

A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO *SECONDARY MEANING* NO DIREITO MARCÁRIO BRASILEIRO

Pesquisadora: Bruna Baldissera, Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Professora Orientadora: Professora Doutora Lisiane Feiten Wingert Ody

1. INTRODUÇÃO

A marca permite que o empresário se apresente no mercado de modo a se diferenciar dos demais, constituindo uma das principais ligações entre as empresas e o público consumidor.

Economicamente, as marcas exercem papel fundamental em uma economia de livre concorrência, mormente porque, ao distinguir seus produtos ou serviços, aumentam os estímulos para que o empresário invista em qualidade, tornando-se cada vez mais conhecido.

2. PREMISSAS BÁSICAS

O Brasil adotou o sistema atributivo de direitos, no qual a concessão da propriedade de uma marca se dá por meio do seu registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), sem necessidade de uso prévio ao registro, observando-se sempre as permissões e proibições de registro dispostas nos arts. 122 a 128 da Lei n. 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial). Uma dessas proibições, presente no art. 124, VI, é o registro de sinais de caráter genérico ou descritivo. Contudo, nos Estados Unidos, que adota o sistema declaratório, há a possibilidade de concessão de direito marcário ao titular mesmo que o signo distintivo seja genérico ou descritivo, por meio do *secondary meaning*.

A Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Intelectual (CUP), cuja redação vigente no Brasil é a da revisão de Estocolmo, ocorrida em 14 de julho de 1967, por força do Decreto n.º 635, de 21 de agosto de 1992, em seu artigo 6, *quinquies*, C.1, define que, “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.” A CUP procura, de forma genérica e ampla, permitir o registro de marcas que, pelo uso prolongado no tempo, adquiriu distintividade.

3. METODOLOGIA

O método utilizado no presente trabalho foi o dedutivo, adotando-se a técnica da pesquisa doutrinária, normativa e jurisprudencial brasileira.

4. OBJETIVOS

Questiona-se se a doutrina do *secondary meaning* é aplicável no ordenamento jurídico brasileiro.

5. HIPÓTESE

É possível o registro de signos genéricos e descritivos como marcas no Brasil, mesmo quando a marca seja nacional.

6. PRINCIPAIS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARBOSA, Denis Borges. *A Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial*. [S.l.: s.n.]. 109 p. Disponível em:

<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/apostilas/inpi_doutorado/cup1.pdf>. Acessado em 13 abril 2015.

BARBOSA, Denis Borges. Revisitando o tema da Significação Secundária. [S.l.: s.n.]. 19 p. Disponível em:

<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/significacao_secundaria.pdf>. Acessado em 16 abril 2015.

CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. v. II, tomo II, parte III – Das Marcas de Fábrica e de Comércio, do Nome Comercial, das Insígnias, das Frases de Propaganda e das Recompensas Industriais, da Concorrência Desleal. 2ª tiragem. atual. Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2012. 353 p.

DI BLASI JÚNIOR, Clésio Gabriel; GARCIA, Mário Augusto Soeresen; MENDES, Paulo Parente Marques. *A Propriedade Industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996*. Rio de Janeiro: Forense, 1998, 332 p.

OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório de. *Manual de direito das marcas: aquisição da propriedade, posse, direito de precedência ao registro e proteção contra a fraude e a concorrência desleal*. São Paulo: Pillares, 2007. 208 p.

SOARES, José Carlos Tinoco. “Concorrência desleal” vs. “trade dress” e/ou “conjunto de imagem”. São Paulo: Ed. do Autor, 2004. 366 p.

SOARES, José Carlos Tinoco. *Tratado da Propriedade Industrial*. vol. III. São Paulo: Resenha Tributária, 1988. 660 p.

STIM, Richard. *Patent, Copyright and Trademark – An Intellectual Property Desk Reference*. 13ª. Ed. California: Nolo, 2014. 597 p.