

Editorial

por Márcio Ney Tavares

CONFIANÇA, ESPERANÇA, FELIZ NATAL E PRÓSPERO 2009!!!



De repente surgiram os sinais da desordem econômica que vem se alastrando por todos os países, não apenas em razão de um sistema econômico mundialmente globalizado, mas também pela falta generalizada de confiança e credibilidade em valores financeiros. Quando ocorreu o primeiro pedido de falência de uma empresa transnacional e houve a confirmação de que outros viriam, o mundo, de maneira geral, procurou avaliar a sua própria economia. Cada nação começou a gerir a sua crise, tentando se ajustar a uma realidade que não visasse apenas os ganhos financeiros de curto prazo, como vinha acontecendo.

O mundo não vai parar, as pessoas continuarão a viver e a ter necessidades e as empresas tentarão se acomodar – o que é necessário – dentro de padrões reais, que possibilitem à sociedade continuar a construir e gerar desenvolvimento. Mas, agora, espera-se que seja dentro de uma prática que não esteja baseada em números nem sempre confiáveis.

Nesse rumo, vale a experiência, o trabalho sério, a organização e, acima de tudo, a confiança. Em dezembro de 2009 a Tavares completará 35 anos de atividades. Desde a sua fundação, em 1974, sempre procurou trazer para os seus clientes não só conhecimento técnico e experiência, já então adquirida, como também transparência em seus serviços. Com isso, vem ganhando credibilidade, angariando confiança a partir de um trabalho honesto e competente. Nesse clima, muitos desses clientes se tornaram amigos e o suporte fático de nossa esperança em um mundo melhor e mais fraterno.

A todos aqueles que vêm participando todos esses anos, como clientes e amigos, do trabalho que procuramos desenvolver, o nosso muito obrigado por estarem conosco em mais este ano. Esperamos que todos, de mãos dadas, possamos prosseguir para outros tantos anos que ainda virão.

Nossos votos de um Natal Feliz e que o ano de 2009 seja de muita paz, alegria e prosperidade!

Assuntos



**A AQUISIÇÃO DE
DISTINTIVIDADE
PELO USO DA MARCA:**
O "SECONDARY MEANING"

Ana Paula Brito
e Natascha Oliveira

Leia +



**AS PATENTES DE
MÉTODO
TERAPÊUTICO E A
ATUAL APLICAÇÃO
DO ARTIGO 32**

Bruno Maini

Leia +

- > **AGENDA DE FUNCIONAMENTO PARA O FIM DE ANO:**
A Tavares trabalha pelos interesses de seus clientes entre as festas
- > **ANO NOVO, SITE NOVO:**
A partir de janeiro, a Tavares terá um novo site

A AQUISIÇÃO DE DISTINTIVIDADE PELO USO DA MARCA: O "SECONDARY MEANING"

Ana Paula Brito
e Natascha Oliveira



Inversamente ao fenômeno da diluição do valor distintivo de um sinal marcário está presente em nosso ordenamento jurídico o instituto do "secondary meaning", ou significação secundária, que consiste na aquisição de dinstiguibilidade em decorrência do uso de um sinal, a priori, não registrável como marca.

De fato, há sinais que se vulgarizam com o uso e há sinais que fazem o caminho inverso, de vulgares passam a distintivos, exatamente em função do uso.

O "secondary meaning" ou significado secundário é o fenômeno pelo qual um sinal antes fraco, de uso secundário ou comum ganha distintividade pelo uso habitual e reiterado, bem como pelos investimentos empreendidos pelo titular, tornando o sinal outrora fraco, passível de proteção com exclusividade, posto já ter alcançado na idéia do consumidor características de uma marca de relevância.

A Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.276/96) não traz expressamente um dispositivo que ampare o instituto do "secondary meaning", mas isto não quer dizer que não exista previsão jurídica em nosso ordenamento que o ampare dentro do sistema de Propriedade Intelectual brasileiro. A Convenção da União de Paris - CUP, incorporada ao Direito Brasileiro pelo Decreto nº 75.572, em seu artigo 6º quinquies C 11 estipula que **"para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser levados em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca"**.

Portanto, este instituto consagra que a eficácia distintiva de uma marca nasce da perspectiva psicológica do consumidor em relação a um produto ou

serviço e o seu uso habitual e reiterado. O fenômeno é comumente percebido, por exemplo, quando determinada palavra do uso corrente de um idioma ganha uma significação diferente da originária. E quando se diz que o significado é secundário, quer dizer que é secundário no seu surgimento no tempo e não em importância.

Caso bastante conhecido é o da marca "POLVILHO ANTISÉPTICO". O Laboratório Granado fez uso dessa expressão por mais de 20 anos, tendo seu pedido de registro indeferido pelo INPI, com base na proibição de serem registradas palavras meramente de uso necessário. A questão partiu para a esfera judicial, e com base no artigo já aqui mencionado da CUP, o pedido de registro foi reconhecido. Ou seja, aquilo que foi abstraído do vocabulário corrente ganhou uma nova conotação no imaginário do consumidor. E caminhando nessa esteira, há ainda outros casos de significação secundária, tal como ocorre com as CONTACT; Volkswagen; PÃO & CIA; e PÁGINAS AMARELAS e outras.

Apesar do reconhecimento do instituto do "secondary meaning" pela impressão do próprio consumidor e de a questão já ter sido apreciada em algumas decisões do Judiciário, ainda não há limites bem delimitados para a aplicação do instituto do significado secundário no Brasil. A busca de um maior rigor quanto à comprovação da força/ fama de uma marca na impressão do consumidor, bem como a opinião do próprio INPI, mesmo nas ações movidas na esfera da Justiça Comum/ Estadual, deveriam ser critérios adotados para a melhor aplicação do "secondary meaning", ou uso secundário, para que as decisões judiciais não sejam fundamentadas apenas em critérios subjetivos dos Juízes e Desembargadores, nem sempre especializados em Propriedade Intelectual.

*Por ANA PAULA AFFONSO BRITO
Agente da Propriedade Industrial, Advogada e Sócia de
TAVARES PROPRIEDADE INTELECTUAL
e NATASCHA BALLESTERO FERNANDES DE OLIVEIRA,
estagiária de Direito da área Jurídica de
TAVARES PROPRIEDADE INTELECTUAL*

[◀ Voltar ao índice](#)

[Próximo ▶](#)

AS PATENTES DE MÉTODO TERAPÊUTICO E A ATUAL APLICAÇÃO DO ARTIGO 32

Bruno Maini



As patentes de método terapêutico, não permitidas pela legislação patentária vigente no Brasil, de acordo com o Art. 10 (VIII), são ainda sim depositadas em grande número na respectiva Autarquia nacional. Tal fato deve ao artifício largamente utilizado oriundo da Suíça, que é a adequação do pedido e reivindicações, para reivindicações chamadas Swiss-

type claims, as quais reivindicam o segundo uso de um certo composto, que pode até estar sob domínio público, porém tal uso caracterizado pelo fato de ser na fabricação de um medicamento para o tratamento desejado, o que confere um dos requisitos necessários de patenteabilidade à invenção, a aplicação industrial. No entanto, como muitas patentes constituídas da citada matéria são entradas em fase nacionais de pedidos internacionais (PCT), as mesmas são apresentadas ao INPI, no ato do depósito, conforme o pedido originário, sendo então as referidas reivindicações e escopo de proteção adequadas às praticas locais mediante o artifício exposto quando do exame do pedido, onde o Examinador invoca o Artigo 10, indeferindo o pedido, mas o que era facilmente contornável em vista da adequação posteriormente realizada.

Atualmente, de acordo com o novo entendimento do INPI sobre o Art. 32 da LPI, e aplicação do mesmo, os Examinadores do referido órgão regulamentador são impedidos de aceitar modificações no quadro reivindicatório após o requerimento de Exame do pedido examinado, com exceção das modificações quando exigidas mediante um parecer de Exigência, ou de modo a restringir o escopo da invenção compreendida. Tal medida tornam praticamente que inválidos os pedidos de patente de Método Terapêutico que já tiveram seu exame requerido e não foram ainda adequados de acordo com as praticas locais, pois quando do exame dos mesmos, eles serão indeferidos e o Requerente não terá nem mesmo a oportunidade de se manifestar contra uma eminente parecer desfavorável apresentando emendas para adequação dos mesmo, de modo a torna-los aceitáveis à luz da legislação referente, uma vez que tais emendas não serão mais aceitas de acordo com a aplicação do Art. 32. Há quem seja a favor da aplicação desta medida e há também, em grande maioria, consistente principalmente dos agentes da propriedade intelectual, quem seja contra a mesma. No entanto, como muitas vezes qualquer medida leva bastante tempo para ser tomada ou abdicada pelo INPI, antes mesmo de tomar alguma posição, esquerda ou direita em relação à tal discussão, devemos ser precavidos e adequar os pedidos que recaem nesta questão quando do requerimento do exame dos mesmos, no entanto não abrindo mão dos que possivelmente serão indeferidos de acordo com esta nova conduta. Uma grande discussão está sendo levantada com relação a isso principalmente pelos grupos de estudos dos profissionais da área, para que nenhuma das partes envolvidas seja lesada, o que deve de modo justo ser feito e apoiado.

*Por BRUNO CONCEIÇÃO MAINI,
Engenheiro de TAVARES PROPRIEDADE INTELECTUAL*

[Voltar ao índice](#)

[Próximo](#)

AGENDA DE FUNCIONAMENTO PARA O FIM DE ANO:

A Tavares trabalha pelos interesses de seus clientes entre as festas

As festas de fim de ano estão chegando e a Tavares aproveita para avisar seu regime de funcionamento neste fim de ano:

- Dias 24 e 31/12/08: trabalharemos até as 12h.
- Dias 25/12/08 e 01/01/09: não funcionaremos.
- Dias 26/12/08 e 02/01/09: trabalharemos normalmente.

[← Voltar ao índice](#)**ANO NOVO, SITE NOVO:**

A partir de janeiro, a Tavares terá um novo site

Em janeiro, a Tavares começa o ano com novidades para você. Nosso site voltará ao ar, com novo design e novas funcionalidades: informações sobre o escritório, documentos para baixar, acesso às Newsletters já editadas e cadastro para receber as novas edições e um novo Fale Conosco. Aguardamos sua visita!

[← Voltar ao índice](#)

www.tavaresoffice.com.br - tavares@tavaresoffice.com.br
+55 21 2263-3433