

# Sumário

<b>Introdução .....</b>	<b>1</b>
<b>Parte 1 – Marca: Distintividade e Notoriedade.....</b>	<b>5</b>
<b>Título I – A Distintividade como Condição de Validade para o Registro da Marca.....</b>	<b>7</b>
Capítulo I – Distintividade .....	7
Seção I – Função primordial da marca.....	8
Seção II – Demais funções da marca .....	12
§ 1 – Função de indicação de origem .....	13
§ 2 – Função de garantia para o consumidor .....	15
§ 3 – Função publicitária .....	18
Capítulo II – Distintividade como condição de validade para o registro da marca .....	20
Seção I – Momento de apreciação .....	24
Seção II – Relatividade de apreciação (relação com o produto ou serviço) .....	25
Seção III – Demais condições de validade .....	26
§ 1 – Licitude.....	26
§ 2 – Disponibilidade.....	29
Capítulo III - Sinais não distintivos .....	31
Seção I – Âmbito de aferição.....	37
Seção II – Classificação legal.....	38

§ 1 – Sinais genéricos .....	39
§ 2 – Sinais necessários.....	42
§ 3 – Sinais de uso comum.....	44
§ 4 – Sinais vulgares .....	46
§ 5 – Sinais descritivos.....	46
Seção III – Distintividade em relação a termos estrangeiros .....	49
Capítulo IV – Marcas fortes e marcas fracas .....	53
Seção I – Grau de proteção .....	54
§ 1 – Marcas evocativas .....	56
§ 2 – Preferência do marketing.....	59
Capítulo V – Forma de aquisição de direitos marcários .....	60
Seção I – Sistema declarativo – <i>first to use</i> .....	61
Seção II – Sistema atributivo – <i>first to file</i> .....	62
§ 1 – Exceções ao sistema atributivo.....	63
Seção III – Direitos decorrentes do registro .....	64
Seção IV – Proteção legal às marcas não registradas .....	65
Capítulo IV – Âmbito de proteção do direito marcário.....	67
Seção I – Princípio da territorialidade .....	67
§ 1 – Exceção ao princípio da territorialidade .....	69
Seção II – Princípio da especialidade.....	69
§ 1 – Classes – categoria administrativa .....	72
§ 2 – Exceção ao princípio da especialidade.....	75

<b>Título II – O Fenômeno da Notoriedade .....</b>	<b>77</b>
Capítulo I – Notoriedade .....	77
Seção I – Definição .....	81
§ 1 – Fenômeno fático .....	83
Seção II – Conseqüências jurídicas .....	85
§ 1 – Motivos para a proteção especial.....	87
Seção III – Previsão legal no Brasil .....	89
§ 1 – Evolução legislativa.....	90
Seção IV – Teoria do aproveitamento parasitário.....	99
Capítulo II – Marca de alto renome .....	104
Seção I – Características .....	107
Seção II – Exceção ao princípio da especialidade .....	113
Seção III – Âmbito de aferição do alto renome .....	113
Capítulo III – Marca notoriamente conhecida.....	115
Seção I – Características e âmbito de aferição da notoriedade .....	117
Seção II – Exceção ao princípio da territorialidade.....	120
Seção III – Local e momento de aferição da notoriedade .....	121
Capítulo IV – Relação entre a notoriedade e a distintividade marcária ....	123
Seção I – Aquisição e perda de distintividade .....	123
Seção II – Paradoxo gerado pelo excesso de notoriedade .....	125

<b>Parte 2 – Aquisição e Perda de Distintividade</b>	
<b>Marcária em Decorrência da Notoriedade .....</b>	<b>129</b>
<b>Título I – Aquisição de Distintividade: Teoria do <i>Secondary Meaning</i>.....</b>	<b>131</b>
Capítulo I – Teoria do <i>secondary meaning</i> .....	131
Seção I – Aplicação da teoria do <i>secondary meaning</i> nos países que utilizam o sistema atributivo de registro marcário.....	140
Capítulo II – Processo de aquisição de distintividade por sinais, em princípio, não distintivos.....	141
Seção I – Sinais passíveis de adquirirem distintividade .....	142
§ 1 – Trade dress .....	147
Seção II – Termos de uso comum e utilização exclusiva da linguagem .....	151
§ 1 – Situação dos concorrentes frente à utilização de sinal de uso comum .....	153
Capítulo III – Fatores relevantes para se constatar a aquisição de distintividade .....	155
Seção I – Uso prolongado do sinal no tempo .....	157
Seção II – Notoriedade do sinal.....	159
Seção III – Evolução social da linguagem (consumidores).....	160
Seção IV – Publicidade destinada ao sinal (fabricante/comerciante).....	162
Seção V – Formação da capacidade distintiva.....	162
Capítulo IV – Características do fenômeno de aquisição de distintividade .....	166
Seção I – Fenômeno fático .....	167
Seção II – Fenômeno complexo: diversas forças atuantes.....	168

Capítulo V – Formas de constatação do <i>secondary meaning</i> : meios de prova .....	169
Seção I – Pesquisas de opinião pública.....	171
Seção II – Âmbito de apreciação.....	172
Seção III – Momento de aquisição de distintividade.....	174
Capítulo V – Outras formas de aplicação da teoria do <i>secondary meaning</i> .....	175
Seção I – Teoria do <i>secondary meaning in the making</i> .....	175
Seção II - Aplicação analógica da teoria do <i>secondary meaning</i> para as marcas evocativas.....	177
Capítulo VII – Previsão legal da teoria do <i>secondary meaning</i> .....	178
Seção I – Artigo 6, quinquies, C.1 da CUP .....	179
Seção II – Artigo 15.1 do TRIPS .....	180
Seção III – Ausência de previsão nas leis internamente produzidas no Brasil .....	182
§ 1 – O atual sistema legal brasileiro .....	183
§ 2 – Comportamento jurisprudencial.....	183
§ 3 – Sugestão de teste para comprovar o <i>secondary meaning</i> .....	187
Seção IV – Aplicação da teoria do <i>secondary meaning</i> em outros países...	191
Capítulo VIII – Importância da aplicação da teoria do <i>secondary meaning</i> ....	196
<b>Título II – Perda de Distintividade: Degeneração .....</b>	<b>199</b>
Capítulo I – Fenômeno da degeneração dos signos distintivos.....	199
Seção I – Sinais propensos à degeneração .....	205
Seção II – Diluição.....	208

Capítulo II – Características da degeneração .....	214
Seção I – Fato sociológico .....	214
Seção II – Processo lingüístico .....	215
Seção III – Processo lento e de difícil percepção.....	216
Capítulo III – Classificação do processo degenerativo .....	217
Seção I – Degeneração sob o aspecto objetivo .....	217
§ 1 – Críticas.....	218
Seção II – Degeneração sob o aspecto subjetivo.....	219
§ 1– Vontade do titular da marca como fundamento da degeneração ...	220
§ 2 – Vontade do titular da marca como exceção para a degeneração ....	220
Capítulo IV – Fatores desencadeantes da degeneração .....	221
Seção I – Associação da marca – nome do produto ou serviço .....	222
Seção II – Notoriedade do sinal.....	223
Seção III – Dicionarização do termo e seu uso em notícias publicadas por terceiros .....	224
Seção IV – Comportamento dos consumidores.....	227
Seção V – Comportamento do titular da marca .....	228
§ 1 – Publicidade.....	229
§ 2 – Mau uso da marca – associação.....	230
§ 3 – Depósito de marca diversa para designar o mesmo bem.....	232
§ 4 – Renúncia expressa à marca ou não prorrogação do registro marcário .....	232

Capítulo V – Meios para evitar a degeneração .....	233
Seção I – Campanhas publicitárias .....	235
Seção II – Postura do titular da marca .....	238
Capítulo VI – Formas de constatação da degeneração: meios de prova.....	240
Seção I – Pesquisas de opinião pública.....	242
Seção II - Âmbito de apreciação .....	244
Seção III – Momento de constatação da degeneração .....	245
Capítulo VII – Previsão legal do fenômeno da degeneração .....	247
Seção I – Artigo 6, quinquies, B.2 da CUP .....	247
Seção II – Ausência de previsão nas leis internamente produzidas no Brasil .....	248
§ 1 – O atual sistema legal brasileiro .....	248
§ 2 – Posição do INPI.....	249
§ 3 – Comportamento jurisprudencial.....	251
Seção III – Reconhecimento legal do fenômeno da degeneração em outros países .....	254
Capítulo VIII – Conseqüências jurídicas advindas para o titular da marca degenerada.....	255
<b>Considerações Finais.....</b>	<b>259</b>
<b>Referências.....</b>	<b>265</b>