



<b>Evento</b>	Salão UFRGS 2015: SIC - XXVII SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFRGS
<b>Ano</b>	2015
<b>Local</b>	Porto Alegre - RS
<b>Título</b>	A possibilidade de aplicação do "secondary meaning" no direito marcário brasileiro
<b>Autor</b>	BRUNA BALDISSERA
<b>Orientador</b>	LISIANE FEITEN WINGERT ODY

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

Autora: Bruna Baldissera

Orientadora: Profa. Dra. Lisiane Feiten Wingert Ody

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.

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, da referida lei, é o registro de sinais de caráter genérico ou descritivo. Contudo, nos Estados Unidos, que adota o sistema declaratório, exigindo uso prévio da marca para registro, há a possibilidade de concessão de direito marcário ao titular mesmo que o signo distintivo seja genérico ou descritivo, por meio do *secondary meaning*, ou seja, quando o signo adotado como marca, em que pese não tivesse distintividade no início do uso, adquiriu-a com o passar do tempo, passando a ser percebida não apenas como aquela descrição comum, mas sim intimamente ligada àquele produto ou serviço.

Tendo em vista a globalização do comércio, a troca de produtos e serviços extravasa fronteiras e, portanto, demanda proteção internacional. Por essa razão, alguns países se reuniram em uma convenção intitulada 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 nº. 635, de 21 de agosto de 1992. O artigo 6, *quinquies*, C.1, da mencionada revisão da CUP 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.” Verifica-se, assim, que a CUP procura, de forma genérica e ampla, permitir o registro de marcas que, pelo uso prolongado no tempo, adquiriu distintividade.

Dessa forma, questiona-se se a doutrina do *secondary meaning* é aplicável no ordenamento jurídico brasileiro. Para respondê-la, formula-se a hipótese de ser possível o registro de signos genéricos e descritivos como marcas no Brasil, mesmo quando a marca seja nacional. Para responder ao questionamento e confirmar ou refutar a hipótese, utiliza-se a técnica da pesquisa doutrinária, normativa e jurisprudencial brasileira. O método, portanto, será o dedutivo, partindo da compreensão da regra geral.

Conclui-se que, em que pese haver divergência entre os sistemas de atribuição de direito marcário no Brasil e nos Estados Unidos, a doutrina do *secondary meaning* é sim aplicada no ordenamento jurídico brasileiro, tendo em vista, principalmente, o art. 6, *quinquies*, C.1, da CUP; porém, seguindo-se a linha de Denis Borges Barbosa, o INPI não possui competência administrativa para a aplicação *es officio* do *secondary meaning*, razão pela qual tal doutrina encontra respaldo apenas judicialmente.