Ins. Co. v. Heritage Life Ins. Co., 494 F2d 3, 182 USPQ 77 (5th Cir. 1974) em <http://www.altlaw.org/v1/cases/516671>

²⁴² McCarthy, vol. II, p. 15-44

²⁴³ http://www.ipmall.org/hosted_resources/IDEA/40_IDEA/40-1_IDEA_105_Edelstein.pdf no caso Bristol-Myers Squibb Co. v. Mcneil-PPC, INC., 973 F 2d 1033, 24 USPQ 2d. 1161, 1167 (2d Cir. 1992) “a finding secondary meaning is an issue of fact not reversed unless clearly erroneous”); Levi Strauss & Co. v. Blue bell, Inc., 632 F 2d 817, 208 USPQ 713 (9th Cir. 1980); Restatement (Third) of Unfair Competition § 13, comment e (1995) (“The existence of secondary meaning is a question of fact, with the burden of proof on the party claiming rights in the designation.”)

²⁴⁴ McCarthy, vol II, p.15-46

número substancial de compradores associam a marca com apenas um vendedor de tais produtos?

De acordo com este autor, existem duas possibilidades de provas: evidências diretas e circunstanciais.

Evidências diretas podem ser testemunhos/depoimentos de compradores (ou potenciais compradores) afirmando que de fato associam o sinal com a marca que distingue um determinado produto/serviço.

Este testemunho pode ser tanto de compradores escolhidos aleatoriamente quanto mediante pesquisas de mercado realizadas através de empresas especializadas. Estas últimas podem ser consideradas as provas mais persuasivas para afirmação do *secondary meaning*²⁴⁵.

Muitas vezes a pesquisa de mercado é sugerida pelos próprios tribunais norte americanos, porém, ainda assim não chega a ser uma exigência para requerer secondary meaning, que também pode ser comprovado através de evidências circunstanciais.

Evidências circunstanciais podem ser obtidas através dos esforços do vendedor (ou fornecedor de serviços) em relação à publicidade da marca através de um grupo extenso de potenciais compradores.

Tais evidências circunstanciais também podem consistir em mensurar/apresentar a dimensão do vendedor/fornecedor, o número de vendas realizadas/serviços contratados, a quantia gasta em promoções e publicidade, a dimensão da publicidade conferida à marca ou qualquer outra evidência que demonstre a extensa exposição da marca perante o mercado consumidor de tais produtos/serviços²⁴⁶.

Conforme listado pelo Sétimo Circuito norte americano e apresentado na obra de McCarthy²⁴⁷, os tribunais geralmente consideram os seguintes fatores para determinar se um sinal adquiriu secondary meaning²⁴⁸:

Evidências diretas:

²⁴⁵ Co-Rect Products, Inc. v. Marvy! Advertising Photography, Inc., 780 F 2d 1324, n.9, 228 USPQ 429, n9 (8th Cir. 1985) (“*Consumers surveys are recognized by several circuits as the most direct and persuasive evidence of secondary meaning*”).

²⁴⁶ Estas evidências foram apresentadas por McCarthy, vol II, p 15-47.

²⁴⁷ McCarthy, vol. II, p. 15-48

²⁴⁸ Echo Travel, Inc. v. Travel Associates, Inc., 870 F2d 1264, 10 USPQ 2 d 1368, 1371 (7th Cir. 1989); Bristol-Myers Squibb Co. v. McNeil-PPC, Inc., 973 F 2d 1033, 24 USPQ 2d 1161, 1166 (2d Cir. 1992) (“*Among the factors that we have found relevant to this inquiry in the past are advertising expenditures, consumer studies, sales success, unsolicited media coverage, attempts to plagiarize and length and exclusivity of use...there are undoubtedly other types of evidence that would also be relevant to a claim of secondary meaning.*”)

1. Testemunho direto do consumidor;
2. Pesquisa de mercado.

Evidências circunstanciais:

1. Exclusividade, duração e modo de utilização;
2. Quantia e meios de publicidade;
3. Quantia de vendas e número de consumidores;
4. Posição no mercado;
5. Prova de cópia intencional.

Importante citar outra lista elaborada no caso *Thompson Medical Co. v. Pfizer, Inc.*²⁴⁹, conhecida por “*Thompson list*”, onde inclui como evidências relevantes para determinar o *secondary meaning*:

- 1- Gastos com propaganda;
- 2- Pesquisa de mercado;
- 3- Sucesso nas vendas;
- 4- Cobertura da mídia (que não tenha sido solicitada);
- 5- Tentativas de reproduzir/imitar a marca;
- 6- Duração e exclusividade do uso.

3.2.1.4 Há alguma declaração judicial ou sentença que reconheça a notoriedade da marca?

Apesar de levantada esta opção como forte evidência para comprovação do *secondary meaning*, é muito difícil ocorrer, pois mesmo que tenha existido uma demanda judicial envolvendo a marca que seja bastante conhecida, não deve caber à justiça avaliar isto²⁵⁰; uma vez que esta avaliação deveria ser de acordo única e exclusivamente com a percepção do consumidor (que pode ser captada através de pesquisas de mercado realizadas por entidades sérias).

²⁴⁹ *Thompson Medical Co. v. Pfizer, Inc.*, 753 F 2d 208, 225 USPQ 124 (2d Cir. 1985).

²⁵⁰ Entendimento do TRF 2ª Região/ turmas especializadas em Marcas de Alto renome ou notoriamente conhecidas (deve haver comprovação fática).

Com outro entendimento, McCarthy²⁵¹ diz que (tradução livre):

“Tribunais devem declarar judicialmente sobre fatos de notoriedade universal, neste sentido, um tribunal deve declarar judicialmente que uma marca é razoavelmente famosa.”

3.2.2 PROVAS

São duas as situações nos EUA onde é necessário o ônus da prova de *secondary meaning*:

1-Judicial (perante à Justiça): Quando uma parte tenta estabelecer uma proteção legal à marca (ação de infração);

2-Administrativo (perante o USPTO/Departamento de marcas americano): Quando há um requerimento para registro de marca com base em *secondary meaning*; em sede de oposições ou processos de cancelamento da marca sob alegações de que a marca não adquiriu o *secondary meaning* (Section 2 (f)).

Os tipos de evidências necessários para comprovação do *secondary meaning* nos EUA podem ser encontrados tanto no regulamento próprio de marcas, quanto na jurisprudência ou nas regras de marcas, de onde se pode concluir que os tipos de evidências para comprovação do *secondary meaning* são:

- 1- Titularidade de um ou mais registros prévios ao Registro principal ou sob a lei de 1905 da mesma marca;
- 2- Uso substancialmente exclusivo e contínuo da marca durante cinco anos antes da data a qual o requerimento de distintividade foi feito;
- 3- Evidências circunstanciais como duração e forma de utilizar a marca, natureza e extensão da publicidade, quantia de vendas, ou qualquer outra evidência que comprove o tempo de exposição do consumidor à marca;
- 4- Evidências diretas como declarações e depoimentos de consumidores ou através pesquisas de mercado.

De acordo com o Trademark Rule (EUA) 2.41 (37 CFR § 2.41), a prova de que uma marca adquiriu *secondary meaning* deve incluir:

²⁵¹ McCarthy, vol. II, p15-49.

- 1- Extensão, duração e natureza do uso no comércio;
- 2- Gastos com publicidade (tipos de mídia e propagandas publicadas);
- 3- Cartas ou declarações do comércio ou do público, ou ambos;
- 4- Titularidade de um ou mais registros prévios ao Registro principal ou sob a lei de 1905 da mesma marca;
- 5- Qualquer evidência relevante que demonstre que a marca distingue os produtos e serviços em questão.

De acordo com tais listas, foram realizadas algumas considerações no que concerne às provas para proteção marcária através do *secondary meaning*:

3.2.2.1 TEMPO DE USO

A duração do tempo que um sinal vem sendo utilizado como marca é apenas uma prova adicional para pesar com outras evidências para comprovação do *secondary meaning*.

Não há uma regra fixa que estabeleça qual é tempo necessário para estabelecer o “uso prolongado” determinante para o *secondary meaning*.

Apesar de o Lanham Act dispor que deve haver prova de uso substancial e exclusivo por cinco anos anteriores à data do pedido de registro, há casos já julgados (nos EUA) em que foi reconhecido o *secondary meaning* em menos tempo, como é o caso da marca “DYANSHINE”²⁵², que alcançou o *secondary meaning* em um período de apenas dois a três anos de uso.

Neste caso, foi declarado que a regra da ponderação do uso é mais relevante que a regra da lei e que, o tempo necessário para estabelecer o *secondary meaning* no caso em questão foi o tempo que o significado secundário da marca foi incorporado à mente do público consumidor.

Ou seja, de acordo com esta decisão, o tempo para adquirir *secondary meaning* é aquele que seja o suficiente para que o público-alvo associe diretamente a palavra ao produto específico.

²⁵² Barton v. Rex-Oil Co., 2 F 2d 402, 40 ALR 424 (3r Cir. 1924), 29 F sd 474 (3d Cir. 1928).

Outros casos tanto nos EUA como na Inglaterra foram localizados casos onde se reconhece o *secondary meaning* em períodos de uso da marca ainda mais curtos²⁵³.

O tempo previsto na lei americana de cinco anos foi puramente uma medida arbitrária²⁵⁴ para estabelecer um período que uma marca poderia supostamente se tornar distintiva.

É, porém, importante ressaltar que, de acordo com a interpretação da jurisprudência americana, não é obrigatório que o uso da marca seja superior a cinco anos, porém, caso assim seja, isto pode ser usado como prova *prima facie*, facilitando a comprovação de *secondary meaning*.

Ainda, de acordo com decisões norte-americanas, este período de cinco anos pode ser usado analogicamente como provas de *secondary meaning* em demandas judiciais envolvendo marcas não registradas e direitos de *trade dress*²⁵⁵.

3.2.2.2 EXTENSÃO GEOGRÁFICA

As provas trazidas quanto à extensão geográfica (quantos lugares há associação do signo como marca; onde o produto/serviço identificado com tal signo é comercializado/fornecido; extensão geográfica da publicidade e mídia) é importante para avaliação do *secondary meaning*, uma vez que um registro marcário pode garantir um uso exclusivo em todo o território nacional.

Provas de *secondary meaning* numa área muito limitada para um grupo pequeno de consumidores pode ser considerada insuficiente²⁵⁶.

3.2.2.3 PUBLICIDADE

Uma prova considerada bastante relevante para comprovação de *secondary meaning* é o montante de investimento gasto com promoção e publicidade da marca.

²⁵³ Inglaterra- Marca “ANATOLIA”, EM m’ Andrew v. Basset, 46 Eng. Reprint 965 (1864); EUA: Marca: FAMILY RECORD PLAN, em Family Record Plan, Inc. v. Mitchell, 172 Cal. App. 2d 235, 342 P 2d 10, 122 USPQ 414 (2d Dist. 1959).

²⁵⁴ Com este entendimento, McCarthy, vol. II, p. 15-78.

²⁵⁵ Stuart Hall Co. v. Ampad Corp., 51 F 3d 780, 34 USPQ 2d 1428, 1435 (8th Cir. 1995); Sunbeam Prods. Inc. v. West Bend Co., 123 F 3d 246, 44 USPQ 2d 1161 (5th Cir. 1997) (*evidence of over five years use is prima facie evidence of secondary meaning*).

²⁵⁶ Neste sentido: Harsco Corp. v. Electrical sciences, Inc., 9 USPQ 2d 1570 (TTAB 1988); Neapo Inc. v. Dana Coro., 12 USPQ 2d 1746 (TTAB 1989).

A publicidade pode criar uma associação psicológica mesmo em um público que não é consumidor de tais produtos, podendo ser considerada uma poderosa ferramenta de persuasão.

Ainda mais quando estamos diante de um mercado globalizado e informatizado, a publicidade pode alcançar uma corrente psicológica numa questão de minutos ou horas o que levaria anos para se construir.

A interpretação²⁵⁷ que se dá a esta prova é: quanto maior for a quantia gasta em promoção e publicidade, maior a exposição do signo como uma marca perante os consumidores; quanto maior a exposição, maior a possibilidade de consumidores associarem o sinal a um produto e/ou serviço determinado.

Tal prova, porém, quando apresentada sozinha, pode ser considerada insuficiente para determinar o fenômeno em questão, pois, não se pode afirmar que mesmo que tenha havido um enorme investimento em promoção e publicidade do signo, este tenha atingido a mente do público consumidor a um ponto de considerar que tal signo seja diretamente associado a um produto/serviço determinado; ou seja, que tenha alcançado um status de marca conforme sua função principal: identificar a origem, mesmo que anônima.

Importante ressaltar que na apresentação de provas tendo por base a publicidade, não se deve apresentar somente a quantia, mas também a natureza (o tipo de mídia) e a extensão/dimensão geográfica desta.

Isto se deve ao fato de tentar comprovar a abrangência da exposição desta a potenciais consumidores. O que significa, logicamente, que uma publicidade nacional irá expor o sinal a um número muito maior de potenciais consumidores do que uma mera publicidade local.

3.2.2.4 PERCEPÇÃO DO PÚBLICO- ALVO

Como visto neste trabalho, muitas decisões favoráveis ao reconhecimento do *secondary meaning* tanto na Justiça Européia quanto nos EUA foram baseadas na percepção do público-alvo.

Cabe, porém, discorrer acerca de três indagações:

1- Quem pode ser considerado público-alvo?

²⁵⁷ Op. cit., Mccarthy, vol. II, p. 15-75.

- 2- Qual o percentual deste público?
- 3- Quais são as provas que podem ser trazidas para análise comprovando esta dita percepção?

Em relação à primeira pergunta, afirma-se que não é necessário que o público em geral ateste se houve ou não *secondary meaning* em um caso marcário específico, basta que esta prova sobre o reconhecimento seja realizada através do público que de fato a conhece, ou seja, o público consumidor, ou melhor, público-alvo.

Público-alvo pode ser a classe de compradores: tanto consumidores quanto distribuidores ou todos aqueles que negociam direta ou indiretamente produtos/serviços identificados por determinado sinal.

Quando são apresentadas provas envolvendo tanto os consumidores diretos quanto os distribuidores e demais negociantes, verifica-se que há grande possibilidade de ser comprovado o *secondary meaning*²⁵⁸.

A segunda indagação consiste em demonstrar a relevância da prova no que tange à notoriedade do sinal empregado como marca, ou seja, o percentual mínimo de reconhecimento deste fenômeno.

Cabe esclarecer que *secondary meaning* não é sinônimo de notoriedade, e sim, de associação de um sinal inicialmente desprovido de caráter disintivo como marca de um produto e/ou serviço específico. Isto significa que nem todo sinal que tenha alcançado certa notoriedade possa ser objeto de *secondary meaning*, visto que *secondary meaning* é um processo que ocorre na mente do público consumidor, que passa a ouvir/ver determinado sinal como identificador de um produto/serviço específico.

Muitas vezes as pessoas conhecem tal sinal, mas não o identificam como uma marca de um produto/serviço específico.

Não é necessário que todos os membros de uma classe consumidora associem a marca a uma origem determinada, nem tampouco é necessário que a maioria o faça.

As decisões judiciais referem-se a necessidade de uma “parte substancial” de compradores que fazem a citada associação da marca.

²⁵⁸ Neste sentido *Thomas & Betts Corp. v. Panduit Corp.*, 138 F 3d 277, 46 USPQ 2d 1026 (7th Cir. 1998) (“when the relevant market includes both distributors and ultimate purchasers, the state of mind of dealers is important in determining if secondary meaning exists.”)

Compreende-se através das decisões judiciais americanas acerca do tema que é apenas necessário apresentar provas de que um segmento substancial do grupo relevante de consumidores associe a marca a uma determinada fonte empresarial (mesmo que anônima) para que seja comprovado o *secondary meaning*²⁵⁹.

Há também tribunais americanos que utilizam a expressão “número considerável” da classe consumidora relevante²⁶⁰.

No entanto, não são precisas as referências no que tange à dimensão necessária ou mínima deste “segmento substancial” ou “número considerável” de potenciais consumidores.

O Tribunal de Apelações da Califórnia (EUA) em *Metro-Goldwyn-Mayer, Inc. v. Lee*²⁶¹ declarou que mensurar exatamente o segmento específico do público consumidor não é necessário para determinar se o *secondary meaning* existe ou não, basta que este segmento tenha pessoas suficientes para contradizê-las.

O “Restatement” (EUA)²⁶² sobre a concorrência desleal posiciona-se no sentido de que é necessário apenas que o *secondary meaning* tenha sido alcançado na mente de um número signficante de potenciais consumidores.

Em outra decisão²⁶³, *Roselux Chemical Co. v. Parsons Ammonia Co.*, foi declarado que uma prova adequada para *secondary meaning* significa mais que uma prova contendo um número relativamente pequeno de pessoas que associam o sinal a uma fonte específica.

Ainda, este mesmo tribunal disse que uma pesquisa de mercado mostrou que apenas 10 % de usuários haviam associado o sinal à origem específica, e isto seria insuficiente como prova.

Um outro tribunal²⁶⁴, em *Zippo Mfg. Co. v. Rogers Imports, Inc.*, ao analisar uma pesquisa de mercado que mostrava que apenas 25% dos entrevistados de fato associava o sinal à fonte originária decidiu que esta prova seria considerada insuficiente para comprovar *secondary meaning*.

²⁵⁹ *Coach Leatherware Co. v. AnnTaylor, INC.*, 933 F2d 162, 168, 18 USPQ 2d 1907,1912 (2d Cir. 1991) (“Substantial segment is sufficient, citing Centaur”) Centaur se refere a Centaur Communications, Ltd. V ASM Acommunications, Inc.

²⁶⁰ *President & Trustees Of Colby College v Colby College-New Hampshire*, 508 F 2d 804, 185 USPQ 65 (1st Cir. 1975) (“*appreciable number of persons associated with the institutions of higher education in a given geographic area*”)

²⁶¹ Tribunal de Apelações da Califórnia em *Metro-Goldwyn-Mayer, Inc. v. Lee*, 212 App. 2d. 23, 27 Cal. Rptr. 833, 137 USPQ 571 (2d Dist. 1963)

²⁶² Restatement (Third) of Unfair Competition § 13, comment e (Tentative Draft No. 2, 1990).

²⁶³ *Roselux Chemical Co. v. Parsons Ammonia Co.*, 299 F 2d 855, 132 USPQ 627 (CCPA 1962).

²⁶⁴ *Zippo Mfg. Co. v. Rogers Imports, Inc.*, 216 F. Supp. 670, 137 USPQ 413 (SDNY 1963).

De acordo com entendimento de McCarthy, 25% não pode ser usado como tipo algum de marca de referência²⁶⁵.

Desta forma, pode-se concluir que mesmo que não seja obrigatória que a maioria de uma classe consumidora de fato associe o sinal a um produto/serviço específico ou origem deste, não há qualquer precisão quanto ao mínimo exigido para tal comprovação²⁶⁶.

Cabe observar que as decisões americanas separam a análise de secondary meaning em duas vertentes: a) se as atividades das partes se confinam a uma área limitada- neste caso a prova do secondary meaning seria apenas necessária entre os consumidores compreendidos naquela determinada área onde haveria possibilidade de confusão com outros produtos; b) se as atividades terão dimensão nacional- neste caso a prova deveria ser realizada em todo o país.

Ou seja, o *quantum* não é especificado e a legislação americana de marcas nada estabelece. Alguns dizem que o Congresso americano deixou propositalmente esta questão a ser decidida para o órgão competente para decidir os casos administrativos de marcas e patentes (INPI americano) bem como a justiça²⁶⁷.

Muitos tribunais americanos adotaram o seguinte entendimento: quanto mais descritivo for o sinal, maiores devem ser as evidências para comprovação do secondary meaning²⁶⁸.

Neste mesmo sentido, seguem o tribunal de apelações americano, o departamento de marcas (na análise de registros com base em *secondary meaning*) e o “restatement” em concorrência desleal²⁶⁹.

A terceira indagação abrange as formas de comprovação da percepção do público acerca da associação do sinal como marca de um produto e/ou serviço determinado.

São muitas as provas que podem ser consideradas relevantes para a comprovação do secondary meaning através da percepção do público consumidor:

²⁶⁵ McCarthy, vo. II., p- 15-65.

²⁶⁶ Não há uma definição legal que mesure a “parte substancial”, apenas referências que esta não pode ser relativamente pequena.

²⁶⁷ Hehr Mfg. Co., 279 F 2d 526, 126 USPQ 381 (CCPA 1960)

²⁶⁸ American Heritage Life Ins. Co. v. Heritage Life Ins. Co., 494 F 2d 3, 12, 182 USPQ 77 (5th Cir. 1974) (“ We agree that the evidentiary burden necessary to establish secondary meaning is substantial where the proposed mark’s original or primary meaning suggests the basic nature of the service to be rendered”); Supreme Wine Co. v. American Distilling Co., 310 F 2d 888, 135 USPQ 481 (2d Cir. 1962) (“We hold that the word ‘supreme’ is a totally lacking in distinctiveness, originality and uniqueness that, in the absence of compelling proof that it has acquired a secondary meaning to the buying public, it is not entitled to trademark protection.”), também citado no caso Steelbuilding.com, 415 F3d., 1293, 1300, 75, USPQ 2d.(Fed. Cir. 2005).

²⁶⁹ Restatement (Third) of Unfair Competition § 13, comment e (1995) (“Highly descriptive terms, for example, are less likely to be perceived as trademarks and more likely to be useful to competing sellers than are less descriptive terms. More substantial evidence of secondary meaning thus will ordinarily be required to establish their distinctiveness.”)

- 1- Testemunho/depoimento de negociantes;
- 2- Testemunho de empregados (mesmo sendo considerada uma prova bastante fraca);
- 3- Testemunho de compradores aleatórios;
- 4- Pesquisas de mercado;
- 5- Comprovação do uso do sinal como marca em meios de comunicação por profissionais para identificar o determinado produto/serviço;
- 6- Declarações (affidavits) próprias, ou formais, cartas e questionários.

3.2.2.5 TITULARIDADE DE UM OU MAIS REGISTROS PRÉVIOS AO REGISTRO PRINCIPAL (EUA- OU SOB A LEI DE 1905) DA MESMA MARCA;

De acordo com a legislação marcária americana, a titularidade sobre um ou mais registros prévios para a mesma marca para produtos/serviços iguais ou semelhantes²⁷⁰ pode ser usado como prova para o sinal utilizado como marca adquira *secondary meaning*.

3.2.2.6 FONTES ADICIONAIS DE EVIDÊNCIAS:

Qualquer evidência relevante que demonstre a possibilidade da marca distinguir os produtos e serviço pode ser válida para comprovação do *secondary meaning*.

Entre estas, destaca-se provas consideradas bastante relevantes de acordo com a jurisprudência americana.

²⁷⁰ Trademark manual of Examining Procedure (EUA)- T.M.E.P. § 1212.04 (1993) (“*The examining attorney should determine whether the goods or services in the application are sufficiently similar to the goods or services named in the prior registration or registrations*”).

3.2.2.6.1 PROVAS DE CONFUSÃO OU CÓPIA

Primeiramente, é preciso dizer que tais provas de confusão ou cópia devem ser analisadas caso a caso, uma vez que a relevância ou força desta será determinante para comprovação do *secondary meaning*.

Pode-se dizer que o *secondary meaning* tem uma relação com a possibilidade de confusão perante consumidores, ou seja, se consumidores estão se confundindo com um produto concorrente pelo uso do sinal, significa que estes consumidores podem ter reconhecido a palavra que o requerente (ou autor de uma ação) utiliza para distinguir seus produtos/serviços como marca e a associa à fonte (origem empresarial). Se isso não ocorresse, como poderia haver confusão entre produtos/serviços concorrentes?²⁷¹

De acordo com alguns tribunais norte americanos, “*actual confusion is an indicium of secondary meaning.*”²⁷² Este entendimento, porém, não é pacífico, apesar de ser adotado pela maioria²⁷³.

De acordo com posicionamento de um desembargador americano: Quanto mais forte a prova de *secondary meaning*, mais forte é a marca e mais provável haver confusão²⁷⁴.

No entanto, para haver esta dita confusão, primeiramente, o consumidor deve estar procurando por um símbolo ou palavra que para ele identifique uma origem de produtos, mesmo que anônima. Ao se deparar com um produto/serviço de um terceiro que utilize o mesmo símbolo ou palavra que o remeta à origem empresarial que ele conhece, irá automaticamente associar o produto/serviço à qualidade e características que já conhece, sendo, portanto, enganado na aquisição deste produto de origem diversa.

Se este consumidor é passível de ser enganado por pensar que um símbolo ou palavra utilizado por terceiro para distinguir um produto/serviço específico de seu interesse o fez associar erroneamente a um produto/serviço que já conhecia, então, entende-se que este consumidor já reconhece o *secondary meaning*.

²⁷¹ Esta indagação foi realizada por McCarthy, vol. II, p. 15-20. Neste sentido, diversas decisões judiciais americanas: *Norm Thompson Outfitters, Inc. v. General Motors Corp.*, 448 F 2d 1293, 171 USPQ 328 (9th Cir. 1971) (“confusion is one of the indicia of secondary meaning”); *Tools USA & Equip Co. v. Champ Frame Straightening Equip.*, 87 F 3d 654, 39 USPQ 2d 1355 (4th Cir. 1996) (“evidence of actual confusion is probative of secondary meaning”).

²⁷² Neste sentido: *American Scientific Chemical, Inc. v. American Hospital Supply Corp.*, 690 F 2d 791, 216 USPQ 1080 (9th Cir. 1982); *Scott Paper Co. v. Scott’s Liquid Gold, Inc.*, 589 F 2d 1225, 200 USPQ 421 (3d Cir. 1978).

²⁷³ McCarthy, vol I, o. 15-59.

²⁷⁴ Chief Judge Markey em *Levi Strauss & Co. v. Blue Bell, Inc.*, 632 F2d 817, 208 USPQ 713 (9th Cir. 1980).

Importante ressaltar que, caso o secondary meaning não seja reconhecido, ou devidamente comprovado, o usuário da marca não terá direito uso exclusivo sobre o sinal descritivo e conseqüentemente não terá proteção à sua marca, sendo impedido de evitar que concorrentes utilizem o mesmo signo²⁷⁵.

Há entendimentos contrários²⁷⁶.

3.2.6.2 DIMENSÃO DO EMPRESÁRIO, DAS VENDAS E SUCESSO NAS VENDAS

A dimensão do empresário e a quantia de vendas são também consideradas provas relevantes para avaliar o secondary meaning.²⁷⁷

McCarthy, numa livre tradução, dispõe que²⁷⁸: Quanto maior o empresário e maiores as vendas, maior o número de pessoas que estiveram expostas ao sinal usado como marca, maior o número de pessoas que devem associar este sinal a uma empresa e/ou origem empresarial ao que lhe parece familiar. Desta forma, é uma conclusão lógica que tais compradores associem este sinal à origem que lhe é familiar.

Tribunais americanos consideram que em relação às vendas, se estas forem muito insignificantes, o sinal que as distingue não poderá alcançar o status de marca mediante o *secondary meaning*²⁷⁹.

3.2.3 FATORES PARA O RECONHECIMENTO DO SECONDARY MEANING (ACQUIRED DISTINCTIVENESS) PERANTE A UNIÃO EUROPÉIA - DE ACORDO COM O TRIBUNAL DE LUXEMBURGO:

Conforme menciona Nóvoa²⁸⁰, a distintividade adquirida (secondary meaning) de um signo deve ter como fundamento uma combinação de diversos fatores. Estes fatores foram determinados pelo Tribunal de Luxemburgo²⁸¹ e são:

²⁷⁵ Neste sentido: PaperCutter, INc. v. Fay's Drug Co., 900 F 2d 558, 14 USPQ 2d 1450 (2d Cir. 1990). Há tese contrária, vide item relacionado ao New York Rule.

²⁷⁶ New York Rule

²⁷⁷ Great Scott Food Market, Inc. v. Saunderland Wonder, Inc., 348 Mass. 320, 203 NE 2d 376, 144 USPQ 333 (1965)

²⁷⁸ McCarthy, vo. II, p. 15-73

²⁷⁹ Black & Decker Corp. V. Dunsford, 944 F. Supp. 220, 42 USPQ 2d 1531 (SDNY 1996) (“sales of less than \$ 16,000 per year for five years is minimal commercial activity that cuts against the existence of secondary meaning.”)

²⁸⁰ Nóvoa, p. 206 e ss

²⁸¹ Caso Chiemsee, vide o número 51 da sentença de 4 de maio de 1999.

3.2.3.1 O USO DA MARCA- TEMPO:

Considerado o fator básico que se deve ter em mente ao apreciar a distintividade adquirida de um signo. Para isto, deverá ter em conta a duração do uso. Um uso prolongado há mais de 3 ou 5 anos é um dado muito favorável para um êxito de uma solicitação, não se deve descartar de forma alguma a eficácia de um uso de menor duração, mas particularmente intenso.

A intensidade do uso pode compensar a curta duração do mesmo. Ao que concerne a dimensão geográfica do uso, deverá exigir-se, em princípio, que o uso do signo tenha sido no território onde está sendo utilizado. Apesar da atual tendência de um mercado globalizado, o uso relevante deve estar circunscrito no território nacional, ou pelo menos numa parte considerável deste território.

Como será visto nesta dissertação no item 3.4, no caso “Chiemsee”, foi suscitada a questão de que a apreciação do caráter distintivo adquirido mediante o uso devia ser avaliado com base no seguinte dado: a maior ou menor necessidade de manter livremente disponível ou signo correspondente.

Referindo-se concretamente aos signos geográficos, este tribunal entendeu que:

“48. Así, pues, acertada la afirmación de “Windsurfing Chiemsee” y de la Comisión según la cual el apartado 3 del art. 3 no autoriza a diferenciar el carácter distintivo según el interés observado en mantener el nombre geográfico a disposición de otras empresas para que puedan utilizarlo.”

Por outro lado, esta mesma sentença se mantém no sentido de que quando uma indicação é muito conhecida em seu sentido marcário, devem aumentar-se das exigências com respeito a duração e à intensidade do uso.

Esta mesma sentença dispõe que²⁸²:

“A este respecto procede tener en cuenta, en particular, el carácter específico del nombre geográfico examinado. En efecto, en el caso de que el nombre geográfico sea muy conocido, solo podrá adquirir un carácter distintivo en el sentido del apartado 3 del art. 3 de la Directiva si existe un uso de la marca prolongado e intensivo por parte de la empresa que solicita su registro. Com mayor motivo, cuando se trate de un nombre ya conocido como indicación de procedencia geográfica de cierta categoría de productos, es preciso que la empresa que solicite su registro para un producto de la misma categoría demuestre un uso de la marca cuya duración e intensidad sean particularmente notorias.”

²⁸² Nóvoa, op. cit.

Observe-se em efeito, que na medida em que é particularmente conhecido pelo público o significado descritivo ou genérico de um determinado signo, terá que ser correlativamente mais intenso e duradouro o uso necessário para borrar o significado originário do signo e, ao mesmo tempo, atribuir-lhe uma significação marcária secundária.

3.2.3.2 A COTA DE MERCADO CONQUISTADA PELA MARCA:

Este é um fator muito importante porque reflete de maneira visível a intensidade do uso da marca através dos correspondentes produtos e/ou serviços.

A preponderância deste fator pressupõe, primeiramente, a delimitação do mercado relevante onde deve situar-se os produtos e/ou serviços diferenciados mediante o signo usado como marca. Uma vez delimitado o mercado relevante, será preciso fixar o montante das vendas totais de produtos e/ou serviços pertencentes ao mesmo que foi efetuado durante certo período de tempo.

A operação seguinte determina qual é a cota que dentro do montante total das vendas realizadas no mercado relevante deve assinar-se aos produtos e serviços diferenciados através do signo usado como marca. Pois bem, é indubitável que quanto maior seja a cota de mercado correspondente aos produtos e serviços diferenciados pelo correspondente signo, tanto maior será a probabilidade de que o signo tenha adquirido um caráter distintivo em virtude do uso.

3.2.3.3 O MONTANTE INVESTIDO PELO EMPRESÁRIO PARA PROMOVER A MARCA:

Neste item devem incluir-se não somente os investimentos publicitários *stricto sensu*, mas também os gastos realizados com o fim de difundir o signo entre os círculos interessados. Podem contabilizar-se neste respeito os investimentos publicitários efetuados nos diversos meios de comunicação social (imprensa, radio, televisão), outdoors, malas diretas, etc.

A relevância deste fator é, certamente, muito importante porque o uso publicitário do signo contribui de maneira decisiva a conferir um novo significado marcário a aqueles signos que inicialmente tinham caráter descritivo ou genérico. Cabe concluir, portanto, que na medida que se incrementam os investimentos para promover os produtos

e/ou serviços diferenciados por um signo *prima facie* descritivo, aumentam correlativamente as possibilidades de que o correspondente signo adquira um caráter distintivo.

3.2.3.4 A PROPORÇÃO DE PARTES INTERESSADAS QUE IDENTIFIQUEM O PRODUTO COMO PROVENIENTE DE UM EMPRESÁRIO ATRAVÉS DA MARCA:

Este fator denota, em rigor, as eventuais conseqüências que poderão derivar-se da concorrência tendo em vista os fatores anteriores.

Disto, entende-se que, além de demonstrar o uso do signo, a cota do mercado conquistada pelos produtos e/ou serviços diferenciados pelo signo e o montante dos investimentos realizados com o fim de promover o signo, o solicitante deverá provar, ademais, que estes fatos tiveram resultado. A saber, que as partes interessadas associam o signo com a procedência empresarial dos correspondentes produtos e ou serviços.

Entre os setores interessados a cujas percepções e associações mentais devem atender-se figuram os consumidores dos respectivos produtos e ou serviços, os revendedores dos mesmos e os competidores (concorrente) do solicitante da marca.

Não cabe exigir, todavia, que o público geral tenha que atribuir um significado marcário ao signo *per se* carente de caráter distintivo.

Deve ser ressaltado, além disso, que deve ser considerado suficiente que uma significativa fração dos setores interessados conecte o correspondente signo à procedência empresarial dos produtos ou serviços.

3.3 RESULTADO DE PESQUISAS DE DECISÕES ENVOLVENDO SECONDARY MEANING NO TRIBUNAL EUROPEU

Foram realizadas pesquisas no banco de dados da OAMI²⁸³ no que se refere às decisões judiciais que tiveram por fundo a distintividade adquirida.

Apresenta-se o resultado destas pesquisas visto que foram importantes para a interpretação do Regulamento 40/1994.

²⁸³ <http://oami.europa.eu/es/mark/aspects/ecj.htm>

Muitas destas decisões foram *leading cases* e contribuíram consideravelmente para a construção de conceitos e requisitos de aplicabilidade do *secondary meaning*, bem como a possibilidade de provas cabíveis para reconhecimento do registro marcário.

O resultado da pesquisa realizada no bando de dados da OAMI com base nas palavras “*acquired distinctiveness*” ou “*secondary meaning*”, é o seguinte:

Fecha	Asunto	Palabras clave
20/09/2007	C-371/06	Modelo de vaqueros G-Star/Benetton – Marcas - Directiva 89/104/CEE - Artículo 3, apartados 1, letra e), tercer guión, y 3 - Signo - Forma que da un valor sustancial al producto - Uso - Campañas publicitarias.
07/09/2006	C-108/05	EUROPOLIS – Directiva 89/104/CEE - Artículo 3, apartado 3 - Carácter distintivo - Adquisición por el uso - Consideración de la totalidad o de una parte sustancial del territorio del Benelux.
30/03/2006	C-259/04	Elizabeth Emanuel/ELIZABETH EMANUEL – Directiva 89/104/CEE - Marcas que pueden inducir al público a equivocación o error sobre la naturaleza, calidad o la procedencia geográfica de un producto.
09/03/2006	C-421/04	Matratzen/MATRATZEN – Directiva 89/104/CEE – Motivos de denegación del registro - Marca denominativa nacional registrada en un Estado miembro - Marca constituida por un vocablo tomado de la lengua de otro Estado miembro.
07/07/2005	C-353/03	HAVE A BREAK – Falta de carácter distintivo - Carácter distintivo adquirido por el uso - Uso como parte de una marca registrada o en combinación con ésta.
16/09/2004	C-404/02	Nichols - Directiva 89/104/CEE - Artículo 3, apartado 1, letra b) - Marca consistente en un apellido corriente - Carácter distintivo - Influencia del artículo 6, apartado 1, letra a), en la apreciación.
24/06/2004	C-49/02	Colores azul y amarillo - Directiva 89/104/CEE - Signos que pueden constituir una marca - Combinaciones de colores - Colores azul y amarillo para varios productos destinados a la construcción.
12/02/2004	C-218/01	Botella alargada - Causas de denegación del registro - Marca tridimensional constituida por el envase del producto - Carácter distintivo.
12/02/2004	C-265/00	BIOMILD - Causa de denegación del registro - Neologismo compuesto por elementos cada uno de los cuales es descriptivo de las características de los productos o servicios de que se trata.
12/02/2004	C-363/99	Postkantoor - Prohibición de registrar una marca para determinados productos o servicios sujeta a la condición de que no presenten una característica determinada.
07/01/2004	C-100/02	Gerry/Kerry - Uso con carácter de marca de una indicación geográfica como elemento de la conformidad con las "prácticas leales en materia industrial o comercial".
27/11/2003	C-283/01	Shield Mark BV/Joost Kist - Signos que pueden constituir una marca - Signos que pueden ser objeto de representación gráfica - Signos sonoros - Notación musical - Descripción escrita - Onomatopeya
23/10/2003	C-408/01	Adidas/Fitnessworld - Marcas de renombre - Protección contra el uso de un signo para productos o servicios idénticos o similares - Signo que se percibe como elemento decorativo.
06/05/2003	C-104/01	Libertel/BBM - Marcas - Aproximación de las legislaciones - Directiva 89/104/CEE - Signos que pueden constituir una marca - Carácter distintivo - Color por sí solo - Color naranja.

08/04/2003	C-53/01 C-54/01 C-55/01	Linde, Winward, Rado/DPMA - Marcas - Directiva 89/104/CEE - Marca tridimensional constituída por la forma del producto - Carácter distintivo - Interés general en preservar la disponibilidad de determinados signos
21/11/2002	C-23/01	Robelco/Robeco - Disposiciones relativas a la protección contra el uso de un signo con fines diversos a los de distinguir productos o servicios - Signos similares a la marca.
18/06/2002	C-299/99	Philips - Marcas - Directiva 89/104/CEE - Artículos 3, apartados 1 y 3, 5, apartado 1, y 6, apartado 1, letra b) - Signos constituidos exclusivamente por la forma de un producto.
14/05/2002	C-2/00	Hölterhoff/Freiesleben - Marcas - Directive 89/104/CEE - Artículo 5, apartado 1 - Alcance del derecho exclusivo del titular de la marca - Terceros - Uso de la marca con fines descriptivos
04/10/2001	C-517/99	Bravo - Marcas - Directiva 89/104/CEE, art. 3(1)(d) - Causas de denegación o de nulidad
11/07/2000	T-268/99	Marcas "Bio" - Recurso de anulación - Reglamento (CE) n. 1804/1999 del Consejo - Excepción temporal a favor de marcas existentes - Inadmisibilidad.
22/06/2000	C-425/98	Marca Mode - Directiva 89/104/CEE, art. 5(1)(b) - Riesgo de confusión - Riesgo de asociación entre el signo y la marca
04/05/1999	C-108/97 C-109/97	Chiemsee - Directiva sobre las marcas - Indicaciones de procedencia geográfica

Informação do site de buscas: Última actualización: 21/09/2007

Dentre estas, destacam-se algumas decisões relevantes de acordo com a doutrina estrangeira:

1- CASO- Marca “CHIEMSEE”

Este caso serviu de referência para diversos doutrinadores²⁸⁴ uma vez que em sua decisão foi ressaltado um critério específico na aferição da distintividade adquirida mediante o uso da marca, que é “a maior ou menor intensidade de manter livremente disponível o correspondente signo”.

Além disso, listou importantes critérios para apreciação do caráter distintivo da marca como: fração de mercado detida pela marca; intensidade, extensão geográfica e duração do uso; soma de investimentos realizados pelo empresário para promover a marca; proporção dos setores interessados que identificam o produto atribuindo a este uma origem empresarial em razão da marca; declarações de juntas comerciais ou outras associações profissionais como provas.

²⁸⁴ Nóvoa, op. cit., p. 206

Tais critérios foram repetidos em decisões seguintes e muito utilizados por diversos autores para identificação da “aquisição de distintividade” marcária²⁸⁵.

2- CASO- Marca “Have a Break”

No caso específico, foi compreendido que a aquisição do caráter distintivo pode ser igualmente resultado do uso de um fragmento de uma marca registrada como parte desta, desde que os setores interessados percebam efetivamente que o produto ou serviço provém de uma empresa determinada.

Este caso utilizou os mesmos critérios mencionados em “Windsurfing Chiemsee” (citado anteriormente), ou seja, que os elementos que demonstram que a marca está apta a identificar o produto ou serviço de que se trata deve ser apreciada como um todo e que, em decorrência dos efeitos de tal referida análise, podem ser levados em consideração, principalmente: a participação da marca no mercado, a intensidade, a extensão geográfica e a duração de uso da marca; a soma dos investimentos realizados pela empresa para a promover; a proporção dos setores interessados que identifica o produto ou serviço atribuindo-lhe uma origem empresarial determinada devido à marca, assim como declarações das câmaras de comércio e indústria ou de associações profissionais.

O Tribunal de Justiça concluiu que pode adquirir distintividade uma marca cujo uso tenha sido realizado como parte de uma outra marca anteriormente registrada ou em combinação com esta.

3- CASO- Marca “Matratze”

Este caso é importante por se tratar de uma palavra de idioma estrangeiro utilizada como marca, é também bastante comentado e utilizado na doutrina, bem como referência jurisprudencial em decisões judiciais internacionais.

Trata-se de ação judicial oriunda Seção 15 da Corte da Província de Barcelona que arguiu perante o Tribunal de Justiça Europeu se seria considerada restrição à liberdade de comércio entre países membros se uma marca fosse registrada não possuindo distintividade na língua corrente de outro estado membro.

²⁸⁵ Vide Nóvoa, p. 207 e SS.

No caso em questão, Matratzen Concord. AG apresentou ação de nulidade contra Hukla Germany S.A., titular da marca registrada espanhola MATRATZEN, arguindo que a marca era descritiva (já que o termo em alemão significa colchões).

Os tribunais espanhóis consideraram que palavras em idioma estrangeiro, mesmo que descritivas em espanhol, seriam marcas registradas na Espanha, já que cidadãos espanhóis supostamente não entenderiam a palavra da língua alemã.

A decisão foi que a distintividade deve ser apurada no país onde a proteção é requerida.

Deste caso, importante se faz destacar a menção à avaliação marcária em relação à percepção dos setores interessados, ou seja, a que impera no mercado ou a que possui o consumidor médio dos referidos produtos ou serviços, ao que se supõe normalmente informado e razoavelmente atento e perpicaz, no território onde se aplica o registro.

Em livre tradução, decide o Tribunal:

“Por todo o exposto, o Tribunal de Justiça (Primeira Câmara) decide: o artigo 3, 1, alíneas b) e c), da Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, Primeira Diretiva relativa à aproximação das legislações dos Estados membros em matéria de marcas, não se opõe ao registro em um estado membro, como marca nacional, de um vocábulo tomado do idioma de outro estado membro, na hipótese de desprovida de caráter distintivo ou acaso descritivo de produto ou serviço para os quais solicita o registro, a menos que setores interessados do Estado membro em que se solicita o registro possa identificar o significado de tal vocábulo.”

3.4 RESULTADOS DE PESQUISAS NO BANCO DE DADOS (PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA REGISTRO DE MARCAS) NA IHMI:

A fim de ilustrar como se usa largamente o secondary meaning internacionalmente, realizamos pesquisas no banco de dados da IHMI, banco de marcas do registro único da marca comunitária.

Atualmente, a IHMI (**CTM-ONLINE**) disponibiliza buscas no banco de dados de todas as marcas comunitárias que se dividem entre marcas com distintividade adquirida e marcas sem distintividade adquirida (Seção 19²⁸⁶).

²⁸⁶ www.oami.europa.eu/EN/guide.htm

“CTM-ONLINE provides ready access to information on Community trade mark applications and Community trade marks, updated on a daily basis. ‘Last updated on dd/mm/yyyy’ displayed at the bottom of the initial search screen indicates the last date for which changes will be included.

Para ilustrar o presente trabalho acadêmico, foram realizadas pesquisas no banco de dados da IHMI para verificação da situação das marcas concedidas²⁸⁷ através de secondary meaning. Foram encontrados os seguintes resultados:

Foram concedidas as seguintes marcas por meio de secondary meaning (*acquired distinctiveness*):

WORD MARK (marca nominativa):	729 processos
FIGURATIVE MARK (marca figurativa):	212 processos
3D (marca tridimensional):	71 processos
COLOUR (cores):	31 processos
OTHERS (outros):	1 processo

PLEASE NOTE: CTM-ONLINE should not be used to establish with certainty that no earlier conflicting Community Trade Mark rights exist for a given case.

*Initial searches are performed from either the **basic** or the **advanced** search screen. Further searches may be performed on the basis of the results of a prior search using the **refine search** option. Twenty results are displayed per screen, with a summary given for each case.*

Capitalisation is ignored during search operations.

The information provided is taken from the internal systems used by the OHIM to process trade mark applications and registrations.

*(...) **CTM-ONLINE Help***

Table of contents

(...)

19. Search amongst trade marks with acquired distinctiveness

This search field is only available in the advanced search.

The options are as follows:

All trade marks

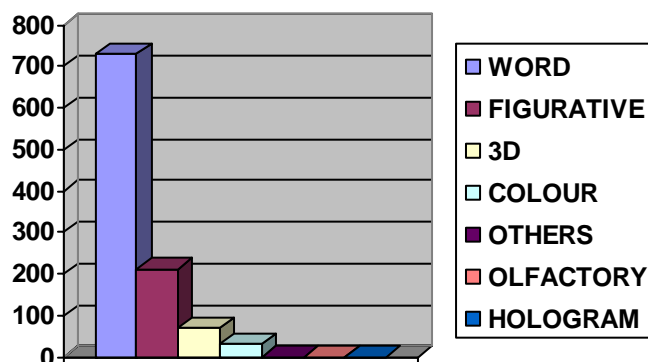
YES : Only trade marks with acquired distinctiveness

NO : Only trade marks without acquired distinctiveness

²⁸⁷ Resultado gerado pelo banco de dados do CTM online. O critério de pesquisa foi apenas registros concedidos até a data de 27/09/2009, com distintividade adquirida (YES).

SOUND (marca sonora): 0
OLFACTORY (marca olfativa): 0
HOLOGRAM (holograma): 0

Gráfico representativo²⁸⁸ da pesquisa acima:



Ao realizar uma breve comparação entre o número de registros concedidos com distintividade adquirida e o número de registros concedidos sem disitntividade adquirida, compreendidos nos mesmos períodos de tempo, obtivemos os seguintes resultados:

Consulta ao banco de dados da OHIM (até a data de 27/09/2009):	
Período compreendido entre 1996 até 2000 (01/01/2000) ²⁸⁹ :	
181 processos com ad	58917 sem ad
Período compreendido entre 01/01/2000 a 01/01/2001:	
174 processos com ad	34587 sem ad
Período compreendido entre 01/01/2001 a 01/01/2002:	
117 processos com ad	38425 sem ad
Período compreendido entre 01/01/2002 a 01/01/2003:	
67 processos com ad	35828 sem ad

²⁸⁸ Pesquisa realizada no site da OHIM em marcas com distintividade adquirida, com registro concedido até a data de 27/09/2009.

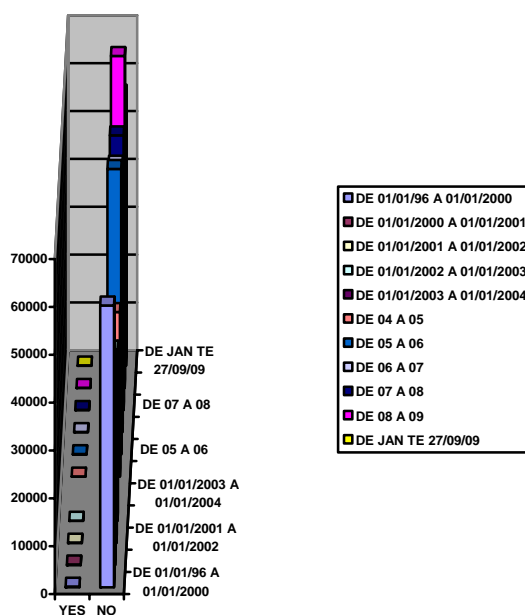
²⁸⁹ Todos os critérios desta pesquisa seguiram:

Criteria 1	Value
Trade mark basis:	All trade marks
Registration date:	From 01/01/200x To 01/01/200x
Acquired distinctiveness:	Yes

Período compreendido entre 01/01/2003 a 01/01/2004:
68 processos com ad
34246 sem ad
Período compreendido entre 01/01/2004 a 01/01/2005:
47 processos com ad
34401 sem ad
Período compreendido entre 01/01/2005 a 01/01/2006:
83 processos com ad
59671 sem a d
Período compreendido entre 01/01/2006 a 01/01/2007:
73 processos com ad
55964 sem ad
Período compreendido entre 01/01/2007 a 01/01/2008:
73 processos com ad
57434 sem ad
Período compreendido entre 01/01/2008 a 01/01/2009:
53 processos com ad
69388 sem ad
Período compreendido entre 01/01/2009 até 27/09/2009:
108 processos com ad
56884 sem ad

Ad = *acquired distinctiveness* (distintividade adquirida ou *secondary meaning*)

Gráfico representativo do resultado acima obtido:



3.5 O QUE PODERIA SUBSTITUIR O SECONDARY MEANING? NEW YORK RULE

Importante se faz destacar a regra adotada por um tribunal de Nova Iorque, posteriormente seguido por diversos tribunais americanos, no que se refere a proteção marcária mediante a legislação e jurisprudência de concorrência desleal de signos que não comprovaram suficientemente e portanto não alcançaram o secondary meaning que também não comprovaram a possibilidade de confusão.

Este entendimento ficou conhecido como “New York Rule”, apesar de não ser só aplicado nos tribunais estaduais de Nova Iorque, mas também nos federais, o que se pode dizer em maioria.

Esta regra foi inicialmente concebida com base na decisão em torno da marca novaiorquina “Santa’s Workshop”²⁹⁰ (Oficina do Papai Noel) que consistia em duas fazendas concorrentes de animais com finalidade turística. Uma delas, a do autor, era uma vila de entretenimento construída com base no tema da vila de Papai Noel com construções especialmente desenhadas para tal oficina, capela e os amigáveis animais do Papai Noel.

A vila foi chamada de “Santa’s Workshop”.

O concorrente, réu, localizado na mesma região, alterou o nome de sua fazenda de animais de “Nature’s Magnificent Killers” (Matadores Magníficos da natureza) para “Santa’s Friendly Animals”(Amigáveis Animais do Papai Noel), sem aparentemente nenhum programa de pacificação de seus animais.

O réu adotou também publicidade indicando que a sua vila era a casa do Papai Noel.

O autor demandou uma ação judicial de perdas e danos, alegando engano do público, danos ao goodwill, propaganda enganosa e desvio de clientela.

Apesar de o demandante não ter alegado secondary meaning sobre a sua versão do Papai Noel, os tribunais decidiram sem discorrer a respeito de secondary meaning, dizendo que este não seria necessário.

Neste caso o demandante saiu vencedor com indenização de \$ 35,000 (trinta e cinco mil dólares) mensuradas a partir da perda de lucros, servindo de base legal a intenção de confundir e a intenção de se passar por outro.

²⁹⁰ Santa’s Workshop, Inc. v. Sterling, 282 AD 328, 122 NYS 2d 488, 98 USPQ 463 (1953); Santa’s Workshop, Inc. v. Sterling, 2AD 2d 262, 153 NYS 2d 839, 11 USPQ 120 (3d dep’t 1956), aff’d, 3 NY 2d 757, 163 NYS 2d 986, 143 NE 2d 529, 114 USPQ 179 (1957).

Mesmo que esta decisão tenha sido considerada por uns como não servindo de base informativa, é considerada como um marco no que se refere a uma ruptura da doutrina.

Após este caso, alguns tribunais americanos aceitaram este entendimento, porém não foi unânime. Muitos tribunais começaram a reconhecer que, essencialmente, uma ação de concorrência desleal não se refere a aquisição de secondary meaning ou não, mas sim, se os atos do réu podem ser caracterizados como desleais²⁹¹.

Em conclusão, como substitutos para o secondary meaning, caso este não possa ser comprovado, McCarthy²⁹² propõe ações com base na concorrência desleal, em que devem ser alegados: desvio de clientela, uso de expressão ou sinais de propaganda alheios de modo a criar confusão entre os produtos e serviço, dentre outros.

²⁹¹ Allied Maintenance Copr. v. Allied Mechanical trades, Inc., 42 NY 2d, 538, 399 NYS 2d 1162, 198 USPQ 418 (1977).

²⁹² McCarthy, op. cit., Vol. II, p. 15-29, menciona: “*Intentional palming off*”; “*Actual deception*”²⁹²; “*Misappropriation of business values*”²⁹².”

CAPÍTULO IV

SECONDARY MEANING NO BRASIL: CONTROVÉRSIAS, APLICAÇÃO E PROPOSTAS

4. SECONDARY MEANING NO BRASIL

Após o estudo do que é o secondary meaning a luz do direito comparado, suas origens, requisitos e provas, se faz necessário discorrer sobre este instituto no Brasil. Para isto, primeiramente caberá transcrever a legislação em vigor no país para então realizar uma interpretação com base na CUP e no direito comparado.

Importante será o subcapítulo referente a aplicação do instituto do secondary meaning por meio do artigo 6 quinquies C-1 da Convenção da União de Paris, bem como delinear as controvérsias e competência do INPI.

Para facilitar este estudo, serão disponibilizados diversos quadros comparativos e quadros de testes interpretativos.

4.1 INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INTERNA E CUP

No Brasil, a lei específica que regula direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial é a lei 9.279/96, conhecida por Lei da Propriedade Industrial (LPI).

No artigo 2º desta lei, é disposto que:

“A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

(...)

III- concessão de registro de marca;”

O artigo referente aos sinais registráveis como marca, dispõe que:

Art. 122- São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

Diante desta redação, assim como a legislação britânica de 1938 (como já visto no capítulo I), pode-se notar que a definição é negativa, ou seja, excludente de certos requisitos para que seja formada, abrindo um enorme leque para interpretações errôneas e trazendo em seu bojo conceitos subjetivos do que seria de fato sinais irregistráveis.

Relevante para o tema em questão, se faz o inciso VI do artigo 124:

Art. 124- Não são registráveis como marca:

(...)

“VI- sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação de serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;”

Diferente do que acontece na legislação estrangeira estudada, o artigo não traz um parágrafo de exceção no que tange ao secondary meaning ou apreciação do caráter distintivo por meio de circunstâncias de fato.

A lei é omissa no que se refere a esta possibilidade de aquisição de distintividade, no entanto, como será visto adiante, possibilita aplicação deste instituto de acordo com o que dispõe no art. 4º:

“As disposições dos tratados em vigor no Brasil são aplicáveis, em igualdade de condições, às pessoas físicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas no País.”

Desta forma, assim como todo o trabalho foi formatado, se faz necessário separar as categorias encontradas no inciso proibitivo VI para adentrar na hipótese de aplicação do secondary meaning em cada uma destas.

No inciso VI, encontramos as seguintes categorias de marcas:

Nº	Redação da lei 9279/96	Categoria de marca de acordo com este trabalho acadêmico	Verificação da possibilidade de aplicação do secondary meaning de acordo com o estudo do direito comparado presente nesta dissertação
1	<i>“sinal de caráter genérico”</i>	Marcas genéricas	Não há possibilidade
2	<i>“sinal de caráter (...) necessário”</i>	Marcas necessárias	Não há possibilidade
3	<i>“sinal de caráter (...) comum”</i>	Sinais comuns empregados como marca	Há possibilidade
4	<i>“sinal de caráter (...) vulgar”</i>	Marcas vulgares- sinais populares	Não há possibilidade
5	<i>“sinal de caráter(...) simplesmente descritivo”</i>	Marcas descritivas	Há possibilidade
6	<i>“quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação de serviço”</i>	Relação direta – marcas descritivas	Há possibilidade

7	<i>Idem anterior</i>	Relação indireta – marcas evocativas	São consideradas registráveis sem necessidade de secondary meaning
8	“salvo quando revestidos de suficiente distintiva”	Marcas mistas ou compostas por outros elementos nominativos	São consideradas registráveis sem necessidade de secondary meaning – vide observações abaixo

Ou seja, a redação deste inciso mistura conceitos diversos e traz questionamentos imbutidos.

As indagações são diversas:

- 2- O que é um sinal de caráter genérico?
- 3- O que é um sinal de caráter necessário?
- 4- O que é um sinal de caráter comum?
- 5- O que é um sinal de caráter simplesmente descritivo?
- 6- Qual a diferença entre eles ou são todos sinônimos?
- 7- A relação ao produto e serviço a distinguir deverá ser direta ou indireta?
- 8- Marcas evocativas que são passíveis de registro pacificamente pela interpretação do direito comparado entrariam nesta proibição por terem relação mesmo que indireta, com os produtos e serviços?
- 9- A exceção apenas compreende marcas mistas ou também marcas nominativas? Por exemplo: uma marca descritiva que possua um elemento nominativo de caráter intrinsecamente distintivo (palavra inventada) pode ser registrada sob uso exclusivo de toda a combinação de palavras por meio de marca nominativa ou esta deverá ser mista, contendo uma combinação visual que garanta o uso exclusivo?
- 10- Esta exceção não deveria garantir pois a exclusividade da marca? Então porque o INPI teima em apostilar marcas revestidas de suficiente cunho distintivo com a expressão “sem exclusividade dos elementos nominativos X e Y”?

Todas estas indagações são temas de debates em diversos congressos, eventos de profissionais atuantes na seara da propriedade intelectual, bem como nos tribunais.

Refrisando o quadro apresentado no item referente às proibições de registro da marca ou invalidação de acordo com a CUP, tem-se:

Nº	Texto da CUP	Categoria e posicionamento no que tange ao secondary meaning presente nesta dissertação de acordo com o direito comparado estudado - vide capítulo II
1	“desprovidas de qualquer caráter distintivo”	Marcas genéricas e não passíveis de proteção por secondary meaning
2	“exclusivamente composta por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie”	Marcas genéricas e não passíveis de proteção
3	“exclusivamente composta por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar (...) a qualidade, a quantidade, o destino, o valor” “época de produção”	Marcas comuns ou descritivas – possibilidade de secondary meaning de acordo com o direito comparado estudado para esta dissertação
4	“lugar de origem dos produtos”	Marcas geográficas – possibilidade de secondary meaning se não for indicação geográfica (debate em item posterior)
5	“tenham se tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país onde a proteção é requerida”	Marcas necessárias ou vulgares (em relação a vulgares, a autoria preferiu definir como sinais populares- vide item posterior) – não caberia secondary meaning

Cabe lembrar que mesmo que de acordo com a interpretação literal da CUP, a exceção do C-1 do artigo 6 *quinquies* seria uma possibilidade de aplicação do secondary meaning a todas as proibições elencadas (conforme já dito no item referente à CUP), o posicionamento adotado neste trabalho à luz da doutrina e jurisprudência estrangeira não segue este entendimento, cabendo exceções, como as mencionadas na segunda coluna do quadro acima. Vale repetir a disposição da CUP para melhor compreensão:

“Art. 6o *quinquies*

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

(1) Quando forem suscetíveis de prejudicar direitos adquiridos por terceiros no país em que a proteção é requerida;

(2) Quando forem desprovidas de qualquer caráter distintivo ou então exclusivamente composta 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 tenham se tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país em que a proteção é requerida;

(3) Quando forem contrárias á moral e à ordem pública e, particularmente, de natureza e enganar o público. Fica entendido que uma marca não poderá ser considerada contrária à ordem pública pela simples razão de que não está de acordo com qualquer dispositivo da legislação sobre as marcas salvo no caso em que o próprio dispositivo se relacione com a ordem pública. Fica, todavia, ressalvada a aplicação do artigo 10 bis.

C- (1) Para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca.”

Elencando o quadro da CUP com o quadro da legislação brasileira, tem-se:

Nº	Redação da lei 9279/96 proibições	Texto da CUP- proibições Artigo 6 quinquies B2	Categoria de marca de acordo com este trabalho acadêmico	Verificação da possibilidade de aplicação do secondary meaning de acordo com este trabalho
1	“sinal de caráter genérico”	“desprovidas de qualquer caráter distintivo”	Marcas genéricas	Não há possibilidade
2	“sinal de caráter (...) necessário”	“tenham se tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país onde a proteção é requerida”	Marcas necessárias	Não há possibilidade
3	“sinal de caráter (...) comum”	“exclusivamente composta por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar (...) a qualidade, a quantidade, o destino, o valor” “época de produção”	Marcas descritivas	Possibilidade de secondary meaning de acordo com o direito comparado estudado para esta dissertação
4	“sinal de caráter (...) vulgar”	“tenham se tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país onde a proteção é requerida”	Marcas vulgares- sinais populares	Não há possibilidade
5	“sinal de caráter (...) simplesmente descritivo”	“exclusivamente composta por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar (...) a qualidade, a quantidade, o destino, o valor” “época de produção”	Marcas descritivas	Há possibilidade
6	“quando tiver relação com o produto ou serviço a	“exclusivamente composta por sinais ou indicações que possam servir no comércio para	Relação direta – marcas descritivas	Há possibilidade

	<i>distinguir, ou aquele quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação de serviço</i>		<i>designar(...) a qualidade, a quantidade, o destino, o valor” “época de produção”</i>		
7	<i>“quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação de serviço”</i>	x		Relação indireta – marcas evocativas ou sugestivas	São consideradas registráveis sem necessidade de secondary meaning
8	<i>salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva</i>	x		Marcas mistas ou compostas por outros elementos nominativos com distintividade intrínseca	São consideradas registráveis sem necessidade de secondary meaning –vide observações acima
9	x		<i>“lugar de origem dos produtos”</i>	Marcas geográficas	Possibilidade de secondary meaning de acordo com a CUP (6 quinquies, C-1) e não há proibição na LPI se não for indicação geográfica (art. 124, inc. IX)ou falsa indicação de procedência (art. 124, inc. X).

Ainda, a fim de ilustrar o estudo sobre a distintividade como elemento de apreciação do secondary meaning, se faz necessário traçar um quadro comparativo do estudo do adaptado quadro de McCarthy (capítulo II, 2.5) com os quadros seguindo a legislação aplicável ao Brasil, o que resulta em:

Quadro de distintividade de marcas²⁹³:

Intrinsecamente Distintivas	Inicialmente Desprovidas de caráter distintivo	Sem Distintividade
Registrável sem necessidade de comprovação por <i>secondary meaning</i>	Pode ser Registrável a partir de comprovação satisfatória de <i>Secondary Meaning</i>	Não há significância marcária – Não cabe registro (nem mediante <i>secondary meaning</i>)
Marcas arbitrárias e de fantasia sugestivas ou evocativas, nomes pessoais (patronímico) e marcas geográficas (salvo quando forem indicações geográficas e falsa indicações de procedência, expressamente proibidas de acordo com o inciso IX e X.	Marcas descritivas e comuns	Marcas genéricas, necessárias e vulgares (usuais- sinais populares)

De acordo com este quadro, as marcas que poderiam ser objeto de *secondary meaning*, seriam as seguintes:

Nº	Redação da lei 9279/96 Proibições Art. 124, inciso VI	Texto da CUP- proibições Artigo 6 quinquies B2	Categoria de marca de acordo com este trabalho acadêmico
1	“ <i>comum</i> ”	“ <i>exclusivamente composta por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar (...) a qualidade, a quantidade, o destino, o valor</i> ” “ <i>época de produção</i> ”	Marcas descritivas
2	“ <i>simplesmente descritivo</i> ”	“ <i>exclusivamente composta por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar (...) a qualidade, a quantidade, o destino, o valor</i> ” “ <i>época de produção</i> ”	Marcas descritivas
3	“ <i>quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação de serviço</i> ”	“ <i>exclusivamente composta por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar (...) a qualidade, a quantidade, o destino, o valor</i> ” “ <i>época de produção</i> ”	Relação direta – marcas descritivas

²⁹³ Adaptação e nova interpretação ao quadro retirado e traduzido de McCarthy on Trademarks and Unfair Competition

Este quadro final foi o resultado da interpretação dos conceitos dos signos inicialmente desprovidos de caráter distintivo à luz do direito comparado e da interpretação da legislação marcária vigente no Brasil visando a aplicação do secondary meaning por meio da CUP.

A análise e aplicação fria, literal e estática das proibições contidas no artigo 124, inciso VI da LPI em relação ao critério da apreciação da *distintividade intrínseca* do sinal, **quando aplicado isoladamente**, certamente já não configura parte de nossa realidade e conflitam com os modernos princípios que informam a legislação, a doutrina e a jurisprudência sobre a matéria, a proteção do consumidor, os princípios constitucionais acima mencionados, e a realidade gerada pelo comércio e pelas comunicações instantâneas e globais dos dias atuais.

É indispensável considerar todas as circunstâncias de fato para sobrepesar o critério da distintividade como requisito essencial da registrabilidade.

Uma vez que o público consumidor é um dos destinatários, se não o principal, das normas protetoras em torno do direito do consumidor e propriedade intelectual bem como do requisito da *distintividade* para atender este fim, a percepção do consumidor em relação a um determinado sinal ou marca tem extrema relevância, seja para aplicar a norma e indeferir o registro, seja para afastar a incidência das proibições concedendo a proteção ao sinal.

Neste contexto, se faz de extrema importância aferir a distintividade através das circunstâncias de fato que envolvem a realidade do mercado específico no qual a marca é utilizada, bem como a percepção objetiva e real do consumidor e do mercado em relação a este sinal, com o propósito de proteger casos marcários que são considerados a priori irregistráveis.

De acordo com Ricci²⁹⁴, a redação atual do artigo 6, *quinquies*, C.I da C.U.P. foi adotada por alteração aprovada na Conferência de Revisão de Lisboa em 1958. A primeira redação daquele dispositivo legal dispunha que: “*Para determinar se a marca é suscetível de distintividade deverão ser aplicadas todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca*”.

²⁹⁴ Ricci, op. cit.

A redação original era restritiva ao explicitar o critério apenas para aferir o requisito da distintividade. A alteração implementada pela Conferência da Revisão de Lisboa ampliou a importância das “*circunstâncias de fato*”, substituindo a expressão “*distintividade*” pela expressão “*proteção*”.

Conforme fundamenta Ricci, *G.H.C. Bodenhausen*, antigo Diretor Geral da Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI (BIRPI), em seu *Guia de Aplicação da Convenção da União de Paris*, ao comentar a norma e a “*mens legis*” do artigo 6, *quinquies, C.1*, afirma que a intenção da alteração da norma, ocorrida na Revisão de Lisboa, foi alargar e dar maior extensão às *circunstâncias de fato* para apreciar as proibições de registros de marcas, in verbis:

“Após a Conferência de Revisão de Haia em 1925 e até a Revisão da Conferência de Lisboa em 1958, o Artigo em estudo continha uma provisão para que ao se determinar o caráter distintivo de uma marca, deveriam ser levadas em conta todas as circunstâncias de fato, particularmente o lapso de tempo que a marca esteve em uso. A Revisão da Conferência de Lisboa ampliou o escopo deste princípio, por aplicá-lo à determinação da questão de se uma marca faz jus à proteção, isto é, para todas as possibilidades de indeferimento ou anulação de marcas, estabelecidas no artigo 6 quinquies, Seção B.

Por exemplo, as circunstâncias de fato podem demonstrar que durante um longo período de tempo de uso simultâneo, duas marcas não muito diferentes não causaram, no entanto, nenhuma confusão, de forma que o registro de uma delas não infringe os direitos da outra. Ou as circunstâncias podem demonstrar que uma marca originalmente sem distintividade adquiriu, pelo uso prolongado, um significado secundário, tornando-a distintiva. Ou, novamente, as circunstâncias podem demonstrar que uma marca que parece conter uma sugestão enganadora, na realidade não leva a engano algum e, portanto, pode ser considerada como de natureza incapaz de enganar o público. As autoridades competentes do país onde se reivindica a proteção marcaria também poderão tirar conclusões deste tipo de fatos ocorridos em outros países.” (Grifo nosso)²⁹⁵

Cabe ressaltar que o assunto não é novo no Brasil e não é desconhecido da dos tribunais.

A matéria já foi objeto de debate e decisão pelo antigo *Tribunal Federal de Recursos*, que levou em consideração a longa duração do uso das marcas no mercado para

²⁹⁵Bodenhausen, G.H.C – In GUIA PARA APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE PARIS PARA PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Revisada em Estocolmo em 1967 – Edição do BIRPI (Atual OMPI) – 1969 – Reimpressa pela OMPI em 1991, página 117/118. retirado de Ricci, op. cit.

anular a decisão de indeferimento e reconhecer a possibilidade de registro das marcas “ULTRAGAZ”²⁹⁶, “POLVILHO ANTISSEPTICO”²⁹⁷ e “VECAMBRÁS”.²⁹⁸

De igual forma, o registro da marca “BRILHOCERAMICA” foi concedido por decisão do Tribunal Federal de Recursos - 4ª. Turma – Relator Min. Romildo Bueno de Souza – DJ. 20/04/81, no julgamento da Apelação Cível 56.947-RJ, por ter sido levado em consideração o longo tempo de uso da marca pelo seu titular no Brasil.

O *Tribunal Regional Federal - 2ª. Região*, em decisão publicada no Diário da Justiça de 03/12/1996, e proferida na Apelação Cível No. 69.349 – Relator. Juiz Federal Rogério Vieira de Carvalho – anulou a decisão de indeferimento e concedeu o registro da marca “GASTHAUS” para distinguir restaurantes, não obstante o seu significado na língua alemã ser “hospedaria”. Esta decisão reconhece expressamente a aplicação do Artigo 6, *quinquies*, C.1 no Brasil e a aquisição da distintividade pelo uso ininterrupto por quase duas décadas, reconhecendo que o fenômeno do *secondary meaning* ocorreu pelo “*descolamento*” de seu sentido semântico original na mente do consumidor, transformando-se em marca de seu titular.

O *Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo* e o *Superior Tribunal de Justiça*, em casos envolvendo a infração e o ataque à distintividade das marcas “ALPARGATAS” e “TICKET” (serão abordadas novamente adiante), não obstante não tratem expressamente da aplicação do Artigo 6, *quinquies*, C.1 da C.U.P., aplicaram em suas decisões os princípios decorrentes desta norma e do fenômeno do *secondary meaning* para assegurar a proteção daquelas marcas e reconhecer a contrafação das mesmas.

²⁹⁶ Acórdão do TFR/RJ publicado no Diário Oficial de 17/12/1981 e levou em consideração que a marca “ULTRAGAZ” era utilizada como marca há vários anos, sem oposição, afastando a incidência das proibições legais, embora se pudesse admitir, com reserva, que esse vocábulo era designativo de qualidade, retirado de Ricci, op. cit.

²⁹⁷ Apelação Cível 102.635 – TFR/RJ – 5ª. Turma – Relator Min. Pedro Acioli publicado no Diário Oficial de 17/10/1985, página 18.379 – que confirmou a decisão de primeira instância que anulou o despacho de indeferimento, por reconhecer que a marca “POLVILHO ANTISSEPTICO”, distintiva de produtos dermatológicos, era marca utilizada no mercado brasileiro há mais de 50 anos, já reconhecida pelo consumidor como marca daqueles produtos específicos., retirado de Ricci, op. cit.

²⁹⁸ Acórdão do TRF/RJ - publicado no Diário Oficial de 12/11/1975, pagina 8.313, que considerou a marca “VECAMBRÁS” passível de registro, considerando que a marca estava em uso pelo interessado “há mais de 20 anos”, afastando a alegação de configurar um sinal que induzia a falsa procedência, visto que o sufixo “BRAS” poderia dar a idéia de que se tratava de pessoa jurídica de direito público., retirado de Ricci, op. cit.

4.2 DA POSIÇÃO E INTERPRETAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL BRASILEIRO (I.N.P.I.) E DAS TESES CONTRÁRIAS À APLICAÇÃO DO *SECONDARY MEANING* NO BRASIL.

Embora a doutrina e decisões acima mencionadas e o uso farto do instituto do *secondary meaning* internacionalmente, o I.N.P.I. brasileiro não aplica a teoria do *secondary meaning* em nosso país. A aplicabilidade pelo INPI será tratada em item posterior.

De acordo com exposição do *Dr. Edson Lobo*, Procurador e Ex-Diretor de Marcas do INPI²⁹⁹, a posição assumida pelo I.N.P.I. e a seguinte

“i) O secondary meaning somente teria aplicação nos países que adotam o sistema declaratório e não seria aplicável no Brasil e nos países que adotaram o sistema atributivo de direitos e o “first to file”;

ii) A norma do artigo 6, quinquies, C.1 da CUP somente seria aplicável para as marcas já registradas no exterior quando requeridas no Brasil e somente quando aplicável o princípio “telle quelle” previsto no Artigo 6.Quinquies A.1 da C.U.P.;

iii) Que o sistema atributivo de direitos não permite que o INPI analise e leve em consideração as circunstâncias de fato ocorridas antes da data do depósito e que, portanto, somente tem legitimidade para realizar a análise sobre a distintividade intrínseca e sobre a distintividade por comparação a outros sinais já registrados.

iv) Que a legislação brasileira não tem previsão da perda ou extinção do registro de marca pela ocorrência da degenerescência da marca (perda da distintividade), que seria o fenômeno reverso ao secondary meaning.”

Esta posição é bastante contrária ao entendimento da maioria dos doutrinadores e dos profissionais atuantes na seara da Propriedade Intelectual tendo em vista todo o ordenamento jurídico e direito comparado que foi apresentado neste trabalho.

Em resposta, Ricci expõe que:

“(...)o Artigo 6, quinquies, C.1 da Convenção da União de Paris é norma em vigor no Brasil e, como vimos, já integrava aquele tratado internacional desde 1925, com redação alterada em 1958, que foi mantida na última Revisão de Estocolmo (1967), não trazendo qualquer tipo de restrição à sua aplicação no tocante ao tipo de sistema de registro adotado pelos países.

Portanto, mencionada norma é uma obrigação assumida por todos os países, sem qualquer restrição, sejam por aqueles que adotaram o sistema declaratório, sejam por aqueles que adotaram o sistema atributivo. O secondary meaning é uma circunstância de fato que ocorre em todos os países, uma vez que é um fenômeno lingüístico e psicológico na mente do consumidor, que gera reflexos jurídicos e econômicos em todos os países, independentemente do sistema adotado.

²⁹⁹ Mencionado em Ricci, op. cit.

Não existindo expressa restrição para a aplicação da norma, não cabe ao interprete restringir ou criar limitações para a abrangência e aplicação daquele texto convencional, sob pena de violação e negativa de vigência da norma no Brasil. Este assunto já foi debatido em nossos Tribunais e a argumentação do I.N.P.I. foi afastada e rejeitada pela sentença proferida no caso da marca “POLVILHO ANTISSÉPTICO”³⁰⁰, requerida por empresa brasileira, cujo despacho de indeferimento foi anulado com fundamento no Artigo 6, quinquies, C.1 da Convenção de Paris, reconhecendo o fenômeno do secondary meaning. Esta decisão foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal – 2ª. Região³⁰¹

Por outro lado, o argumento de que a norma está inserida dentro do Artigo 6, quinquies da Convenção de Paris que, em seu item “A.1” trata do princípio “telle quelle”, também não traz fundamento para a posição assumida pelo I.N.P.I., não resistindo a uma interpretação sistemática daquele tratado internacional e da Lei de Propriedade Industrial em vigor no Brasil.

De fato, em decorrência do princípio constitucional da isonomia e do princípio do tratamento nacional inserido no Artigo 2º da Convenção da União de Paris, o artigo 4º. da Lei 9.279/96 (LPI) estabelece expressamente que: “As disposições dos tratados em vigor no Brasil são aplicáveis, em igualdade de condições, às pessoas físicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas no País.”

Dessa forma, as pessoas físicas e jurídicas nacionais, ou domiciliadas no Brasil, tem o direito de reivindicar igual tratamento conferido aos estrangeiros pela Convenção da União de Paris, e o direito de reivindicar a aplicação do Artigo 6, quinquies, C.1 quando da análise de suas marcas, independentemente da aplicação do princípio “telle quelle”.

De fato, se os estrangeiros que venham requerer suas marcas no Brasil dentro da situação do princípio “telle quelle”, no tocante à aferição da distintividade (item “B.2” da norma) terão suas marcas examinadas conforme os critérios previstos no Artigo 6, quinquies, e, de outro lado, se a norma do item “C.1” é um critério de exceção e que poderá afastar a incidência das proibições aplicáveis ao registro das marcas estrangeiras, parece-nos incontestável o direito dos nacionais em reivindicar o mesmo tratamento e a aplicação da norma, por força do artigo 4º. da Lei da Propriedade Industrial.

Ressaltamos que esta tese do I.N.P.I. igualmente não foi acolhida pelos nossos Tribunais, uma vez que os casos das marcas “ULTRAGAZ”, “POLVILHO ANTISSÉPTICO”, “BRILHOCERAMICA” e “GASTHAUS”, que citamos acima, foram requeridas por empresas nacionais, em casos nos quais não se discutiam a aplicação do princípio “telle quelle”. Naqueles casos, o princípio e a norma do Artigo 6, quinquies, C.1 da CUP foi aplicada a favor daquelas empresas brasileiras.

Interessante notar que os motivos que poderão gerar a recusa de uma marca estrangeira, previstos no item “B” do Artigo 6º, quinquies da C.U.P., guardam estreita relação e sintonia com algumas das proibições inseridas no Artigo 124 da L.P.I., mormente no tocante à presença do requisito de distintividade. Basta uma singela comparação entre o inciso VI do Artigo 124 e o item “B.2” do Artigo 6,

³⁰⁰Conforme Ricci, op. cit.: *A sentença proferida neste caso assim se expressou: “Não ficou demonstrado o argumento do réu no sentido de que tal ressalva (o art. 6º, quinquies, da Convenção de Paris) só prevalecia nos países em que a propriedade da marca se adquire por mera ocupação, uma vez que não foi citado e parece não existir qualquer dispositivo convencional ou legal que estabeleça tal restrição quanto à aplicação do citado texto da Convenção de Paris”*

³⁰¹Apelação Cível nº 69349, relator o Juiz Federal Rogério Vieira de Carvalho, publicado no Diário Oficial de 3 de dezembro de 1996, 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

quinquies para concluirmos que estamos tratando dos mesmos critérios de aferição de distintividade e que as normas apresentam redação e finalidade semelhante.

Portanto, para efeitos de interpretação das proibições do Artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial Brasileira, e para efeitos de proteção das marcas, deverão ser utilizados os mesmos critérios aplicados na análise dos requerimentos de marcas estrangeiras, inclusive levando em consideração todas as circunstâncias de fato e o período de tempo do uso da marca no país, conforme previsto no Artigo 6, quinquies, C.1 e, também, as normas do artigo 10-Bis da Convenção da União de Paris, que regulam a repressão a atos confusórios e à concorrência desleal, conforme expressamente previsto no item “C.3” do Artigo 6, quinquies daquele tratado internacional.

De igual modo, não nos parece ter fundamento jurídico e fático a afirmação de que o I.N.P.I. não poderá realizar a análise, e não poderá levar em consideração o uso anterior ou as circunstâncias de fato ocorridas anteriormente à data do depósito da marca, em decorrência do princípio do primeiro a depositar e do sistema atributivo.

Em primeiro lugar, não existe qualquer norma expressa que determine esta restrição no exame. Na verdade, d.m.v., a posição assumida pelo INPI viola e nega vigência aos itens C.1 e C.3 do Artigo 6º, quinquies da CUP, que trazem comandos expressos no sentido contrário à argumentação adotada pelo INPI.

(...)

Finalmente, o argumento de que a tese do sentido secundário da marca não seria aplicável no Brasil pelo fato da legislação brasileira não prever, expressamente, a perda ou extinção dos direitos sobre o registro pela ocorrência do fenômeno da degenerescência, ou seja: a perda da distintividade pelo fato da marca se tornar sinônimo do produto, que é o fenômeno reverso e a antítese do secondary meaning, também não nos parece argumento legítimo e lógico para afastar sua aplicação em nosso país.

(...) Por todos esses motivos, e com todo o respeito que merecem os defensores da tese em debate, não podemos concordar com a posição e a fundamentação legal apresentada pelo I.N.P.I. para deixar de aplicar, às marcas requeridas por nacionais ou por estrangeiros domiciliados no Brasil, o fenômeno do secondary meaning e o Artigo 6, quinquies, C.1 da C.U.P. Esperamos, sinceramente, que o I.N.P.I. reconsidere sua posição, inclusive em decorrência das decisões judiciais acima mencionadas, nos quais aquela Autarquia Federal compareceu como parte.”

4.3 APLICAÇÃO DIRETA DO ARTIGO 6, QUINQUIES, C.1 DA C.U.P. E COMPETÊNCIA DO INPI

Diferente do que ocorre internacionalmente, o INPI brasileiro não detém competência para analisar a questão do *secondary meaning*³⁰², não obstante o fato de este investir-se dos poderes de análise e concessão de registro de marcas.

³⁰² Neste sentido: Denis Borges Barbosa

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI foi criado pela Lei 5.648/70174, com as atribuições que competiam ao antigo Departamento Nacional da Propriedade Industrial (DNPI).

O INPI é uma autarquia federal integrante da administração pública indireta vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e possui, dentre outras, a competência para conceder o registro de marcas.

As autarquias são pessoas jurídicas de direito público criadas por lei (art. 37, XIX da CF/88).

Para Hely Lopes Meirelles³⁰³

“a autarquia é um ente administrativo autônomo, onde não temos delegação, mas outorga de funções pelo Estado, ela é um prolongamento do Poder Público, executa serviços próprios do Estado, age por direito próprio e com autoridade pública, na medida do jus imperii que lhe foi outorgado pela lei que a criou”, “com os mesmos privilégios da Administração-matriz e passíveis dos mesmos controles dos atos administrativos.”

Com mesmo entendimento, discorre Maria Sylvania Zanella Di Pietro³⁰⁴:

“a autarquia é pessoa jurídica de direito público, o que significa ter praticamente as mesmas prerrogativas e sujeições da Administração Direta; o seu regime jurídico pouco difere do estabelecido para esta, aparecendo, perante terceiros, como a própria Administração Pública; difere da União, Estados e Municípios – pessoas públicas políticas – por não ter capacidade política, ou seja, o poder de criar o próprio direito; é pessoa pública administrativa, porque tem apenas o poder de auto-administração, nos limites estabelecidos em lei;”

Por ser uma autarquia federal e conseqüentemente uma entidade da administração pública indireta, a competência do INPI é definida em lei.

De acordo com Hely Lopes Meirelles³⁰⁵:

“Para a prática do ato administrativo a competência é a condição primeira de sua validade. Nenhum ato – discricionário ou vinculado – pode ser realizado validamente sem que o agente disponha de poder legal para praticá-lo.

Entende-se por competência administrativa o poder atribuído ao agente da Administração para o desempenho específico de suas funções. A competência resulta da lei e por ela é delimitada.

Todo ato emanado de agente incompetente, ou realizado além do limite de que dispõe a autoridade incumbida de sua prática, é inválido, por lhe faltar um elemento básico de sua perfeição, qual seja, o poder jurídico para manifestar a vontade da Administração. Daí a oportuna advertência de Caio Tácito de que “não é competente quem quer, mas quem pode, segundo a norma de direito.”

Carvalho Filho dispõe que³⁰⁶:

³⁰³ Hely Lopes Meirelles in Direito Administrativo Brasileiro, p. 106.

³⁰⁴ Maria Sylvania Zanella Di Pietro in Direito Administrativo, p. 377.

³⁰⁵ Hely Lopes Meirelles in Direito Administrativo Brasileiro, p. 151.

³⁰⁶ José dos Santos Carvalho Filho in Manual de Direito Administrativo, p. 388.

“Os atos das autarquias são, como regra, típicos atos administrativos, revestindo-se das peculiaridades próprias ao qual se submetem. Devem conter todos os requisitos de validade (competência, finalidade, etc) (...)”

Em face do exposto, pode-se concluir que os atos do INPI estão sujeitos ao controle e requisitos dos atos da administração pública (competência, finalidade, forma, motivo e objeto), dentre os quais se inclui a competência, que *“decorre sempre de lei, não podendo órgão estabelecer, por si, as suas atribuições”*³⁰⁷

Neste sentido, de acordo com Carvalho Filho³⁰⁸, o agente que atua fora dos limites de sua competência age com excesso de poder – uma das espécies de abuso de poder – com seu ato estando eivado de vício, sendo, portanto, ilegal desde o seu nascimento, o que resulta na sua nulidade.

Em tese contrária, defende Ricci³⁰⁹ acerca da competência do INPI para analisar casos de secondary meaning, pois, de acordo com este:

“(...) De fato, em decorrência do princípio constitucional da isonomia e do princípio do tratamento nacional inserido no Artigo 2º da Convenção da União de Paris, o artigo 4º. da Lei 9.279/96 (LPI) estabelece expressamente que: “As disposições dos tratados em vigor no Brasil são aplicáveis, em igualdade de condições, às pessoas físicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas no País.”

Dessa forma, as pessoas físicas e jurídicas nacionais, ou domiciliadas no Brasil, tem o direito de reivindicar igual tratamento conferido aos estrangeiros pela Convenção da União de Paris, e o direito de reivindicar a aplicação do Artigo 6, quinquies, C.1 quando da análise de suas marcas, independentemente da aplicação do princípio “telle quelle”.

De fato, se os estrangeiros que venham requerer suas marcas no Brasil dentro da situação do princípio “telle quelle”, no tocante à aferição da distintividade (item “B.2” da norma) terão suas marcas examinadas conforme os critérios previstos no Artigo 6, quinquies, e, de outro lado, se a norma do item “C.1” é um critério de exceção e que poderá afastar a incidência das proibições aplicáveis ao registro das marcas estrangeiras, parece-nos incontestável o direito dos nacionais em reivindicar o mesmo tratamento e a aplicação da norma, por força do artigo 4º. da Lei da Propriedade Industrial.

(...)

Portanto, para efeitos de interpretação das proibições do Artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial Brasileira, e para efeitos de proteção das marcas, deverão ser utilizados os mesmos critérios aplicados na análise dos requerimentos de marcas estrangeiras, inclusive levando em consideração todas as circunstâncias de fato e o período de tempo do uso da marca no país, conforme previsto no Artigo 6, quinquies, C.1 e, também, as normas do artigo 10-Bis da Convenção da União de Paris, que regulam a repressão a atos confusórios e à concorrência desleal,

³⁰⁷ Maria Sylvia Zanella Di Pietro in Direito Administrativo, p. 197.

³⁰⁸ José dos Santos Carvalho Filho in Manual de Direito Administrativo, p. 35, e Maria Sylvia Zanella Di Pietro in Direito Administrativo, p. 229.

³⁰⁹ Ricci, op. cit.

conforme expressamente previsto no item “C.3” do Artigo 6, quinquies daquele tratado internacional.

De igual modo, não nos parece ter fundamento jurídico e fático a afirmação de que o I.N.P.I. não poderá realizar a análise, e não poderá levar em consideração o uso anterior ou as circunstâncias de fato ocorridas anteriormente à data do depósito da marca, em decorrência do princípio do primeiro a depositar e do sistema atributivo.

Em primeiro lugar, não existe qualquer norma expressa que determine esta restrição no exame. Na verdade, d.m.v., a posição assumida pelo INPI viola e nega vigência aos itens C.1 e C.3 do Artigo 6º, quinquies da CUP, que trazem comandos expressos no sentido contrário à argumentação adotada pelo INPI.

Por outro lado, em diversas situações previstas na Lei da Propriedade Industrial Brasileira, o INPI vem analisando e, na realidade, é obrigado a analisar as circunstâncias de fato ocorridas anteriormente à data do depósito da marca, inclusive para negar o registro ou para conferir um direito(...).”

Não obstante este posicionamento contrário ao exposto no trabalho, compreende-se que, embora o INPI não possua a competência necessária para analisar os casos de *secondary meaning*, conforme os ditames da Lei 9279/96, não há óbice legal ao seu reconhecimento no âmbito judicial, senão vejamos:

- a) o artigo 4º da lei da Propriedade Industrial, Lei 9279/96, estabelece que *“as disposições dos tratados em vigor no Brasil são aplicáveis, em igualdade de condições, às pessoas físicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas no País”*;
- b) o artigo 6 quinquies C-1 da Convenção de Paris, que por si só, como norma de aplicação direta, dá amparo à pretensão pela via judicial;
- c) existência de decisões prévias reconhecendo a aplicação do *secondary meaning* no Brasil, presente no discorrer do texto da decisão do caso envolvendo a marca “Polvilho Antisséptico”³¹⁰:

“Embora inaplicável ao caso o art. 6 quinquies da Convenção de Paris, na versão citada pela autora (decorrente da Revisão de Estocolmo, a que o Brasil não aderiu), certo é que o Item 2º do referido artigo, na revisão de Haia (fl. 44), estabelece que na apreciação do caráter distintivo de uma marca, dever-se-ão ter em conta todas as circunstâncias de fato, especialmente as de duração do uso da marca. Este dispositivo se torna aplicável à espécie, por força do art. 64 do Código da Propriedade Industrial. Não ficou demonstrado o argumento do réu, no

³¹⁰ Tribunal Federal de Recursos na Apelação Cível nº 102.635-RJ (Registro nº: 5.796/56), Min. Pedro Acioli:

sentido de que tal ressalva só prevalecia nos países em que a propriedade da marca se adquire por mera ocupação uma vez que não foi citado e parece inexistir qualquer dispositivo convencional ou legal que estabeleça tal restrição, quanto à aplicação do citado texto da Convenção de Paris.”

Apenas para fins de observação ao que foi utilizado neste voto, o referido artigo 64 do antigo Código da Propriedade Industrial (Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971) foi revogado pela Lei 9.279/96 e dispunha o seguinte:

“Art. 64. São registráveis como marca os nomes, palavras, denominações, monogramas, emblemas, símbolos, figuras e quaisquer outros sinais distintivos que não apresentem anterioridades ou colidências com registros já existentes e que não estejam compreendidos nas proibições legais.”

No novo texto da lei 9.279/96, o artigo 64 foi substituído pelo artigo 122, que assim dispõe:

“Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.”

Em vista de não haver alterações relevantes, continua aplicável o reconhecimento do *secondary meaning* pelo artigo 6 *quinquies* C-1 da CUP para proteção marcária de signos de acordo com todas as circunstâncias de fato, principalmente de duração de uso.

Refrisando a declaração do Ministro:

“(...) certo é que o Item 2º do referido artigo, na revisão de Haia (fl. 44), estabelece que na apreciação do caráter distintivo de uma marca, dever-se-ão ter em conta todas as circunstâncias de fato, especialmente as de duração do uso da marca.”

Concluimos que a aquisição do sentido secundário é uma questão de fatos.

Tinoco Soares confirma a análise do TFR ao dizer que³¹¹:

“A aquisição do sentido secundário é uma questão de fato e uma grande variedade de provas é rotineiramente considerada pelas Cortes de Justiça para alicerçar as suas decisões. Dentre elas podem ser citadas: os valores e natureza da publicidade em torno da marca em questão, o período de tempo em que a marca foi colocada no mercado, a quantidade de mercadorias vendidas e/ou se serviços prestados, o testemunho direto dos consumidores, dos empregados e dos vendedores, etc., e notadamente, o reconhecimento dessa evidência.”

Importante também se faz notar que o Ministro não limitou o reconhecimento do *secondary meaning* a países que adotam o “*first to use*” (primeiro a usar), cabendo aplicação direta no Brasil que na época era sistema atributivo (hoje alguns o consideram misto por força do parágrafo primeiro do artigo 129 da Lei 9279/96).

³¹¹ Soares, José Carlos Tinoco- “Concorrência Desleal” vs. “trade dress e/ou Conjunto-Imagem”- São Paulo, Ed. Do autor, 2004, p. 75

Neste sentido, também encontramos decisões do *Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo* quando do julgamento de caso de infração da marca “ALPARGATAS”³¹², para reconhecer o direito do titular do nome empresarial e da marca para impedir a continuidade de uso pela empresa ré: *Cervera Alpargatas Ltda.* A decisão do TJSP, apesar de não citar expressamente aquela norma da Convenção da União Paris, aplicou integralmente seus princípios, reconhecendo a ocorrência da *aquisição da distintividade pelo uso*.

O voto do Relator – Desembargador *Cesar Peluzo*, atualmente Ministro do Supremo Tribunal Federal, acolhido por unanimidade, assim se expressou:

“(...) Ninguém questiona que o vocábulo ‘alpargata’ é substantivo que, na significação original, denota espécie de sapato, ou calçado com algumas peculiaridades que não vêm ao propósito. Por demonstrá-lo, escusa recorrer aos dicionários. Mas a questão fática, que está a desafiar a qualificação jurídica neste processo, é outra, e está em indagar-se, difundindo seu uso como expressão nominativa de singular espécie de calçado, por ela fabricado há muitos anos, não acabou a autora por emprestar-lhe conteúdo semiológico translato e singular, que entrou no universo da concorrência mercantil, a identificar não só o produto em si, mas o comerciante mesmo, e todas as suas atividades industriais e comerciais.

Foi o que, como ‘fato público e notório’ aconteceu. Por um fenômeno semântico não incomum e já esmiuçado por estudos pertencentes às áreas da Semasiologia e da Gramática Histórica, a palavra ‘alpargatas’ perdeu o sentido primitivo e passou a traduzir, nas relações comerciais e até nas comunicações cotidianas, o específico calçado então fabricado pela autora e, por contaminação ideológica, a sua própria identidade, no mundo empresarial e, sobretudo, no plano da concorrência mercantil. De tal arte que o termo, cuja preponderância na denominação é intuitiva e manifesta (‘mot vedette’ dos franceses), ganhou a capacidade de suscitar imediata associação de idéias com aquele produto industrial característico e com a individualidade objetiva da autora e do seu grupo econômico, que hoje, não obstante interrompida ou terminada a fabricação, se identificam por essa única palavra, no relacionamento com o público consumidor. A autora é individuada apenas como ‘Alpargatas’, assim apresentando-se perante o mercado, como sendo por este reconhecida.”

No mesmo sentido vale destacar a decisão proferida pelo *Superior Tribunal de Justiça (STJ)*, publicada em 24.06.2002, no *Resp n.º 108.136/PR*, de relatoria do *Ministro Barros Monteiro*, que teve por objeto o caso de infração da marca “TICKET”.

Nesse caso, igualmente, para prover o recurso do titular da marca e determinar a abstenção do uso pelo infrator, inclusive em seu nome empresarial, afastando a alegação de ser expressão descritiva e de uso comum, a decisão levou em consideração as circunstâncias de fato, inclusive que a empresa infratora não estava utilizando a marca em seu sentido semântico original, mas como marca, e que a utilização de marca semelhante tinha

³¹² Acórdão proferido na **Apelação Cível nº 82.301-1**, TJSP, 2ª Câmara, rel. Des. César Peluso, j. 10.02.1987 em ação proposta por São Paulo Alpargatas S/A, titular da marca “ALPARGATAS”

implicações no campo econômico e gerava evidente possibilidade de confusão do consumidor e de desvio de clientela.

O *Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo*, em outro caso envolvendo a violação da marca “*TICKET*”, no julgamento da Apelação Cível No. 105.949.4/0-00³¹³, em conflito com a marca “*TT TICKETTEATRO*”, também levou em consideração as circunstâncias de fato para afastar a discussão sobre a evocatividade e fragilidade da expressão “*TICKET*”, reconhecendo que a mesma se tornou um sinal distintivo afamado e com valor patrimonial em decorrência do grande trabalho e dos investimentos realizados pela empresa titular dos direitos desde 1977, inclusive aplicando o artigo 125 da LPI para reconhecer o alto renome da marca.

Diante do exposto, ressalta-se que as circunstâncias de fato e a duração do uso da marca sempre deverão ser levadas em consideração na composição dos conflitos, na apreciação da incidência das proibições de registro e na proteção do consumidor. A previsão legal disposta na norma do Artigo 6, *quinquies*, C1 da Convenção da União de Paris, configura-se um importantíssimo instrumento para a correta interpretação do instituto jurídico da marca e proteção do consumidor.

4.4 PESQUISA NO BANCO DE DADOS DE ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA SEGUNDA REGIÃO (TRF2) ACERCA DO INSTITUTO DO SECONDARY MEANING EM DECISÕES RECENTES:

Foram localizadas 14 decisões no TRF 2ª região na busca simples com a expressão “secondary meaning”:

1. CULTURA INGLESA – AC 2001.51.01536393-6 – Na decisão houve o reconhecimento do secondary meaning, porém não foi aceita sua aplicação para garantia da exclusividade;
2. PORTAPRONTA – AC 200102010381533 – Nesta decisão não foi aceito/reconhecido o instituto do secondary meaning a este caso;

³¹³ TJSP - A decisão proferida na Apelação Cível No. 105.949.4/0-00 foi confirmada no julgamento dos Embargos Infringentes em agosto de 2001.

3. Referentes às marcas nominativas “CIBS – CULTURA INGLESA BUSINESS STUDIES” (classe 40) e “PRÊMIO CULTURA INGLESA DE TEATRO BRITÂNICO” – AC 200151015246452 – Na decisão houve reconhecimento do secondary meaning, porém não foi aceita sua aplicação para garantia da exclusividade;
4. DIET SHAKE- AC 200351015004003- Não foi aceita a teoria do secondary meaning;
5. ACESSÓRIOS MODERNOS – AC 200702010062430 – Na decisão houve reconhecimento do secondary meaning, porém não foi aceita sua aplicação para garantia da exclusividade;
6. PORTAPRONTA – Agravo 200702010062430 – Recurso admitido ao STJ
7. BLUE BAND/FIGURA DE FAIXA (TINTAS/TRADE DRESS) – AC 200151015148223 – Não foi reconhecido o secondary meaning;
8. BIODIVERSITY - – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AC 199851010468329 – Não foi aceito o secondary meaning;
9. BIODIVERSITY - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AC 199851010014392- Não foi aceito secondary meaning- manutenção do registro de marca mista, com a ressalva “sem uso exclusivo dos elementos nominativos”;
10. PAGINAS AMARELAS - APELACAO CIVEL 199402010038017 – Não foi aceito secondary meaning, mesmo que reconhecendo a exclusividade de páginas amarelas, com base na presença de distintividade e não à luz das proibições do art. 124, VI;
11. DOUBLE SOFT X DOUBLEMINT- APELACAO CIVEL 200251015146607 – Foi aceito o secondary meaning para garantir o uso exclusivo da marca através das circunstâncias de fato: investimento, conhecimento da marca tanto nacional quanto internacional;
12. COMPRA FACIL - APELACAO CIVEL 200651014902916- Não foi reconhecido nem aceito o secondary meaning;
13. BLUE BAND/FIGURA DE FAIXA (TRADE DRESS) - APELACAO CIVEL 200251010256502- Não foi reconhecido nem aceito;
14. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA EM MS 56556/RJ 200351010219169 – Este processo apareceu no resultado da busca, porém, não se trata nem de questão relativa aos assuntos da Propriedade Industrial, só o colocamos para sermos fiéis ao resultado obtido de acordo com a pesquisa realizada.

A fim de melhor ilustrar os resultados obtidos, realizou-se um gráfico baseado nas seguintes perguntas:

- 1- Todos os resultados obtidos se tratavam de questões que realmente envolviam o tema “secondary meaning”?
- 2- Em quantas destas decisões houve o reconhecimento do secondary meaning?
- 3- Em quantas destas decisões foram aceitas a aplicação deste instituto para garantir o uso exclusivo da marca?

BASES DE PESQUISA E RESULTADOS:

- ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL-TRF2:
- PESQUISA JURISPRUDENCIA NO BANCO DE DADOS DO TRF 2-BUSCA SIMPLES PALAVRA “SECONDARY MEANING” – INTEIRO TEOR
- ENCONTRADAS 14 DECISÕES
- 13 ERAM REALMENTE DO TEMA
- 4 DELAS RECONHECIAM UM SUPOSTO ‘SECONDARY MEANING’, MAS NÃO GARANTIRAM O USO EXCLUSIVO
- APENAS 1 APLICOU O SECONDARY MEANING AO CASO GARANTINDO USO EXCLUSIVO DA MARCA- MARCA “DOUBLEMINT”



■ RESULTADOS:

- A aplicação e entendimento da jurisprudência nacional (tendo como referência o TRF da Segunda Região, competente para julgar as ações envolvendo o órgão registrador nacional – INPI) divergem da doutrina internacional e da aplicação do instituto à luz do direito comparado;
- TRF2- na grande maioria das decisões recentes encontradas, mesmo que reconheçam o secondary meaning, não aceitam sua aplicação como forma protetional de garantia de uso exclusivo.

4.5 PROPOSTA: TESTE APLICÁVEL PARA VERIFICAÇÃO DE CASOS DE SECONDARY MEANING

Tendo por base todo o estudo à luz do direito comparado, realizamos um teste simples dividido em dois quadros com o propósito único de facilitar a verificação da possibilidade de aplicação do secondary meaning (com garantia de uso exclusivo conforme aplicação internacional).

O primeiro quadro do teste elenca seis indagações essenciais em questões que de fato envolvem “secondary meaning”. Todas as indagações devem ser respondidas afirmativamente.

Após passar pelo primeiro quadro, o caso em análise deverá passar para o teste compreendido no segundo quadro, onde estão as excludentes da aplicação do secondary meaning.

PRIMEIRO TESTE:

TESTE PARA VERIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE SECONDARY MEANING		
TODAS AS RESPOSTAS DEVERÃO SER AFIRMATIVAS		
INDAGAÇÕES	SIM	NÃO
1. O sinal utilizado como marca desempenha as funções marcárias?		
2. O sinal/termo utilizado como marca é desprovido de caráter distintivo?		
3. Há comprovada associação deste sinal como marca de um produto/serviço específico por um percentual considerável do público-alvo (não apenas consumidores, mas também fornecedores, negociantes, vendedores, concorrentes, associações mercantis, etc.) mediante evidências diretas e circunstanciais?		

4. Houve substancial investimento publicitário na marca?		
5. O reconhecimento do sinal como marca se dá no público-alvo em âmbito nacional ou de parcela considerável do território nacional?		
6. O sinal é utilizado como marca em tempo comprovadamente prolongado, sendo este o suficiente para associação do sinal como marca na mente do público-consumidor?		
7. Há fontes adicionais de evidências (provas de confusão, dimensão da empresa, sucesso nas vendas, cobertura da mídia não solicitada) ou registro já concedido para tal marca em nome deste mesmo requerente?		

SEGUNDO TESTE: TODAS AS RESPOSTAS DEVERÃO SER NEGATIVAS

INDAGAÇÕES	SIM	NÃO
1. O sinal/termo utilizado como marca pode ser considerado genérico, necessário ou vulgar (sinal popular/como é popularmente conhecido)?		
2. Há um número considerável de marcas registradas de diferentes titulares contendo este sinal sem proteção exclusiva deste elemento nominativo/figurativo?		
3. O sinal é de domínio comum e presente na linguagem para distinguir personagem, objeto ou atividade da cultura popular/patrimônio cultural (ou que se tornaram de domínio público ³¹⁴) e com relação direta ao propósito marcário (finalidade de distinguir produto/serviço que tenha afinidade/semelhança/identidade com o segmento de mercado ³¹⁵) que um uso exclusivo possa ser caracterizado como monopólio indevido?		

³¹⁴ Antes protegidos por direitos autorais e passado o prazo protecional, caíram em domínio público passando a ser do patrimônio cultural.

³¹⁵ Exemplos: “Fábrica de Brinquedos do Papai Noel” para distinguir uma fábrica ou loja de brinquedos; Saci Pererê para distinguio bonecos deste personagem

4. Há comprovada associação deste sinal a uma indicação geográfica de produtos/serviços de mesmo segmento mercadológico?		
5. Há evidências de que o uso exclusivo deste sinal por apenas um titular prejudica concorrentes ao identificar a natureza e tipo de seus próprios produtos/serviços, ou seja, há provas trazidas por terceiros de que o uso exclusivo do sinal ou termo causa uma interferência na livre concorrência?		

4.4.1 Exemplo prático: CASO JULGADO “POLVILHO ANTISSÉPTICO”

Escolhemos como exemplo a marca “POLVILHO ANTISSÉPTICO” para aplicação do teste sugerido, conforme texto da decisão proferida pelo Ministro Pedro Acioli em apelação cível (nº 102.635-RJ) do antigo TFR (Tribunal Federal de Recursos) onde foram partes INPI v. Cata Granada Laboratórios, Farmácias e Drogarias S.A., por ser considerado “leading case” no Brasil no que se refere à aplicação direta da CUP.

PRIMEIRO TESTE:

TESTE PARA VERIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE SECONDARY MEANING TODAS AS RESPOSTAS DEVERÃO SER AFIRMATIVAS		
INDAGAÇÕES	SIM	NÃO
1. O sinal utilizado como marca desempenha as funções marcárias?	x	
2. O sinal/termo utilizado como marca é desprovido de caráter distintivo?	x	
3. Há comprovada associação deste sinal como marca de um produto/serviço específico por um percentual considerável do público-alvo (não apenas consumidores, mas também fornecedores, negociantes, vendedores, concorrentes, associações mercantis, etc.) mediante evidências diretas e circunstanciais?	x	

4. Houve substancial investimento publicitário na marca?	X	
5. O reconhecimento do sinal como marca se dá no público-alvo em âmbito nacional ou de parcela considerável do território nacional?	X	
6. O sinal é utilizado como marca em tempo comprovadamente prolongado, sendo este o suficiente para associação do sinal como marca na mente do público-consumidor?	X	
7. Há fontes adicionais de evidências (provas de confusão, dimensão da empresa, sucesso nas vendas, cobertura da mídia não solicitada) ou registro já concedido para tal marca em nome deste mesmo requerente?	X	

Esclarecimentos e citações como fundamentos de resposta do primeiro quadro:

1- O sinal utilizado como marca desempenha as funções marcárias?

Conforme retirado do voto do Min. Pedro Aciole, podemos verificar as funções: indicadora de procedência empresarial, indicadora de qualidade, *goodwill*, publicitária e identificadora:

“(...) difícil que haja alguém, no Brasil, com mais de cinquenta anos de idade, que não se lembre que desde sua infância o Polvilho Antisséptico, da Casa Granada, era o produto sempre usado para curar frieiras e brotoejas. Muito significativo o caso relatado pelas testemunhas, relativo ao uso da marca Polvilho Antisséptico pela multinacional Johnson & Johnson, cerca de quinze anos atrás, tendo a referida firma desistido do mesmo, por reconhecer tratar-se de patrimônio da Casa Granada.”

2- O sinal é comum, porém não é necessário, genérico ou vulgar. Conforme mencionado na decisão:

“(...) A denominação necessária, segundo a doutrina (Tratado da Propriedade, Industrial, Gama Cerqueira, 2º ed., pág. 1151, implica na ausência de outra expressão pela qual se possa designar o produto. Não é o caso do Polvilho Antisséptico, porquanto o produto é um pó, também geralmente conhecido como talco, ou substância medicamentosa em forma de pó, ao passo que polvilho pode designar várias outras coisas, mas principalmente (como é de todos sabido) a farinha amilácea finíssima, obtida da mandioca, amido ou goma, mencionada ao Novo Dicionário Aurélio, citado pelo réu. Não é portanto, a expressão necessária para designar o produto.”

3. No caso há farta comprovação desta associação, conforme discorre o Min. Pedro Aciole:

“(…)Além disso, também vem sendo usada em Portugal, onde está devidamente registrada (fls. .12/11). A declarações de fls. 28/31, passadas por firmas tradicionais do ramo, assim como os depoimentos de fls. 62/64, prestados por dirigentes de antigas firmas do setor farmacêutico, demonstram a veracidade das afirmações da autora n esse respeito. Como se isso não bastasse, difícil que haja alguém, no Brasil, com mais de cinquenta anos de idade, que não se lembre que desde sua infância o Polvilho Antisséptico, da Casa Granado, era o produto sempre usado para curar frieiras e brotoejas.

Muito significativo o caso relatado pelas testemunhas, relativo ao uso da marca Polvilho Antisséptico pela multinacional Johnson & Johnson, cerca de quinze anos atrás, tendo a referida firma desistido do mesmo, por reconhecer tratar-se de patrimônio da Casa Granado.”

4. Houve substancial investimento publicitário na marca de acordo com a obra “Marcas de Valor no mercado brasileiro”³¹⁶:

“Coxito Granado realizou também, sem qualquer apoio oficial, um vasto levantamento das plantas medicinais existentes no Brasil, e manou fazer um catálogo, escrito em francês, que se tonrou fonte de consulta em todo o mundo. Esse levantamento permitiu que a Casa Granado fosse pioneira na produção dos medicamentos fitoterápicos.

A fórmula do Polvilho Antisséptico Granado, um dos principais produtos da Casa Granado, foi criada em 1903 (...)”

5. O reconhecimento do sinal como marca se dá no público-alvo em âmbito nacional ou de parcela considerável do território nacional, inclusive internacional (vide menção acima nº 2).

6. O sinal é utilizado como marca em tempo comprovadamente prolongado, sendo este o suficiente para associação do sinal como marca na mente do público-consumidor, conforme decisão:

“(…) A autora comprovou que vem usando a marca Polvilho Antisséptico desde o início do século ou seja, desde o ano de 1903, quando o produto correspondente foi licenciado pela Saúde Pública (fls. 26).”

7. Há fontes adicionais de evidências (provas de confusão, dimensão da empresa, sucesso nas vendas, cobertura da mídia não solicitada) ou registro já concedido para tal marca em nome deste mesmo requerente, inclusive reconhecimento de concorrentes, segundo discorre a decisão mencionada:

“Muito significativo o caso relatado pelas testemunhas, relativo ao uso da marca Polvilho Antisséptico pela multinacional Johnson & Johnson, cerca de quinze anos

³¹⁶ Accioly, Anna, Joaquim Marçal F. de Andrade, Lula Vieira e Rafael Cardoso- “Marcas de Valor no mercado brasileiro”, SENAC Rio, 2003., p. 72

atrás, tendo a referida firma desistido do mesmo, por reconhecer tratar-se de patrimônio da Casa Granada.”

Como evidência adicional, há, ainda, sucesso nas vendas, conforme citado na obra “Marcas de valor no mercado brasileiro”³¹⁷:

“(...) O produto continua sendo o carro-chefe da companhia, com vendas que alcançam a marca de setecentas latas por mês.”

SEGUNDO TESTE:

INDAGAÇÕES	SIM	NÃO
1. O sinal/termo utilizado como marca pode ser considerado genérico, necessário ou vulgar (sinal popular/como é popularmente conhecido)?		X
2. Há um número considerável de marcas registradas de diferentes titulares contendo este sinal sem proteção exclusiva deste elemento nominativo/figurativo?		X
3. O sinal/termo é de domínio comum e presente na linguagem para distinguir personagem, objeto ou atividade da cultura popular/patrimônio cultural (ou que se tornaram de domínio público ³¹⁸) e com relação direta ao propósito marcário (finalidade de distinguir produto/serviço que tenha afinidade/semelhança/identidade com o segmento de mercado ³¹⁹) que um uso exclusivo possa ser caracterizado como monopólio indevido?		X
4. Há comprovada associação deste sinal a uma indicação geográfica de produtos/serviços de mesmo segmento mercadológico?		X
5. Há evidências de que o uso exclusivo deste sinal/termo por apenas um titular prejudica concorrentes ao identificar a natureza e tipo de seus próprios produtos/serviços, ou seja, há provas trazidas por terceiros de que o uso exclusivo do sinal ou termo causa uma interferência na livre concorrência?		X

³¹⁷ Ibidem

³¹⁸ Antes protegidos por direitos autorais e passado o prazo protecional, caíram em domínio público passando a ser do patrimônio cultural.

³¹⁹ Exemplos: “Fábrica de Brinquedos do Papai Noel” para distinguir uma fábrica ou loja de brinquedos; Saci Pererê para distinguio bonecos deste personagem

Deste quadro de excludentes, cabe apenas esclarecer a resposta oferecida ao nº 5, citando o próprio reconhecimento de concorrentes, conforme decisão:

“Muito significativo o caso relatado pelas testemunhas, relativo ao uso da marca Polvilho Antisséptico pela multinacional Johnson & Johnson, cerca de quinze anos atrás, tendo a referida firma desistido do mesmo, por reconhecer tratar-se de patrimônio da Casa Granada.”

CONCLUSÃO

O tema do *secondary meaning* é mais rico, complexo do que inicialmente poderia se imaginar.

As quatro partes deste trabalho foram fundamentais para melhor explicar a complexidade do tema.

Pode-se dizer que a importância deste estudo restou-se demonstrada uma vez que cumpriu seu papel informativo acerca da aplicação de uma proteção a certos sinais irregistráveis como marca que atingiram o grau de distintividade adquirida por comprovado esforço de seu titular em usá-lo como marca; esforço este suficiente para fazer com que tal sinal de natureza fraca, desprovido de distintividade, alcançasse um patamar associativo de essência marcária na mente do público, passando este sinal a exercer e preencher todas as funções marcárias, tornando-se uma marca forte, digna de proteção.

Tal proteção se faz essencial dentro do ordenamento jurídico do Brasil mediante estudo do direito comparado onde restou demonstrado que a aplicação é direta e fartamente utilizada nos países estudados, através, inclusive, de órgãos registradores internos, sem necessidade, na maioria dos casos, de intervenção judicial.

Além disso, acredita-se que os seguintes objetivos foram alcançados com o detalhamento do escopo da dissertação: (i) definição do *secondary meaning* desde as raízes do sistema marcário até sua verificação através da função marcária, e noções acerca dos sistemas estrangeiros – no caso europeu e norte-americano - acerca da inserção do instituto no direito marcário; (ii) estudo da distintividade intrínseca e adquirida, requisitos essenciais para o registro marcário, noções de semiologia, necessidade de aplicação do *secondary meaning* e conceituação das diversas categorias de marcas para verificação da viabilidade de aplicação; (iii) estudo do fenômeno de mutação mediante análise prévia da viabilidade da aplicação do *secondary meaning*, com destaque para a força da marca e a relevância das indagações prévias e requisitos bem como provas cabíveis na aplicação prática do *secondary meaning* e apresentação das decisões que foram decisivas (*leading cases*) para ilustrar a construção de conceitos, requisitos e linhas de raciocínio utilizadas do direito comparado, principalmente no que se refere ao direito europeu (marca comunitária); (iv) estudo do *secondary meaning* no Brasil, a interpretação das categorias proibitivas dispostas na lei interna (LPI) à luz da CUP e do direito comparado, o posicionamento do INPI e as teses sobre aplicação direta do *secondary meaning* tanto a controversa pelo INPI, como a judicial, sem óbices. Apresentação

de propostas de testes para verificação da viabilidade de aplicação do *secondary meaning* de acordo com os resultados do estudo.

Neste sentido, fez-se necessário a disponibilização da dissertação em quatro capítulos distintos, porém interligados para desenvolvimento do tema.

No primeiro capítulo, foi possível dispor de noções preliminares sobre o *secondary meaning* com uma breve análise de sua evolução histórica e seu devido enquadramento no ordenamento jurídico, a fim de permitir/facilitar a análise específica do tema tratado. Ainda, foram apresentados conceitos fundamentais ao direito marcário e suas funções primárias, consideradas determinantes para a aplicação do *secondary meaning*.

No início deste capítulo, a autora explicou o *secondary meaning* através de sua natureza marcária funcional, discorrendo acerca das funções primárias das marcas.

Como podem ser observadas no decorrer da dissertação, as funções principais das marcas sempre foram determinantes nas decisões de *secondary meaning*. Desta forma, elucidamos estas funções como determinantes para aplicação deste fenômeno de mutação, pois, ficou concluído que se um signo não exerce sua função primordial marcária, este não pode alcançar um status de marca.

Importante ressaltar que o estudo trouxe a idéia de que o conceito de marca é diretamente relacionado ao conceito de “associação”. Esta associação pode ser tanto o fenômeno que ocorre na mente do público ao reconhecer um produto ou serviço determinado quando visualiza ou escuta um sinal/termo específico, quanto a simples associação do sinal de tais produtos e serviços, a uma fonte geradora/distribuidora específica, mesmo que anônima, ou seja, mesmo que a fonte seja desconhecida.

Ainda neste capítulo a autora discorreu sobre as origens do *secondary meaning* no direito estrangeiro e sua aplicação, que antes eram tratadas em ações semelhantes às de concorrência desleal (com exceção da Alemanha); bem como discorreu acerca de seu enquadramento legal segundo os acordos internacionais de interesse deste estudo: Convenção da União de Paris (CUP); Primeira Diretiva 89/104 e a sua previsão na Marca Comunitária; e, por fim, sua previsão no acordo TRIPs.

No segundo capítulo, importante foi o estudo das expressões “distintividade intrínseca” e “distintividade adquirida”, bem como uma identificação das noções de semiologia com o propósito de entender o fenômeno estudado sob a ótica do estudo dos sinais e seus sistemas com o fim de demonstrar que o estudo do *secondary meaning* ultrapassa conceitos pré-determinados sob a perspectiva econômica, uma vez que ocorre segundo uma “elegibilidade” de um signo pelo público para designar uma determinada coisa.

Também neste capítulo, foram trazidos diversos conceitos de distintividade a fim de ter uma noção acerca da evolução deste requisito, considerado essencial para o direito marcário, bem como requisitos utilizados nos tribunais europeus para aferir distintividade.

Importante foi a necessidade de adentrar no estudo do secondary meaning acerca da necessidade de ser aplicado e a viabilidade de sua aplicação por meio das categorias de marcas.

A fim de obter um bom resultado neste estudo, foi necessário discorrer sobre as diversas categorias de marcas, muitas vezes não definidas corretamente, nem mediante a lei ou doutrina nacional, cabendo inúmeras discussões em torno da registrabilidade das marcas.

Isto levou a um ponto importante que mereceu destaque no trabalho, que foi o estudo da viabilidade da aplicação do secondary meaning mediante análise da distintividade sob as categorias de marcas, onde a autora expôs e discutiu definições de sinais que podem ou não ser considerados passíveis de secondary meaning; e onde foram apresentadas as controvérsias de entendimentos e posicionamentos, tais como: marcas evocativas x marcas descritivas; marcas geográficas x indicações geográficas; marcas comuns x marcas usuais; *trade dress*, marcas tridimensionais, entre outras.

Por tantas vezes o INPI negou e vem negando ou mesmo apostilando, sem possibilidade de defesa administrativa, marcas contendo expressões evocativas/sugestivas, qualificando-as erroneamente como marcas descritivas/necessárias/genéricas/comuns/vulgares, como se tudo fizesse parte de um todo indivisível e irregistrável.

Um dos pontos também considerados de grande relevância para o trabalho foi o posicionamento da autora no que tange à divisão dos signos comuns, dos signos genéricos, necessários e vulgares/usuais (este último, ao que preferiu denominar sinais populares ou popularmente utilizados).

Até mesmo em dicionários, o termo “usual” é colocado como sinônimo de “comum”, porém, no estudo do direito marcário observamos que isto pode provar conclusões muito equivocadas.

O termo “usual”, conforme diversos doutrinadores internacionais mencionados no decorrer deste trabalho, significa um termo vulgar, ou seja, que é popularmente utilizado para dar nome a uma coisa, como é o exemplo citado “busum” para designar um ônibus.

Já o termo comum, de acordo com a doutrina, é uma palavra qualquer encontrada no dicionário, que, se for utilizada arbitrariamente, ou seja, distante do seu significado de fato, pode ser perfeitamente registrável.

Mesmo que o termo comum não esteja distante do seu significado, a ele seria aplicado o mesmo ensinamento das palavras descritivas: caberia comprovação de secondary meaning para proteção marcária.

Discorrer acerca da possibilidade de aplicação do secondary meaning ao *trade dress* e às marcas tridimensionais também foi de grande importância, independentemente da discussão se são frutos ou não deste.

O terceiro capítulo teve como foco o entendimento e a aplicação do fenômeno da mutação da marca, ao abordar a força da marca, requisitos prévios, indagações que devem ser formuladas e possibilidades de provas segundo o direito comparado.

Interessante deste capítulo foi a proposta da construção de um quadro demonstrativo da força marcária, bem como as teses em que pesam os argumentos de uma marca forte ou fraca, com apresentação de gráficos e ilustrações para tentar explicar o fenômeno de, diga-se, fortalecimento de uma marca através do secondary meaning.

Neste capítulo, a autora objetivou trazer o instituto estudado para a realidade prática, ou seja, discorreu acerca de indagações prévias para verificação de condições de aplicação do secondary meaning, bem como discorreu sobre as possibilidades de provas utilizadas para comprovação do secondary meaning tendo como base os tribunais norte-americanos e europeus.

Neste capítulo, esperou-se alcançar um quadro compreensível das diversas comprovações e possibilidade de aplicação do secondary meaning à luz do direito comparado, visando contribuir para o fornecimento de ferramentas para aplicação deste instituto de forma coerente e farta em nos tribunais brasileiros.

Foram também trazidas decisões judiciais relevantes de “*leading cases*” que contribuíram consideravelmente para a construção de conceitos e requisitos de aplicabilidade do secondary meaning e exemplos de casos onde o secondary meaning não pode ser comprovado e, portanto, foi substituído por outra forma de proteção conhecida por New York Rule, onde a proteção não garante o uso exclusivo do sinal como marca, apesar de o proteger segundo o fundamento do reconhecimento de alcance associativo como marca no mercado e possibilidade de confusão e/ou danos à reputação.

O quarto capítulo foi dedicado ao Brasil, onde foram analisadas as interpretações constantes das proibições do art. 124, VI da LPI, bem como a CUP, onde foram

traçados quadros comparativos entre os conceitos presentes na LPI, na CUP e na doutrina norte americana utilizada como parâmetro do segundo capítulo.

Além disso, foram expostas a posição e interpretação do INPI e das teses contrárias à aplicação do *secondary meaning* no Brasil, assim como foi discutida a questão em torno da aplicação direta do artigo 6, *quinquies, c.1* da C.U.P., com apresentação de jurisprudência nacional aplicando tal instituto.

A competência do INPI também foi objeto de estudo neste capítulo bem como as controvérsias apresentadas através dos resultados obtidos das pesquisas recentes no banco de dados do TRF2.

Importante ponto deste capítulo, e do trabalho como um todo, foi o oferecimento de uma proposta de um teste aplicável para verificação de casos de secondary meaning, que pode ser considerado como um resumo de todo o estudo realizado e apresentado no trabalho.

Neste momento foi possível observar a relevância do trabalho como forma de consulta para entendimento das expressões utilizadas no teste, seus subjetivos liames e condições de aplicabilidade.

A finalidade não apenas deste capítulo, porém de todo o trabalho, foi a de facilitar a compreensão e aplicação do secondary meaning nos diversos casos judiciais no Brasil.

Espera-se que novos estudos sejam realizados envolvendo o secondary meaning para construção de novas propostas de aplicação que se assemelhem ao sistema norte americano e europeu no que pese à aplicação direta pelo órgão registrador.

Para isso, portanto, outros estudos e propostas deverão se seguir, não apenas em secondary meaning, mas também, principalmente no que tange a aplicação dos tratados, debates acerca dos poderes do INPI, propostas de alterações na lei vigente (LPI), bem como estudo minucioso de todo o ordenamento jurídico nacional, principalmente no direito da propriedade intelectual, visando cada vez mais, a sincronia do direito às necessidades práticas do cotidiano e ao desenvolvimento.

BIBLIOGRAFIA

ACCIOLY, A. de et al. *Marcas de Valor no Mercado Brasileiro*. 3 ed. Rio de Janeiro: Senac, 2003.

ACCIOLY, Hildebrando. *Manual de Direito Internacional Público*. 11 ed. 9 tir. São Paulo: Saraiva, 1991.

ARANHA, José Graça. *Protocolo de Madri - Registro Internacional das Marcas*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.

BAPTISTA, Luiz Olavo. *A nova lei e o TRIPs. XVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual*. São Paulo: **Revista da ABPI**, 1996, p. 28, n. 14.

BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

_____ *Proteção das Marcas – Uma Perspectiva Semiológica*, Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008.

_____ *A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito*, Rio de Janeiro: Lumen Juris , 2009.

_____ *Propriedade Intelectual – A Aplicação do Acordo Trips*, 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris , 2005.

BASSO, Maristela. *O Direito Internacional da Propriedade Intelectual* .Porto Alegre: Livraria do Advogado , 2000.

BAUDRILLARD, Jean. *The Consumer Society: Myths and Structures*, (Chris Turner trans., Sage Publ'ns 1998) (1970)

BEEBE, Barton. *Trademark law and Theory: A handbook of contemporary research*, EUA: EE , 2008

CARVALHO, Américo da Silva. *Marca Comunitária: Os motivos absolutos e relativos de recusa*. [S.l.]: Coimbra , 1999.

CARVALHO , José Xavier Mendonça. *Tratado de Direito Comercial Brasileiro*, 5 ed. Rio de Janeiro: Feitas Bastos, 1955, vol. V, parte I.

CATALDO, Vincenzo Di . *I Segni Distintivi*.Itália: Giuffré , 1985.

_____ *I Segni Distintivi.*, 2ª ed. [S.l.]: Giuffrè, 1993

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*, Rio de Janeiro: Revista Forense,1946 vol. I,.

_____ *Tratado da Propriedade Industrial*, 2ª ed. São Paulo: RT, 1982, Vol II.

COHEN, Denis . *Le droit des dessins ET modèles*, Paris : Economica, 1997.

CORREA, José Antonio B.L. Faria. *O Fenômeno da Diluição e o Conflito de Marcas*. In Revista ABPI, nº 37, nov/ dez 1998.

_____ *Algumas reflexões sobre a teoria da distância e a teoria da diluição*. In Revista ABPI, nº 100, mai/jun 2009.

DANNEMANN, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira. *Comentários à lei da Propriedade Industrial e Correlatos*, Rio de janeiro: Renovar, 2001

DAVIS JR., Theodore H; WEINSTEIN, Jordan. *Trademark Law Handbook 2006*, EUA: INTA, 2006, vol I.

DINWOODIE, Graeme B.; JANIS, Mark D. *Trademark Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research*, EUA: Edward Elgar, 2008.

ESTEVES, Luciana Batista. *Marcas e Nomes de domínio no Direito português*. In Revista ABPI nº 78, set/out 2005.

FARIA, Bento de. *Das marcas de fábrica e de comércio e do nome comercial*. Rio de Janeiro : editor J Ribeiro dos Satos, 1906.

GALLOUX, Jean-Christophe. *Droit De La Propriete Industrielle*, Paris: Cours Dalloz, 2000.

GARCIA, Mario Soerensen . *Marcas sugestivas e Mal resolvidas, In Revista ABPI nº 95, jul/ago 2008.*

GONÇALVES, Luis M. Couto. *Função Distintiva da Marca: Teses de Doutorado*. Coimbra: Almedina, 1999, 300 p.

GOYANNES, Marcelo. *Tópicos em Propriedade Intelectua-: marcas, direitos autorais, designs e pirataria*, Rio de janeiro: Renovar , 2007.

GUSMÃO, José Roberto D’Affonseca . *L’aquisition du droit sur la marque au Bresil*, Strasbourg :Université Robert Schuman (Strasbourg III), Faculte de Droit et des Sciences politiques, These pour le Doctorat en Droit , 1989

HANDELMAN, Jeffrey A. *Guide to TTAB Practice*. Aspen Publishers, 2008, vol. I.

LADAS, Stephen P. *Patents, Trademarks, And Related Rights*. University Harvard, 1975.

MATHELY, P. *Le nouveau droit français des marques*, Paris : JNA, 1994.

MENDONÇA, J. X. Carvalho de. *Tratado de Direito Comercial Brasileiro*, 2ª ed. Rio de Janeiro: F. Bastos, 1934. vol. 5.

MCCARTHY, J. Thomas. *McCarthy on Trademarks and unfair competition*, 4 ed. EUA: West Group, 1996, vol. I.

_____ *McCarthy on Trademarks and unfair competition*, 4 ed. EUA: West Group, 1996. vol. II.

MEZZAROBA, Orides; MONTEIRO, Claudia Servilha. *Manual de Metodologia da Pesquisa no Direito*, 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006.

MIRANDA, Pontes de . *Tratado de Direito Privado. Parte Especial. Tomo XVII*, 4ª ed. São Paulo: RT, 1983.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Marcas Tridimensionais*, [S.l.]: Saraiva, 2009.

_____ *Direito de Marcas – Abordagem das marcas notórias na Lei 9279/1996 e nos acordos internacionais*, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

MOSTERT, Frederick W. *Famous and Well Known Marks*, Butterworths, 1997

NÓVOA, Carlos Fernandez. *Tratado de Derecho de Marcas*, 2ª ed. Barcelona: Gomez-Acebo & Pombo, 2004

OLAVO, Carlos. *Propriedade Industrial- Sinais distintivos do comércio concorrência desleal*, Coimbra: Almedina, 2005, vol I.

OLIVEIRA, Maurício Lopes. *Direito de Marcas*, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.

POULLAUD-DULIAN, Frédéric. *Droit de la Propriété Industrielle*. Université Pahntheon Sorbonne, Paris : Montchrestien, 1999.

POUILLET, Eugène. *Traité des marques de fabrique et de la concurrence en tous genres*. Atualizada por André Taillefer e Charles Claro. 6ª ed. Paris : Marchal et Godde, 1915.

KAPFERER, Jean-Noel. *As Marcas: Capital da Empresa, Criar e Desenvolver Marcas Fortes*. [S.l.]: Bookman Companhia, 2003.

RORIZ DE ALMEIDA, Liliane do Espírito Santo. *A distintividade como uma função dinâmica da marca: o registro marcário, a degenerescência e o significado secundário*, Painel IX do XXVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, Anais da ABPI, 2006.

SCHECHTER, Frank I. *The Rational Basis of Trademark Protection*, 40 Harv. L. Rev. 813, 819 1927.

SEBASTIAN's. *A Manual Of Trade-Mark Cases*, Boston: Houghton, Mifflin And Company ,1881.

SEGADE, Gomez. *Fuerza distintiva y Secondary Meaning em el derecho de signos distintivos in Estudios sobre Marcas*. [S.l.]: Granada, 1995

SILVA, De Plácido e. *Vocabulário jurídico*. 20ª ed [S.l.: s.n.], p. 595.

SILVEIRA, Newton. *A propriedade Intelectual e a Nova Lei de Propriedade Industrial (lei n. 9.279, de 14.05.1996)*. São Paulo: Saraiva, 1996.

_____ *A proteção Internacional da propriedade industrial*. Revista de Direito Mercantil. São Paulo: RT, 1994, vol. 73, p. 120-122.

SOARES, José Carlos Tinoco. *Comentários ao Código de Propriedade Industrial*. São Paulo: Resenha Universitária, 1981.

_____ *Tratado da Propriedade Industrial*. São Paulo: Resenha Tributária, 1988, vol. I.

_____ *Concorrência Desleal vs. Trade dress e/ou Conjunto-Imagem*. São Paulo, 2004

SORDELLI, Luigi. *Marchio e Secondary Meaning – Studi di Diritto Industriale*, Milano: Dott. A. Giuffrè, 1979.

TYBOUT, Alice M; CALKINS, Tim. *Branding- Kellog School of Management*, [S.l.]: Atlas, 2006.

TOMYA, Eduardo. *Brand Value Management*. 1ª ed. São Paulo: BA Knowledge, 2007.

VINCENT, Laurence. *Marcas Legendárias: O Poder Eterno das Histórias de Marcas Vencedoras*. [S.l.]: M. Books, 2005

Outras referências:

Disponível em: <http://www.bitlaw.com/source/15usc/> Acesso em: 10 ago 2009

Disponível em: http://ipmall.info/hosted_resources/lipa/trademarks/PreLanhamAct_084_Act_of_1881.pdf Acesso em: 20 ago 2009

Disponível em : <http://www.wikipedia.com> Acesso em : 25 ago 2009

Disponível em : <http://www.oami.europa.eu/EN/guide.htm> Acesso em : 13 set 2009

Disponível em: <http://oami.europa.eu/es/mark/aspects/ecj.htm> Acesso em : 14 set 2009

Disponível em: <http://oami.europa.eu/ES/mark/aspects/direc/direc08.htm> Acesso em : 19 set 2009

Disponível em: http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/intellectual_property/1260_22a_pt.htm Acesso em : 21 set 2009

Disponível em : <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/index.en.do> Acesso em: 22 set 2009

Disponível em: www.cyberartes.com.br Acesso em: 09 out 2009

Disponível em: http://www.ipmall.org/hosted_resources/IDEA/40_IDEA/40-1_IDEA_105_Edelstein.pdf Acesso em: 20 set 2009

Disponível em: <http://www.altlaw.org/v1/cases/516671> Acesso em: 21 out 2009

Disponível em: <http://www.inpi.gov.br> Acesso em : 23 out 2009

Clipping STJ