

Revistando o tema da significação secundária

Denis Borges Barbosa (Novembro de 2011)

<i>Revistando o tema da significação secundária</i>	1
Dos fundamentos da significação secundária.....	5
Do que já dissemos sobre a questão	6
Da necessidade de alteração legislativa	6
Da aplicação direta do instituto no direito já vigente	7
Efeitos da significação secundária em face de direito anteriores.....	17
Conclusão	19

Tratamos aqui da questão da significação secundária, ou seja, a aquisição subsequente, através de uso de elemento simbólico nas práticas de mercado de um agente econômico, de distintividade absoluta, de forma a permitir o registro marcário de elementos que, nativamente, sejam pertencentes ao domínio comum.

Assim, a significação secundária presume a prática simbólica num mercado determinado, que, pelos processos de criação de uma percepção junto ao público de que o signo já não designa um elemento do domínio comum, mas assinala uma *origem específica* para um produto ou serviço.

Sobre o tema, diz Pedro Marcos Nunes Barbosa ¹:

A tese do secondary meaning, ou do significado secundário, permitiria um titular de tal signo distintivo descritivo obter a exclusividade do termo por um uso contínuo, e fama adquirida, que levassem seu público alvo a identificar o comerciante além da designação intitulada. Nesse sentido se encaminha a jurisprudência:

“O reconhecimento da incidência no caso concreto da Teoria do Significado Secundário, conhecida na sua versão anglófona como Secondary Meaning, deve encontrar base em elementos probatórios que demonstrem a projeção desse novo significado perante o mercado e nunca pode implicar na apropriação do significado primário do sinal marcário” ².

A tese, como se notou, encontra abundante consagração na casuística pátria, a começar pelo *leading case* do Polvilho Antisséptico :

"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 .

¹ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes, Uma Sucinta Análise da Teoria dos Sistemas para com a Propriedade Intelectual, Revista Criação do IBPI, 3º. Vol. III, Lumen Juris, no prelo.

² [Nota do Original] BRASIL, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Desembargador André Fontes, AC 2001.51.01.536393-6, DJ 19.05.2009.

Todavia, conforme indica o próprio texto legal, mesmo os nomes de uso necessário, comum ou vulgar, e que tenham relação com o produto a distinguir, poderão ser registrados, "quando se revestirem de suficiente forma distintiva. Assim, embora "polvilho" e "Antisséptico" possam ser consideradas expressões de uso comum ou vulgar, quando empregadas isoladamente, deixam de o ser quando utilizadas em conjunto, como Polvilho Antisséptico, caso em que apenas se poderá dizer que se trata de um produto popular, tradicional o que, porém, não o impede, mas até recomenda, o registro da marca .

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) . Além disso, também vem sendo usada em Portugal, onde está devidamente registrada (fls. 12/11) . As 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 nesse 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 .

Embora inaplicável ao caso o art., 6º 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 toma aplicável à espécie, por força do art. 64 do Código da Propriedade Industrial . Não ficou demonstrado o argumento do réu, no 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 á aplicação do citado texto da Convenção de Paris." Decisão de 1985 do Tribunal Federal de Recursos na Apelação Cível Nº 102.635 - RJ (Registro nº 5.796J56)

E do admirável precedente do TJSP:

"O ponto nuclear da lide repousa numa questão de fato, consistente em saber se o termo preponderante Alpargatas, da denominação social da autora, São Paulo Alpargatas S/A, constitui ou não palavra genérica, que, designativa de determinado gênero de produto industrial, ou mercadoria, seja ou não suscetível de representar marca de indústria e merecer conseqüente tutela jurídica, no confronto com a denominação da ré, Cervera Alpargatas Ltda. E a resposta é francamente positiva. Ninguém questiona que o vocábulo alpargata é substantivo que, na significação original, denota espécie de sapato, ou calçado, com algumas particularidades 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 corrente 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 (cf. fls. 105-128). A autora é individuada apenas como Alpargatas, assim apresentando-se perante o mercado, como sendo por este reconhecida! Este fato vistoso, explicável à luz de múltiplos fatores de ordem histórico-comercial e lingüística, é que possibilitou à autora obter o registro do vocábulo, como marca notória (cf. fls. 31 e 130), objeto de previsão e especial tutela do art. 67, caput e parágrafo único, da Lei 5.772, de 21.12.71, além de vários outros registros concernentes a mercadorias distintas (cf. fls. 131-142), nenhum dos quais foi, até agora, desconstituído por ação própria (arts. 98 e 99 da mesma Lei 5.772/71). De modo que, até sobrevir o termo

preclusivo da ação de nulidade de cada registro, se tem de reconhecer-lhes a todos a eficácia própria, que está em atribuir "direito real sobre bem incorpóreo a quem se disse titular do direito ao registro" (Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, São Paulo, Ed. RT, 4.ª ed., 1977, t. XVII/70, § 2.018, n. 1). Mas o certo é que nulidade alguma se pode encontrar nos registros, que atenderam àquele peculiar fenômeno semântico, capaz de subtrair à palavra os caracteres de vulgaridade e necessariedade que a fariam irregistrável (art. 65, inc. 20, da Lei 5.772). E é justa a proteção concedida, porque foram as atividades permanentes e o conceito público da autora que operaram a translação de sentido, pela qual Alpargatas deixou de significar uma espécie de sapato, passando a simbolizar e nominar um produto determinado e seu fabricante." TJSP - Ap 82.301-1 - 2.ª Câmara - j. 10/2/1987 - rel. Antonio Cezar Peluso

Seguem-se os precedentes:

"Leite, creme e rosas são designativos comuns, mas a marca "Leite de Rosas" adquiriu notoriedade e há muito se consolidou no mercado brasileiro, de modo a nomear não qualquer produto, mas aquele específico comercializado pela recorrente. Nesse contexto, procede a alegação de que existe o risco de um desodorante com o nome "Creme de Rosas" ser confundido com uma variação do conhecido "Leite de Rosas". Várias outras marcas bem conhecidas como "Leite Moça", "Leite Longa Vida", etc, também tem designativos comuns em sua composição, mas é ponderável que "Leite de Rosas" e "Creme de Rosas" - ambas apostas em embalagens de desodorante, na mesma cor rosa-forte e com dizeres igualmente na mesma cor - parecem se referir a variantes do mesmo produto (vejam-se fls. 9 do apenso, 31/32 e 762 destes autos.". Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, Min. Sidnei Beneti, RESP 929604, DJ 06.05.2011.

"DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Nome de uso necessário, comum ou vulgar, sem relação com o serviço a distinguir, e revestido de suficiente forma distintiva, em razão do uso ininterrupto por quase duas décadas, não é alcançado pela irregistrabilidade do item 20 do art. 65 do Código da Propriedade Industrial. Procedência do pleito, em face do disposto no art. 6º, quinquies, da Convenção de Paris. Recurso a que se nega provimento. Sentença proferida contra autarquia federal não está sujeita ao duplo grau obrigatório de jurisdição". TRF2, AC Nº 69349, proc. 94.02.18828-2, JFC Rogério Vieira de Carvalho

"No voto divergente (folhas 389/396), ao contrário, adotou-se o entendimento de que, submetido o presente caso ao crivo da teoria da diluição, ante o grau de renome atingido pela marca-autora, bem como a possibilidade de dano progressivo ao seu poder distintivo, enquanto instrumento empresarial, de persuasão, de conquista do consumidor, seria nítida a possibilidade de diluição do signo da empresa-autora, que, ao ser obrigada a conviver com outros que partem do mesmo conceito, atuando em classe semelhante ou afim, poderia, com o passar do tempo, em vez de distinguir o produto, passar até mesmo a se confundir com ele. Acrescenta que se faz importante notar igualmente a questão do secondary meaning, que se consubstancia em processo semântico no qual o elemento característico de determinadas marcas, como é o caso da autora, adquire significado não previamente convencionado pela sociedade, transmutando o seu conteúdo original e desenvolvendo relação direta com determinado produtor ou prestador de serviços, e que a presença de marcas que derivam do mesmo elemento característico, formando uma aparente família de marcas, é certamente um fator que pode levar o consumidor a erro, confusão ou associação equivocada quanto à origem dos produtos." Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Seção Especializada, J.C. Marcello Granado, EI em AC 2007.51.01.813147-9, DJ 15.02.2011.

"Todavia, pelo que sustenta a agravante, dá a impressão de que ela tenta comprovar, através de prova pericial, a boa fama e inserção dos produtos designados pela marca em litígio, no mercado. Prova pericial também não se presta a isso. Qual a formação do perito que eventualmente seria convocado a cumprir tal munus? Engenheiro? Químico? Propagandista? A boa fama do produto ou mesmo a tese do significado secundário da marca são fatos que só podem ser aferidos junto ao público consumidor. Um perito, uma pessoa sozinha, não pode dizer se o público consumidor em geral atribui fama à determinada marca. Se a autora tiver interesse nesse tipo de prova, deve pleiteá-la perante o juízo, mas aí já é outro pedido, diferente daquele que veio deduzido no presente agravo." TFR2, Agravo 2010.02.01.004973-4, Des. Maria Helena Cisne, 3 de maio de 2010.

"No entanto, conforme já visto pelas provas documentais juntadas aos autos, esse termo MATTE com dois "T" representa para a autora justamente a distintividade do produto que assinala. Quanto se pronuncia a palavra mate não se diferencia a fonética com um ou dois "t", mas se se assinala um produto desse modo e por longo tempo, a notoriedade que adquire ao longo dos anos, devido a vários fatores, lhe dá suficiente forma distintiva (parte

final do inciso VI do art. 124 da Lei nº 9279/96), não por outro motivo senão pelo que a doutrina convencionou chamar secondary meaning. A explicação é necessária: "Falar em consolidação de um direito por meio da notoriedade da marca é o mesmo que falar em secondary meaning. Adquire o signo um significado secundário diferente do original. Em outras palavras, um signo não distintivo, por banal ou descritivo, passa a ser considerado distintivo". Esta capacidade de tornar um signo distintivo dependerá, em parte, da forma de atuação de seu titular, das campanhas publicitárias veiculadas, da distribuição do produto etc. Mas o importante é que o público passe a fazer a associação signo-produto. Se esta relação se consolidar na mente dos consumidores, isto é, se eles passarem a lembrar do signo não mais como um signo genérico, mas, também como diferenciador do produto por ele assinalado, ter-se-á, então, neste caso um signo distintivo. E como signo distintivo, passível de registro" (Maitê Cecília Fabbri Moro, in Direito das Marcas, RT, São Paulo 2003). "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. (Denis Borges Barbosa, in Proteção das Marcas, Uma Perspectiva Semiológica, Lumen Júris, Rio de Janeiro, 2008). Esse o fenômeno que ocorreu com a expressão MATTE LEÃO. Isolados, poderia o primeiro nome tranquilamente assinalar a bebida que apresenta ao mercado, chamando-se mate LEÃO, ou chá- mate LEÃO, mas a expressão composta MATTE LEÃO apresenta, devido à teoria, aceita pelo nosso direito, do Significado Secundário, suficiente distintividade, e mais, evidente notoriedade. Este Juízo não encontrou em nenhum os registros da autora (fls. 44) algum signo contendo simplesmente o tempo MATTE, isolado, único. Na grande maioria da vezes está em composição com a palavra LEÃO, e esse conjunto apresenta tal distintividade, que nos incita a considerá-la, ao menos, como marca notoriamente conhecida em seu ramo, conforme a já mencionada prova documental deste processo. Ambas as marcas da 2ª ré são nominativas (fls. 39/40), constituídas pelos signos MEGAMATTE e MEGA MATTE. O depósito mais antigo ocorreu em janeiro de 2000 (fls. 39), bastante tempo depois de a expressão MATTE LEÃO estar registrada em várias marcas da autora (fls. 238/244). Assim, por que outro motivo a 2ª ré registraria o signo MEGA MATTE, com a palavra MATTE com dois "t" senão para atrair a atenção da clientela já tão acostumada àquela grafia, oriunda da marca da autora? Isso porque essa expressão MATTE LEÃO que constitui a marca da autora por excelência (há outras, que também a incluem), está em permanente evidência nos produtos que comercializa (fls. 86/136) e disso, aliado a outros fatores de mercado, resultou a notoriedade acima comentada. Com base nesses fundamentos, e também naqueles já expostos na sentença proferida no processo nº 2003.51.01.528887-0 (fls. 457/463) os registros das marcas da 2ª ré ofenderem a proibição constante do inciso XIX do art. 124 da Lei nº 9279/96, isto é, a proibição de registro que reproduza ou imite, "no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia". Deve ser frisado, porém, que reconhecer a exclusividade do uso do signo MATTE não significa que outra empresa não possa utilizar a palavra de uso comum e descritiva MATE (com uma letra "t"), desde que, obviamente, tenha "suficiente forma distintiva". Assim, o pedido de nulidade total dos registros de marca da 2ª ré (fls. 39 e 40) não merece prosperar, pois tais registros de marcas complexas, pois o termo MEGA, apresenta, à primeira vista, uma possibilidade de registro, pode perfeitamente conviver com as marcas da autora, em um ambiente sadio de concorrência. Visto isso, a nulidade parcial do registro de marca é admitida pela legislação, conforme a regra do parágrafo único do art. 165 da Lei nº 9279/96: "Parágrafo único. A nulidade do registro poderá ser total ou parcial, sendo condição para a nulidade parcial o fato de a parte subsistente poder ser considerada registrável". Assim, a exclusão do termo MATTE dos registros da 2ª ré, dar-se de modo que permaneça a palavra MATE (com um "t"), que, em conjunto com a palavra MEGA nos dois registros (fls. 39 e 40) apresenta suficiente forma distintiva. Pelo exposto, com base no art. 267, VI, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito em relação à LEÃO JR. SA. Condeno-a em honorários de sucumbência no valor total de R\$3.000,00, cabendo à cada ré a quantia de R\$1.500,00. Com base no art. 269, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente em parte o pedido, para declarar a nulidade parcial dos registros de marca nº 822360314, marca nominativa MEGA MATTE, depositado em 12/1/2000 e concedido em 16/11/2005 na classe NCL(8) e nº 829186417, marca nominativa MEGAMATTE, depositado em /6/2007 e concedido em 9/3/2010 na classe NCL(9), para que as grafias de ambas passem a ser, respectivamente MEGA MATE e MEGAMATE, e condeno o INPI na obrigação de fazer, qual seja, efetuar as alterações nos dois registros conforme acima especificado. Condeno a 2ª ré em obrigação de não fazer, i.e., se abster de utilizar os registros acima identificados tal como concedidos originalmente, podendo fazê-lo com as

alterações determinadas nesta sentença" Seção Judiciária Federal do Rio de Janeiro, 25ª Vara Federal, JF Guilherme Bollorini, AO 0811113-94.2010.4.02.5101, J. 25.10.2011.

Mais recentemente, nota-se a publicação de obra específica dedicada à questão, de Viviane Beyruth³, que elenca a seguinte casuística:

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 anular a decisão de indeferimento e reconhecer a possibilidade de registro das marcas "ULTRAGAZ"⁴, "POLVILHO ANTISSEPTICO"⁵ e "VECAMBRÁS".⁶

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.

Dos fundamentos da significação secundária

Nota Castro Rosa:

³ BEYRUTH, Viviane Barbosa, O "significado secundário" da marca: quando a marca fraca se torna forte, *Lumen Juris*, 2011. Vide, igualmente, A Importância do Adequado Registro das Marcas para Franqueadores e Franqueados, por Luiz Felizardo Barroso. (16): 47-48, mai.-jun. 1995. Marcas Famosas - um Problema Notório, por Marcelo Rocha Saboia. (11): 72-77, mar.-jun. 1994. Marcas Fracas - "Ma Non Tropic", por José Antonio B. L. Faria Correa. (10): 32, jan.-fev. 1994. O Reconhecimento Incidental de Nulidade de Registro de Marca. *Jurisprudência do STJ*, comentada por Gabriel Francisco Leonardos. (35): 48-51, jul.-ago. 1998. Os Novos Conceitos no Código da Propriedade Industrial Português de 1995, por José Eduardo de Sampaio. (18): 13-23, set.-out. 1995. Trade Dress e/ou Conjunto-Imagem, por José Carlos Tinoco Soares. (15): 17-32, mar.-abr. 1995 e especialmente RICCI, Antonio Ferro, *Secondary Meaning, Palestra no XXVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual*, 2006, publicado nos Anais da ABPI.

⁴ [Nota do Original] 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.

⁵ [Nota do Original] 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.

⁶ [Nota do Original] Acórdão do TRF/RJ - publicado no Diário Oficial de 12/11/1975, página 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 "BRÁS" poderia dar a idéia de que se tratava de pessoa jurídica de direito público., retirado de Ricci, op. cit.

Abordando o tema da distintividade, o jurista norte americano Richard Allen Posner, figura influente na escola de pensamento de *Law & Economics*, menciona em seu estudo sobre a estrutura econômica dos Direitos de Propriedade Intelectual, as diferenças entre sinais indicativos (*suggestive*), arbitrários (*arbitrary*) e imaginários (*fanciful*), considerados os mais indicados para exercer a função marcária. Richard Posner analisa os custos sociais inerentes à apropriação privada de signos que possuem baixa distintividade, sobretudo aqueles meramente descritivos, o que ocasionaria o aumento nos custos de transação para obtenção de informações a respeito dos demais objetos impedidos de ostentar estes signos⁷.

A apropriação de direitos de exclusividade sobre o sinal distintivo é a estrutura do sistema de direito marcário. A *contrariu sensu* do que ocorre com o direito de autor ou sistema de patentes, no qual a proteção legal se justifica em função da criação humana e da atividade inventiva, a proteção legal sobre as marcas se justifica no âmbito das relações de consumo, entre aquele que pretende designar um determinado signo para distinguir um produto ou serviço, e o consumidor, destinatário deste produto ou serviço. O que se pretende assegurar, nesse caso em especial, é a concorrência leal e o pleno acesso à informação isenta de vícios.

Logo, no que diz respeito à apropriação sobre os sinais distintivos, há que se avaliar a questão da distintividade e os seus efeitos no mercado, pois pode haver hipóteses em que um signo que a princípio não possuía distintividade possa adquirir esta característica em função de investimentos em comunicação e publicidade por parte de quem se apropriou do mesmo (*secondary meaning*); ou ainda, casos em que, após a aquisição de direitos sobre um determinado signo, houver perda de distintividade relativa (em relação a competidores do titular de direitos sobre o signo), através de diluição, ou perda de distintividade absoluta, através da generificação, como veremos oportunamente.

Do que já dissemos sobre a questão

Da necessidade de alteração legislativa

Em estudo realizado para a Secretária de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, em 2010, assim notamos:

Outra grande fonte de dissídios – e de não aplicação de TRIPs – é a não existência de um sistema administrativo de reconhecimento de distintividade adquirida (*secondary meaning*); Além disso, ao contrário da quase totalidade dos países industrializados, o Brasil não exige a preexistência de significação secundária para o registro das marcas tridimensionais, induzindo a relevante disfunção competitiva.

No sistema atual, somente as marcas visualmente perceptíveis merecem registro; essencialmente o sistema só não se abre às marcas de outra natureza (sonoras, etc.) por uma questão administrativa: a existência de meios de conhecimento público das marcas solicitadas e concedidas, e a possibilidade de contestar as pretensões de proteção levando em conta o devido processo legal e os interesses da sociedade. Como a internet já permite dar acesso a som e imagens, e outros países (inclusive a Argentina) solucionaram os problemas técnicos pertinentes, seria interessante criar meios legais para que, uma vez implementados os instrumentos possíveis pela autarquia a cargo do registro, já se pudesse atender às demandas pertinentes. (...)

Da política pública relevante.

No direito comparado, a fixação de significação secundária é feito tanto na esfera administrativa quanto pelo Judiciário. No direito nacional vigente, a determinação de notoriedade para efeitos da aplicação do art. 125 (marcas de alto renome) é feita na esfera administrativa: a significação secundária é uma questão em todos os sentidos comparável. Aliás, tem-se entendido que tal tipo de apuração é província estranha ao judiciário .

Tanto para o caso das marcas não-tridimensionais, quanto para as tridimensionais, a existência de significação secundária é relevantíssima. Para as tridimensionais, como veremos, é central à proteção. Assim, cabe indicar a presença de tal categoria de aquisição de distintividade no direito brasileiro.

Texto a alterar.

⁷ [Nota do original] LANDES, William M; POSNER, Richard A. The Economic Structure of Intellectual Property Law. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2003, p. 188

À Lei 9.279/96:

Art. 124. Não são registráveis como marca: (...)

II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; (...)

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; (...)

VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo; (...)

XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

§ - O uso sério e substancial de um signo junto ao público por pelo menos cinco anos, sem oposição de terceiros, e comprovando-se a aquisição de clientela significativa que reconheça o sinal como indicando a origem dos produtos ou serviços do requerente, permitirá o registro de marca ainda que não se satisfaçam os requisitos dos incisos II, VI, VIII, XVIII ou XIX.

§ - O INPI estabelecerá as condições para a comprovação dos requisitos do parágrafo anterior.

Deferindo-se ao INPI o estabelecimento de requisitos de comprovação da significação secundária, a proposta repete procedimento já previsto para a comprovação de alto renome (art. 125), ou de indicações geográficas. Toma-se na proposta o prazo previsto na lei americana (15 U.S.C. §1052) para comprovar-se a aquisição de significação secundária; os critérios de não oposição de terceiros e criação de fundo de comércio diretamente ligado ao uso do signo é já consagrado pela jurisprudência e pelo direito comparado.

Da aplicação direta do instituto no direito já vigente

Para não nos distanciarmos do que já escrevemos sobre a questão, citemos aqui nosso estudo mais recente sobre o tema ⁸:

A aquisição de função de marca dos objetos tridimensionais.

Repetindo: para superar a vedação constitucional de se atribuir uma proteção inadequada a um objeto que não tem, em princípio, função de distinguir e assinalar, é preciso que esse objeto – antes de ter-lhe atribuída a exclusiva – *adquirir capacidade de assinalar e distinguir*.

Tal se dá pelo fenômeno da aquisição de um significado secundário (secondary meaning). Além de ser utilidade, o objeto passa a ser signo e signo *de origem*.

Desta forma, ao meu entender, só cabe registrar a marca tridimensional em forma de produto que, através de significação secundária tenha se fixado perante o público como meio de assinalamento e distinção. Ou seja, funcione, a priori, como marca ⁹.

A aquisição desse significado é, essencialmente, uma questão de fato. O público tem de estar considerando objeto tridimensional uma marca, para que a essa *função significativa* desse objeto se atribua um direito de exclusiva.

⁸ BARBOSA, Denis Borges, *Da Tecnologia à Cultura*, Lumen Juris, 2011.

⁹ [Nota do Original] A product design trademark can never be inherently distinctive and is registrable only upon a showing of secondary meaning. *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.*, 529 U.S. 205, 212, 54 USPQ2d 1065, 1069 (2000); TMEP §1202.02(b)(i). Vide ainda, SORDELLI Luigi. *Marchio y Secondary meaning*. Milano: Giuffrè, 1979. p. 117. “Le uso e notorietà Del marchio contituiscono aspetti peculiari per La sua formazione Ed esistenza Ed incidono sull’esistenza del diritto. Il significato secundário deve derivare ed affermarsi com l’uso e La notorietà, presentì prima pela registrazione, per formare La capacità distintiva mentre uso e notorietà possono intervenire sucesivamente quando se trata de rafforzala.”

Os elementos de teste para se configurar este fato são, entre outros:

- o objeto deve ser utilizado por um bom tempo *como marca* antes do pedido de registro e deve ser (ou para que seja) reconhecida pelo público¹⁰ na sua forma;
- a forma do produto tem que ser uma característica essencial da marca, através da qual os consumidores conseguem identificar origem;
- haja – na medida do possível – o reconhecimento pelos concorrentes e consumidores de que o seu produto tem um desenho peculiar e com uma característica distintiva e comprovação que seu produto é reconhecido e aceito no mercado por causa dessa característica¹¹ - para isso, pesquisas de mercados são úteis;
- Comprovação de esforços consideráveis para criar na percepção do público a distintividade com relação a embalagem e forma do produto e sua vinculação com a origem empresarial da embalagem e com o produto – através de propaganda ou comunicação com o público relacionando a marca à origem ou características do produto à origem em especial características de FORMA do produto (a propaganda da Coca-cola que mostrava a garrafa sem nenhum logo e dizia “pense numa marca”)¹². Por exemplo, que o marketing tenha se exercido em cima da

10 [Nota do Original] O uso prolongado esta sendo considerado como requisito para a apreciação do seu caráter distintivo, segundo a Convenção de Paris (Item 2º do artigo 6º quinquies da Convenção de Paris, na revisão de Haia) e do Código da Propriedade Industrial. Note que o Trips não determina, mas não se opõe a esta interpretação (art. 15). Vide Casos dos EUA Shield Mark BV. v. B.Kist, [2000] E.T.M.R 147 in MOSTERT Frederick Famous Well-known Marks. New York.: INTA, 2004, p. 2-109 “É irrelevante que o cacarejar pertença ao domínio público : o simples fato de o som pertencer ao domínio público não impede que esta seja apropriada como marca. O som pode adquirir um poder distintivo por ser utilizado, por um longo período de tempo, e com determinada frequência” e In re Steelbuilding.com, Inc., Serial Nos. 76280389 and 76280390 (December 12, 2007) <http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue-76280390-EXA-20.pdf> e <http://ttabvue.uspto.gov/ttabvue-76280390-EXA-16.pdf>.

11 [Nota do Original] Apelação Cível 102.635 – TFR/RJ – 5ª. Turma – Relator Min. Pedro Acioli publicado no Diário Oficial de 17/10/1985, página 18.379 e In re Steelbuilding.com, Inc., Serial Nos. 76280389 and 76280390 (December 12, 2007) “Applicant has advertised or been featured in trade magazines; declarations and e-mails showed that competitors and consumers recognize STEELBUILDING.COM as a reference to Applicant;” e Requisito estabelecido na decisão: JB Williamms Co. v Bronnley and Co. [1909], 26 RPC, 756, 771 (UK Ct. App. 1909). in MOSTERT Frederick Famous Well-known Marks. New York.: INTA, 2004, p. 2-109, p. 2-110. “A plaintiff must show more than mere prior use by him of the particular 'get-up.' He must show that the 'get-up' has become in the mind of the public distinctive of one particular trader and no other trader; so that the 'get-up' has come to mean to the public a product coming from a particular commercial source. They, the public, do not have to know the name of the trader. But it has to be shown that the product is, in the minds of individual members of the public who are buyers or potential buyers of the goods 'the product of the manufacturer with whom I have become familiar.' That is the test. The property arising from the reputation must be actual, proven goodwill in the mind of the public towards the owner of the reputation.” (2000) APIC. 91-573 (Australian fed ct.) in MOSTERT Frederick Famous Well-known Marks. New York.: INTA, 2004, p. 2-109, p. 2-110. Sobre associação e visualização dos consumidores: Libertel Groep BV. v. Benelux-Merkenbureau [2003] E.C.R. 63, 40 (ECJ, 2003) In MOSTERT Frederick Famous Well-known Marks. New York.: INTA, 2004, p. 2-108. Vide ainda: Libertel Groep BV. v. Benelux-Merkenbureau [2003] E.C.R. 63, 40 (ECJ, 2003) In MOSTERT Frederick Famous Well-known Marks. New York.: INTA, 2004, p. 2-108

12 [Nota do Original] Exemplo da marca tubulações tigre, há uma espécie de propaganda look-for é a propaganda que direciona o consumidor para determinadas características que indicam a origem do produto que é recomendada em algumas decisões. Ver Decor Grates, Inc. v Fararo , nº 92C6395,1997 US. Dist. Lexis, at. 23-24 in MOSTERT Frederick Famous Well-known Marks. New York.: INTA, 2004, p. 2-112. MOSTERT Frederick Famous Well-known Marks. New York.: INTA, 2004, p. 2-112. “ Likewise, promotional activities may not be probative of the fame or distinctiveness of a trade dress if they do not represent the proper type of advertising. Courts are particularly likely to find probative so-called "look-for" advertising that expressly encourages consumer reliance on product trade dress as an indicator of origin.³¹⁵ As one U.S. court of appeals has noted, "[i]f a good deal of such advertising is done, the presumption is that at least some of it will take and some consumers will make the suggested connection."³¹⁶ Such a promotional strategy proved effective in In re Jockey Int'l, Inc. ³¹⁷ in which acquired distinctiveness was found on the basis of the applicant's showing that it had used the design "on ... packaging material along with the legend 'Always Look For This Mark' or the like, and [that] customers and prospective purchasers were further alerted to this mark ... by use of the phrase 'known the world over by this symbol' in association with the [design]." Quanto a valores, In re Steelbuilding.com, Inc., op. cit “The Board was persuaded that STEELBUILDING.COM has acquired distinctiveness. Advertising expenditures rose from \$673,000 to nearly \$1 million; visitor traffic to the steelbuilding.com website is greater than that of any competitor; Applicant has

forma e não do nome da marca do produto¹³, e que o produto é um todo no geral, não assinalar pontos específicos caracterizadores¹⁴.

- Escolha para construção de um objeto como marca tridimensional em que o aspecto utilitário não seja o predominante¹⁵; fica necessário reforçar, a necessidade de identificação pelo público consumidor, somente pela forma da embalagem quanto à origem do produto¹⁶

advertised or been featured in trade magazines". Note-se, que já houve entendimento de que o marketing tem que ser em cima da forma e não do nome da marca do produto *Malaysia Dairy Indus. v. Yakult*, [1980] F.S.R. 43, 47 (Sing. H. Ct. 1979). In MOSTERT Frederick Famous Well-known Marks. New York.: INTA, 2004, p. 2-116.

13[Nota do Original] *Malaysia Dairy Indus. v. Yakult*, [1980] F.S.R. 43, 47 (Sing. H. Ct. 1979). In MOSTERT Frederick Famous Well-known Marks. New York.: INTA, 2004, p. 2-116.

The Singapore High Court similarly has rejected claims of distinctiveness for a package design with the following observation: "The plaintiffs say that one important way in which they have succeeded in making their product familiar to the public has been the use of this unusual and unique shape of bottle. Now, if the shape of the bottle was intended to be and had indeed become distinctive of the plaintiffs' product one would expect the bottle to feature as such, prominently in plaintiffs' advertisements and other publicity material. This has not been done. Instead the plaintiffs have sought to teach the public to identify their product by the brand name "Vitagen." The advertising emphasis has not been on the shape of the bottle but on the brand name "Vitagen" which is prominently displayed on their containers and is used in advertising material concerning such goods. There is no statement in the advertisements to say that the public could recognise the plaintiffs' product by the shape of the bottle. MOSTERT Frederick Famous Well-known Marks. New York.: INTA, 2004, p. 2-116

For an English holding to similar effect in a case involving claimed trade dress rights to the design of a tub for baby wipes, see *Scott Ltd. v. Nice-Pak Prods. Ltd.*, [1989] 1 F.S.R. 100 (U.K. Ct. App. 1988). There, the court dismissed the plaintiffs' proffered advertising evidence, with one judge noting in the process that:

[I]t is said that the plaintiffs advertising emphasizes the size and shape of the tub. The advertising, it seems to me, does not give emphasis to the size and shape of the tub. Of course, if you advertise a tub and give a photograph or representation of it, its shape will in some degree be apparent. In the present case no particular emphasis seems to me to be given to the shape or size of the tub, but rather to the name "Baby Fresh." We were referred to certain trade advertisements, but trade advertisements do not seem to me to advance the matter, because they are not seen or not normally seen by the general public. As regards television advertising, in the shots of the advertisement ... which we have seen, the tub is not prominently displayed in at all in nine of the shots, and where it does appear the emphasis, if anything, seems to me to be on the "Baby Fresh" label.... In general, I see nothing in the advertisements which suggests that the size and shape of the tub is being imposed upon the public's mind as being in any way unique.

14 [Nota do Original] *Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Products Australia Pty*. Parágrafo 37. If they are attributable solely to the achieving of the intended technical result, it will not be registrable as a trade mark and it will make no difference that the shape may include non-essential features which are not so attributable ...". ANDERSON, Andrea. Tratamento das marcas não tradicionais e das marcas tridimensionais. Anais do XXIII Seminários Internacional da Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro, 2003, p.80. Para decidir quando a forma de um determinado produto é necessária para se obter um resultado técnico, houve entendimento de que o juízo deveria considerar a marca como um todo (a forma que o consumidor comum perceberia) *Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Products Australia Pty*. Parágrafo 62. "In order to decide whether the shape of the goods in question is necessary to obtain a technical result the court must consider the mark as a whole. That is how the relevant section of the purchasing public would perceive it."

15 [Nota do Original] Guia-nos nesse passo a decisão da Suprema Corte da Suíça que julgou a registrabilidade da marca tridimensional LEGO. Nesse julgamento a corte identificou quatro categorias diferentes de marcas tridimensionais. Duas delas são: 1) relativa a produtos cuja funcionalidade é inerente ao produto, como uma cadeira ou uma raquete; 2) produtos cujos aspectos funcionais do produtos são essenciais para a sua eficácia e não existe outra forma com o mesmo custo benefício de se alcançar o resultado desejado a não ser utilizando aquele aspecto funcional. Essas duas primeiras hipóteses não podem ser protegidas como marca de forma alguma para a Corte da Suíça. O que seria possível de proteção seriam 3) formas que fornecem uma vantagem técnica mas esta não é essencial; e 4) formas que são tecnicamente úteis mas que sua forma não é determinada primeiramente por seu uso técnico, tal como a forma triangular do chocolate de Toblerone que facilita quebrar. Tais formas podem ter distintividade inerente; entretanto, se não são, igualmente têm que adquirir o significado secundário. Switzerland: Swiss Supreme Court Remands Decision of First Instance Declaring LEGO Shape Marks Void. Case No. 4C.46/2003 14 October 2003:

16 [Nota do Original] Decisão da Primeira Sala de Recursos da OAMI nº R254/1999 apud Id. Ibid: "... demuestran que el lazo Vara, a pesar de su falta de carácter distintivo intrínseco, cumple actualmente la función de marca en el sentido de que es probable que un consumidor de este tipo de productos razonablemente informado la reconozca, por haberla visto en la publicidad, en los medios de comunicación y en el comercio minorista, y suponga que el artículo

- Criação real de fundo de comércio significativo e que o produto signifique parte considerável da receita da empresa¹⁷.

A aplicação do requisito de significado secundário no Brasil.

Entendamos primeiro qual a função e o propósito da aquisição de significado secundário para as marcas em geral, para depois aplicar o princípio às marcas tridimensionais.

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 a 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 comum¹⁸.

Mas o mesmo ocorre, às vezes, quando a palavra ou imagem já sejam usadas ou registradas por outra pessoa¹⁹, 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 apropriável²⁰.

Significação secundária no direito internacional.

O reconhecimento da significação secundária existe na legislação ou jurisprudência em vários países, e tem o amparo na CUP. art. 6 *quinquies*²¹ e em TRIPs, art. 15.1²².

O conteúdo do dispositivo da CUP é de que, para todos os aspectos relativos à proteção da marca, não só para a apreciação da distintividade, o tempo de uso da marca é relevante²³,

que la lleva procede de la célebre casa de moda fundada por el difunto Salvatore Ferragamo.” Vide ainda CATALDO, Vincenzo. I signi distintive. Milão: Giuffrè, 1993, p. 85.

17 [Nota do Original] In re Steelbuilding.com, Inc. op. cit. “if sales have grown from \$11 million in 2002 to more than \$21 million in 2005; declarations and e-mails showed that competitors and consumers recognize STEELBUILDING.COM as a reference to Applicant; it has 50,000 to 100,000 visitors per month at its website”.

18 [Nota do Original] Haverá limites à eficácia dessa recuperação do domínio comum?, Maurício Lopes de Oliveira, em seu Direito de Marcas, Rio de Janeiro, Edit. Lúmen Júris 2004, p. 10, entende que expressões genéricas, não são beneficiadas por este fenômeno, pois para isso teriam que anular seu significado original, passando este a ser uma propriedade exclusiva

19 [Nota do Original] Yves St. Gall, “Las Marcas Notorias en Derecho Comparado” in Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística. 21/22, 1973, ps. 387 e segs. Entre nós, vide Mauricio Lopes de Oliveira, O Alto Renome Contrapondo a Privação da Novidade Absoluta. Revista da ABPI, Nº 46 - Mai/Jun de 2000, p. 8.

20 [Nota do Original] CHISUM, op.cit. § 5C 5C[3][a], 5-67: “A term acquires secondary meaning if it signifies to the purchasing public that the product comes from a single producer or source. (...) the ultimate question is not the extent of the promotional efforts, but their effectiveness in altering the meaning of the word to the consuming public”. O art. L.711-2 do CPI francês diz o seguinte quanto às marcas tridimensionais “Le caractère distinctive peut (...) être acquis par l’usage”, excetuando os casos de forma imposta pela natureza ou função do produto, ou que confira a este um valor substancial.

21 [Nota do Original] Art. 6o *quinquies* 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.

22 [Nota do Original] 15.1 Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação destes sinais, serão registráveis como marcas. Quando estes sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso(...).” Vide quanto à interpretação do dispositivo UNCTAD. Resource Books on TRIPS and Development. New York: Cambridge University Press, 2005, p. 242

23 [Nota do Original] BODENHAUSEN, op. cit. , p. 117 e 118. “After the Revision Conference of The Hague in 1925 and until the Revision Conference of Lisbon in 1958, the Article under consideration contained a provision whereby, in order to determine the distinctive character of a mark, all factual circumstances, particularly the length of time the mark has been in use, must be taken into account. The Revision Conference of Lisbon gave a more general scope to this principle by applying it to the determination of the question whether a mark is eligible for protection, that is, to all possibilities of refusal or invalidation of marks covered by Article 6quinquies, Section B.”

mas, especialmente, para a apreciação da existência ou não de significação secundária²⁴. Tal dispositivo da norma internacional tem efeito prescritivo e direto (“deverão ser levadas em consideração”), integrando o Direito Nacional em proteção dos estrangeiros, beneficiários da CUP e, pela aplicação do art. 4º da Lei 9.279/96, aos nacionais em idênticas condições²⁵.

O dispositivo de TRIPs, por sua vez, também visa o efeito do *secondary meaning*, e, embora carecendo de efeito direto para criar direitos e obrigações entre partes, o Acordo tem, neste ponto completa aplicação através da CUP. Note-se, aliás, que TRIPs é, no caso, apenas permissiva (“os Membros poderão”), em face da prescrição da CUP.

Direito estrangeiro.

Conhecida na literatura pela expressão gerada pelo direito americano, *secondary meaning*, ou alemão, *verkehrsgeltung*²⁶, a eficácia distintiva nasce da perspectiva psicológica do consumidor em relação a um produto e sua marca. O fenômeno é percebido – por exemplo - quando a significação secundária de uma marca predomina sobre a originária, de sentido genérico, já dicionarizada num idioma.

Como ensina Boutet-Lodi²⁷, é como se ocorresse um processo de reabilitação quanto ao significado original da denominação ou sinal²⁸. Na perspectiva psicológica do consumidor a eficácia distintiva e o significado secundário podem se fundir, mas há certa diferença *técnica* entre um e outro fenômeno.

O sistema alemão trata a significação secundária como exceção ao requisito de distintividade²⁹, que resulta da prova de que, no espaço real do mercado, o signo inicialmente desprovido de distintividade, acabou a adquirindo³⁰. A norma europeia segue regra similar³¹.

24 [Nota do Original] Id. ibdem, p. 118. “The factual circumstances may, for example, show that, during a long period of simultaneous use, two not very dissimilar trademarks have nevertheless not caused any confusion, so that registration of one of them will not infringe the rights in the other. Or the circumstances may show that a trademark which originally was not distinctive has, in the long run, through use, acquired a "secondary meaning" which makes it distinctive. Or, again, the circumstances may show that a mark which seems to contain a deceptive suggestion has not, in fact, led to any deception and may therefore be held not to be of such a nature as to deceive the public. The competent authorities of the country in which protection of the mark is claimed may draw conclusions of this kind also from circumstances which have arisen in other countries”.

25 [Nota do Original] Vide, quanto à questão, o nosso Uma introdução à propriedade intelectual, 2ª Ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 87.

26 [Nota do Original] § 4 Markengesetz - Entstehung des Markenschutzes - Der Markenschutz entsteht: Nr. 2 durch die Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr, soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat.

27 [Nota do Original] BOUTET, S. L. Lodi, Brevetti, Marchio, Ditta, Insegna, Utet, 1978, p.472.

28 [Nota do Original] DOMINGUES, Douglas Gabriel, op.cit., p.139.

29 [Nota do Original] § 8 Markeng - Absolute Schutzhindernisse(2) Von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken.....3 die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgewohnheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind.

30 [Nota do Original] § 4 Markengesetz - Entstehung des Markenschutzes - Der Markenschutz entsteht: Nr. 2 durch die Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr, soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat.

31 [Nota do Original] Première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (JO CE n° L 40 du 11.2.1989, p. 1; rectificatif: JO CE n° L 207 du 19.7.1989, p. 44) Article 3 - Motifs de refus ou de nullité 3. Une marque n'est pas refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, n'est pas susceptible d'être déclarée nulle en application du paragraphe 1 points b), c) ou d) si, avant la date de la demande d'enregistrement et après l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. En outre, les États membres peuvent prévoir que la présente disposition s'applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la demande d'enregistrement ou après l'enregistrement. Vide <http://oami.eu.int/fr/mark/aspects/direc/direc03.htm>. O Regulamento da marca comunitária em vigor (Règlement (CE) N° 40/941 DU CONSEIL du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire) também cita, de forma mais breve, a exceção à irregistrabilidade: "3. Le paragraphe 1 points b), c) et d) n'est pas applicable si la marque a acquis

No sistema americano (37 CFR 2.41), a significação secundária é apurada seja pela existência de um registro prévio de marca similar para os mesmos produtos ou serviços, pelo fato de a marca – embora pouco distintiva – estar em uso contínuo e exclusivo por mais de cinco anos, ou ainda por prova de que a marca adquiriu, de fato, uma significação secundária, pelo tempo de uso, impacto publicitário, ou pesquisa de mercado.

A prova da distintividade adquirida depende do tipo da marca e do contexto e é sempre uma questão de fato, independentemente do padrão legal³². O elemento relevante é provar que o público, através da marca, associa primariamente o produto ou serviço a uma determinada origem³³, ainda que desconhecida³⁴.

Em recente monografia, analisa Cassiano Ricardo Golos Teixeira³⁵:

Analisemos um a um os requisitos para a configuração do secondary meaning, de acordo com o exposto nos tribunais norte-americanos:

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 descontínuo aumentam as chances de inviabilidade ao provar o sentido secundário³⁶;

b) Publicidade: Requer-se documentos relativos à quantidade e maneira de publicidade do produto ou serviço. É necessário estabelecer um link entre o trade dress e a empresa ou produto³⁷;

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;

pour les produits ou services pour lesquels est demandé l'enregistrement un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait." <http://oami.eu.int/ft/mark/aspects/reg/reg4094new.htm#0040>

32 [Nota do Original] Como indica o Manual de Exame de Marcas do USPTO, 1212.06 “The kind and amount of evidence necessary to establish that a mark has acquired distinctiveness in relation to goods or services necessarily depends upon the nature of the mark and the circumstances surrounding the use of the mark in each case. Roux Laboratories, Inc. v. Clairol Inc., 427 F.2d 823, 166 USPQ 34 (C.C.P.A. 1970); In re Hehr Mfg. Co., 279 F.2d 526, 126 USPQ 381 (C.C.P.A. 1960); In re Capital Formation Counselors, 219 USPQ 916 (TTAB 1983). As with establishing acquired distinctiveness by either of the other methods discussed above, the question to be resolved is not whether the mark is capable of becoming distinctive (which is the statutory standard for registration on the Supplemental Register), but whether acquired distinctiveness of the mark in relation to the goods or services has in fact been established in the minds of the purchasing public. In re Redken Laboratories, Inc., 170 USPQ 526 (TTAB 1971); In re Fleet-Wing Corp., 122 USPQ 335 (TTAB 1959).

33 [Nota do Original] Suprema Corte dos Estados Unidos, Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 u.s. 763 (1992): “Secondary meaning is used generally to indicate that a mark or dress “has come through use to be uniquely associated with a specific source.” Restatement (Third) of Unfair Competition 13, Comment e (Tent. Draft No. 2, Mar. 23, 1990). “To establish secondary meaning, a manufacturer must show that, in the minds of the public, the primary significance of a product feature or term is to identify the source of the product, rather than the product itself.” Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844, 851, n. 11 (1982)”.

34[Nota do Original] “The crux of the secondary meaning doctrine is that the mark comes to identify not only the goods but the source of those goods. To establish secondary meaning, it must be shown that the primary significance of the term in the minds of the consuming public is not the product but the producer (citations omitted). This may be an anonymous producer, since consumers often buy goods without knowing the personal identity or actual name of the manufacturer. Ralston Purina Co. v. Thomas J. Lipton, Inc., 341 F. Supp. 129, 133, 173 USPQ 820, 823 (S.D.N.Y. 1972).

35[Nota do Original] TEIXEIRA, Cassiano Ricardo Golos. “Trade Dress”, p. 64. Monografia apresentada em Dezembro de 2005 como requisito parcial à obtenção do grau de especialista em Direito da Propriedade Intelectual, Faculdades Integradas Curitiba.

36 [Nota do original] No caso Sunbeam 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.

37 [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 anti enferrujamento), ao invés de tão somente a tampa amarela.

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;

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 secundário³⁸.

A significação secundária no Direito Brasileiro.

Ao contrário do que ocorre no direito americano, alemão, francês e europeu, não existe competência do órgão registrador brasileiro para examinar a aquisição de distintividade extrínseca. No entanto, existe elaboração judicial relevante quanto ao tema, aliás compatível com a obrigação do art. 6 *quinquies* C da Convenção de Paris que, por si só, como norma de aplicação direta, dá amparo à pretensão por via judicial

Caso capital, na questão do significado secundário, é a decisão de 1985 do Tribunal Federal de Recursos na Apelação Cível Nº 102.635 - RJ (Registro nº 5.796J56)³⁹: (...)

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 produto⁴⁰.

Todavia, conforme indica o próprio texto legal, mesmo os nomes de uso necessário, comum ou vulgar, e que tenham relação com o produto a distinguir, poderão ser registrados, «quando se revestirem de suficiente forma distintiva. Assim, embora «polvilho» e «Antisséptico» possam ser consideradas expressões de uso comum ou vulgar, quando empregadas isoladamente, deixam de o ser quando utilizadas em conjunto, como Polvilho Antisséptico, caso em que apenas se poderá dizer que se

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

39 [Nota do Original] Vide ainda: "APELAÇÃO CÍVEL Nº 69349 PROCESSO Nº 94.02.18828-2 RELATOR: JUIZ ROGÉRIO VIEIRA DE CARVALHO APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL-INPI APELADO: VALLS & CIA. LTDA. E M E N T A: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Nome de uso necessário, comum ou vulgar, sem relação com o serviço a distinguir, e revestido de suficiente forma distintiva, em razão do uso ininterrupto por quase duas décadas, não é alcançado pela irregistrabilidade do item 20 do art. 65 do Código da Propriedade Industrial. Procedência do pleito, em face do disposto no art. 6º, *quinquies*, da Convenção de Paris. Recurso a que se nega provimento. Sentença proferida contra autarquia federal não está sujeita ao duplo grau obrigatório de jurisdição". MARCA REGISTRADA. PALAVRA COMUM. ABSTENÇÃO DE USO. A Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa, titular da marca, ajuizou ação ordinária para que a ré se abstenha de usar as palavras "cultura" ou "cultura inglesa" de seu nome fantasia, qual seja, Cultura Internacional Ensino de Línguas. Assim, a Turma, por maioria, entendeu que não é lícito a ora recorrida usar a palavra "cultura" em seu nome fantasia, pois ambas exploram o mesmo ramo do comércio e a autora é conhecida pelos estudantes como a "cultura". Logo, a reprodução parcial do nome de que é titular a autora afronta os arts. 189, I, e 195, V, da Lei n. 9.279/1996. Condenou, ainda, a ré a abster-se de uso da marca "cultura" bem como modificar o título do seu estabelecimento, substituindo o referido vocábulo por outro, sob pena de pagar multa diária no valor de mil reais, a partir de sessenta dias da intimação pessoal da parte e depois do trânsito em julgado da decisão. REsp 198.609-ES , Rel. Min. Barros Monteiro, julgado em 11/5/2004.

40 [Nota do Original] Nota do autor: o Tribunal indica aqui que a designação, embora genérica, não é necessária, eis que, sem perda de significado, poder-se-ia usar "pó", talco, ou outras designações.

*trata de um produto popular, tradicional o que, porém, não o impede, mas até recomenda, o registro da marca*⁴¹.

*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)*⁴². *Além disso, também vem sendo usada em Portugal, onde está devidamente registrada (fls. .12/11)*⁴³. *As 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 nesse respeito*⁴⁴. *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*⁴⁵.

*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*⁴⁶.

*Embora inaplicável ao caso o art., 6º quinquies da Convenção de Paris, na versão citada pela autora (decorrente da Revisão de Estocolmo, a que o Brasil não aderiu*⁴⁷), 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 toma aplicável à espécie, por força do art. 64 do Código da Propriedade Industrial*⁴⁸. *Não ficou demonstrado o argumento do réu, no 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*⁴⁹.

Tinoco Soares, elencando os parâmetros compatíveis com o nosso direito, confirma a análise do TFR⁵⁰:

“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 a natureza da

41 [Nota do Original] Nota do autor: aponta-se aqui que mesmo o uso comum pode ser posterior ao registro.

42 [Nota do Original] Nota do autor: o elemento do longus inverteratusque usus, o tempo de uso contínuo, elementar em outros sistemas jurídicos, é levado em consideração.

43 [Nota do Original] Nota do autor: aplica-se aqui o critério da lei americana, de que um registro anterior da mesma marca para os mesmos produtos é índice de significação secundária.

44 [Nota do Original] Nota do Autor: o requisito de declarações da concorrência, presente no Manual de Exame do USPTO, é aqui considerado relevante.

45 [Nota do Original] Nota do autor: surge aqui o fator da notoriedade, como adjunto dos demais (...como se isso não bastasse...), mas não elementar da proteção.

46 [Nota do Original] Nota do autor: o reconhecimento pela concorrência de que há um espaço de uso exclusivo, ou não-contestabilidade, da marca é listado aqui como um componente relevante.

47 A adesão se deu por força do Decreto 635 de 21 de agosto de 1992; embora tal decreto mereça reparos quanto a sua juridicidade, em outubro de 1994, novo decreto ratificou o anterior, pondo em vigor a totalidade do texto de Estocolmo.

48 [Nota do Original] Lei 5.772/71 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.

49 [Nota do Original] Tem razão o Tribunal. Vide Bodenhausen, Guide of the Paris Convention, BIRPI, 1969, p. 117 e 118.

50 [Nota do Original] SOARES, José Carlos Tinoco. Concorrência Desleal vs. Trade Dress e/ou Conjunto-Imagem. São Paulo: Ed. do Autor, 2004, p. 75.

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 comerciantes, dos empregados e dos vendedores, etc., e notadamente, o reconhecimento dessa evidência”.

Significação secundária e marca tridimensional.

No caso de marcas não verbais (figurativas ou tridimensionais) pode haver significação por associação sensorial e holística do consumidor, estimulada, por exemplo, pela justaposição de cores, dizeres e conteúdos de sua embalagem ou mesmo do formato do produto em si.

Também percebemos que há situações de reconhecimento imediato sem uma leitura literal da marca. Casos como da embalagem do amido de milho (Maizena), M (McDonald's), etc. Podemos dizer que todas essa forma de reconhecimento e associação, que remete instantaneamente um único produto à mente de seu consumidor, é que o torna eficazmente distintivo.

Numa análise de Jacob Jacoby⁵¹ sobre o chocolate *Reese's Peanut Butter Cups*:

“Blindfolded, most consumers in this product category likely on tactile cues alone (e.g. the size, shape, and distinctive ridges of this candy) to have their Reese's Peanut Butter Cup cognitive network brought to mind.”

Como se comprova em jurisdição estrangeira, nem sempre os esforços de criar uma significação secundária são suficientes. Tal foi constatado no julgamento na versão australiana do mesmo caso do Philips (em *Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Products Australia Pty. Ltd*):

“Nevertheless, even in those jurisdictions allowing for the possibility of trade dresses acquiring distinctiveness as brand signals, the bar for making such a showing may be a high one, particularly where product designs are concerned. For example, in Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Products Australia Pty. Ltd., an Australian court was faced with a claim of distinctiveness in the shape of electric triple-headed rotary shavers. In contrast to the usual situation in product design cases, the plaintiff repeatedly had emphasized the head of its shavers in its advertising. Notwithstanding this practice and the plaintiff's ownership of registrations covering the design, the court concluded that the plaintiff had not been using it as a trademark, and therefore denied relief against the imitation of the design in part on this basis.

Similarly, in an unreported dresses consisting of automobile radiator designs. Although the applicant asserted that the designs were not merely decorative, the Hearing Officer concluded that the designs had not been adopted to distinguish the origin of the associated goods and therefore were incapable of doing so. It is thus apparent that trade dress and get up owners claiming that they adopted their designs with the intent of the designs functioning as brand signals should be prepared to bring more evidence to the table than they would if asserting the same thing about traditional word marks.⁵²

Competência para avaliação de significação secundária.

À luz do aqui acima dissemos, há norma vigente e internalizada no Brasil, que torna a avaliação da significação secundária um elemento do Direito Brasileiro. No entanto, também indicamos que – se existe norma de fundo – não existe norma de competência atribuindo ao INPI o exame da significação secundária⁵³.

51 [Nota do Original] The psychological foundations of trademark law: secondary meaning, acquired distinctiveness, genericism, fame, confusion and dilution (working paper CLB 00-003).

52 [Nota do Original] Ver in *Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Products Australia Pty. Ltd.* In MOSTERT Frederick Famous Well-known Marks. New York.: INTA, 2004, p. 2-110.

53 [Nota do Original] Maite Moro pondera que não se sabe se o INPI tem aplicado a teoria do secondary meaning às formas tridimensionais, apesar de ter o órgão registral se pronunciado a respeito em alguns casos em que as formas poderiam facilmente ser consideradas desprovidas de distintividade, mas que foram concedidas, provavelmente pelo uso delas, feito pela associação marca-produto já instalada na mente do público consumidor. Essa autora observa, ainda, que nas análises das formas comuns as decisões do INPI não são harmônicas. Particularmente, com relação à

Assim, tal avaliação compete ao órgão constitucionalmente designado para apreciação de todas as lesões de direito, qual seja, o Judiciário. Assim, em juízo de nulidade de registro de marca tridimensional, caberá aos tribunais apreciar se, à data do pedido do registro de marca tridimensional, a pretensão satisfazia os requisitos que, embora não atribuídos à competência da autarquia federal, se apresentam, à leitura civil-constitucional do instituto, como indispensável à higidez do registro.

Lógico que, à falta de competência do INPI para *exigir* comprovações de existência, nada impede que o requerente pré-constitua a prova de significação secundária, nos próprios autos do pedido, ou em procedimento judicial ou notarial a parte ⁵⁴, assim se escudando contra a ação de nulidade superveniente.

Quanto ao último ponto, nota-se o pronunciamento do próprio INPI ⁵⁵:

“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.

avaliação de marcas tridimensionais de garrafas essa desarmonia é chocante. FABBRI, Maitê Cecília Moro. Marcas tridimensionais. São Paulo: Saraiva., 2009, p. 165. p. 156

54 [Nota do Original] Quanto à questão das pesquisas necessárias para evidenciar a aquisição da função marcária, vide Marcelo Goyanes, A pesquisa de mercado produzida como prova pericial, in Fabiano de Bem da Rocha, (Organizador), Capítulos de Processo Civil na Propriedade Industrial, Lumen Juris, 2009.

55 Edson Lobo, Procurador e Ex-Diretor de Marcas do INPI, mencionado por RICCI, Antonio Ferro, Secondary Meaning, Plestra no XXVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, 2006, publicado nos Anais da ABPI. O palestrante, em oposição, nota: "(...) 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, 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(...)"

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*.”

Tais considerações, no entanto, ainda que pertinentes ao âmbito de competência administrativa do INPI, não se afiguram pertinentes à luz do tratamento predominante dos precedentes judiciais.

Efeitos da significação secundária em face de direito anteriores

Como se pode depreender da lógica do instituto, a significação secundária é uma mutações simbólicas ocorrentes no curso do uso de um símbolo *como marca*, no qual o elemento insuscetível de apropriação privada se singulariza, destacando do domínio comum. Essa singularização se caracteriza pela funcionalização do signo como denotando *uma certa origem*.

Disso decorre que, num momento zero, o elemento eventualmente singularizado se encontra, seja em estado nativo, seja como resultado de uma generificação posterior, em domínio público. Por um imperativo lógico, não se encontra ele nem apropriado por exclusiva privada. Nas constrições da “propriedade” marcária, ou seja, nos limites da especialidade, o objeto da significação secundária não poderá ter sido objeto de exclusiva privada, mas só daquela exclusão que resulta do *sermo communis*.

Como já dissemos anteriormente, a generificação de um signo antes pertinente ao domínio privado e singular presume a impotência do titular à recuperação do elemento simbólico pelo *sermo communis*, ou seu abandono⁵⁶.

Perda do *animus*

Há um elemento volitivo, além do factual: a perda pode ser conseqüência da falta de efetiva defesa da marca pelo seu titular ou por inação deste último⁵⁷, com renúncia ao direito por carência de *animus*.

Como já mencionamos, ao tratar da diluição de marcas não notórias, o artigo 130, III da Lei 9.279/96 dá ao titular da marca o direito de zelar pela sua integridade física e moral. A função social desse tipo de propriedade leva em consideração o interesse coletivo de livre expressão com o uso dos signos⁵⁸; ressurge, assim, o *interesse* do titular confrontado com o interesse coletivo.

Assim como ocorre na exurgência de interesse privado contrastante com o de um titular, na posse de coisas, com a eventual prevalência do usucapinte, aqui o contraste de interesses, ambos com respaldo constitucional, exige do titular a ação em defesa; não temos a simples faculdade de agir, mas um dever positivo em face do interesse coletivo.

⁵⁶ BARBOSA, D.B., Proteção de Marcas, 4.2.2.1. Perda do *animus*

⁵⁷ [Nota do Original] José Carlos Tinoco Soares, “Tratado da Propriedade Industrial”, vol. 1, Editora Resenha Tributária, São Paulo, 1988. p. 291

⁵⁸ [Nota do Original] Carta de 1988, Art. 5o. IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, Art. 216 - Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de expressão;

Nos casos judiciais em que se apreciou a preservação de uma marca acometida pelo uso geral e generalizante, em muito pesou a inércia da titular quanto à recuperação semiológica da marca pelo domínio comum, como documentado pela dicionarização. Por exemplo, lê-se no RE RE-107892/PR, Rel. Ministro Rafael Mayer. J. 23/5/86 Primeira turma, p. 582:

Afigura-se-nos que o resguardo da palavra fórmica como marca não mais é possível, vez que "incontrolavelmente do domínio público. Significa "material fenólico, usado como material isolante de eletricidade, revestimento de móveis", cf. Dicionário Barsa da Língua Portuguesa ilustrado (apud fls. 107).

Assim, é elementar na defesa da distintividade da marca a presença desse elemento volitivo, ativo e eficaz. Em caso diverso (Resp 109.136-PR, 4ª. Turma, Rel. Barros Monteiro, 5/3/2002), marca de arbitrariedade muito menos pronunciada (*Ticket* para serviços de vale refeição) mas não dicionarizada na acepção pertinente, a tese da generificação foi desconsiderada, prestigiando-se o registro que, a juízo do STJ, recaía sobre nome que, à época do pedido de registro, seria dotado de distintividade.

Meios de defesa da distintividade.

Este dever é factível, do ponto de vista prático. É uma consideração juridicamente relevante, em face do princípio *ad impossibilia nemo tenet*.

Correntemente, se nota a militância dos titulares contra a dicionarização, como no pleito da Xerox Co. contra a inclusão da marca no Dicionário Aurélio, decidida na via judicial e na recentíssima investida da Bombril contra a Enciclopédia Virtual Wikipedia.

Tinoco Soares⁵⁹ ressalta para diminuir o risco de uma marca se tornar genérica devido a sua fama o titular desta marca deve escolher uma denominação arbitrária ou de fantasia para designar o produto evitando sempre que possível a utilização de justaposição ou aglutinação de afixos ou vocábulos conhecidos.

Este autor ainda ressalta que para maior proteção de uma marca contra a sua generificação é prudente que uma marca assinalada mais de um produto, visto que é mais fácil a generificação de um marca que identifique um único produto do que uma marca que distinga uma série de produtos. Estes tipos de marcas não são substancialmente defensáveis.

A marca desde seu lançamento no mercado deverá ser apresentada com o seu primeiro nome em letra maiúscula, com a indicação necessária do termo genérico que designa o produto. A marca deve também exibir a indicação de que se trata de marca registrada.

Quando os titulares das marcas tiverem conhecimentos de que suas marcas estão sendo utilizadas pelos concorrentes de forma indevida, como se referindo à marca como sendo o próprio produto (ex.recipiente de isopor), o titular deverá imediatamente tomar providências para evitar o uso inadequado da marca.⁶⁰ Estas providências poderão ser extrajudiciais, como notificações, judiciais como ações ou esclarecimento em âmbito geral para o público.

Mesmo após a eventual generificação, pode ocorrer recuperação de distintividade, através da significação secundária. Ilustra-se aqui com um episódio histórico.

A marca Singer de propriedade da *The Singer Mfg. Co.* foi colocada no mercado norte americano em 1846, por I. M. Singer, conjuntamente com a patente de invenção da máquina de costura (*sewing machine*). Essas máquinas de costuras eram assinaladas como the *Singer. Mfg. and Co.* Apesar da marca desta patente ser *Singer* o titular da mesma em várias campanhas publicitárias e em muitos negócios por ele realizados o titular desta marca utilizava o nome *Singer Sewing Machine*.

Após a expiração das patentes os concorrentes começaram a fabricar estas máquinas de costura denominando-as de *Singer Sewing Machine*. Esse nome tornou-se designação genérica do produto à medida que foi sendo utilizado por todos os concorrentes para identificar seus produtos. Esses concorrentes passaram a utilizar o termo *Improved Singer*, com o monograma *S.M.Co* e tendo a palavra *Singer* com uma etiqueta vermelha.

Em 1896 a Suprema Corte dos Estados Unidos da América concluiu que *Singer* tornou-se nome de uma classe de máquinas de costuras feitas pela Singer Co. e seus concorrentes.

A empresa Singer não se satisfez com essa decisão e continuou a se utilizar a marca, porém tendo muito mais cuidado, projetando a marca mencionada, ampliando de forma

59 [Nota do Original] José Carlos Tinoco Soares, op. cit., p.300

60 [Nota do Original] Ibidem p. 301

robusta a sua produção nos EUA e em outros países. A empresa também gastou milhões de dólares em publicidade. A consequência de toda essa campanha foi que os concorrentes foram desaparecendo e em 1952, através de outra decisão judicial a empresa Singer readquiriu o direito de exclusividade no uso de sua marca e a marca *Singer* deixou de ser denominação necessária do produto⁶¹.

Assim, não nos parece possível que haja significação secundária em face de direitos anteriores; vigente e oponível o signo, tal emergência só se poderia dar pelos fenômenos peculiares da usucapião de marcas, ou tolerância. Tais fenômenos, porém, escapam do nosso campo de análise presente⁶².

Conclusão

Sumariando o que dissemos:

- Consagrado pelo *leading case* do Tribunal federal de Recursos no caso Polvilho Antisséptico, e adotado pelos precedentes a seguir, entende-se aplicável ao noção de significado secundário no direito brasileiro, inclusive por aplicação direta do Art. 6 quinquies da CUP.
- O INPI, em entendimento que reputo adequado, não encontra competência administrativa para aplicação *ex officio* do instituto, que, no entanto pode encontrar resguardo da aplicação judicial.
- Segundo o magistério do caso Polvilho Antisséptico, os elementos necessários para o reconhecimento de significação secundária seriam o tempo de uso contínuo, o reconhecimento da concorrência, a notoriedade, e a existência de um espaço de uso exclusivo, ou não-contestabilidade de fato. Fator complementar, derivado da doutrina e do direito comparado, seria a manifestação de *intenção distintiva*, constituída dos esforços reiterados do usuário em fazer a marca distintiva, extraindo-a do domínio comum, com sucesso.
- Ainda que se tenha empenhado o usuário em afirmar a significação secundária, esse fato, por si só, não teria o resultado de eliminar a prevalência de registro anterior conflitante, na mesma especialidade.

61 [Nota do Original] Este caso foi retirado do livro de José Carlos Tinoco Soares, “Tratado da Propriedade Industrial”, vol. 1, Editora Resenha Tributária, São Paulo, 1988. p. 293

62 Vide o nosso Revisitando a inação do titular da patente, *in* Barbosa, D.B., Da Tecnologia à Cultura, Lumen Juris, 2011, assim como BARBOSA, Pedro Marcos Nunes, A Usucapião nos Privilégios de Invenção: a apropriabilidade originária pelo uso reiterado, Lumen Juris, 2011, no prelo e DIAS, Fabio Henrique Di Lallo, Usucapião da Propriedade Imaterial, Dissertação de Mestrado apresentada ao Departamento de Direito Civil, como requisito parcial para obtenção do Título de Mestre. Orientador: Professor Titular Carlos Alberto Dabus Maluf. Universidade de São Paulo Faculdade de Direito São Paulo 2010