

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS
FACULDADE NACIONAL DE DIREITO

**O FENÔMENO DO *SECONDARY MEANING* E OS DESAFIOS ENFRENTADOS
PELO INPI**

LUIZA CARVALHO CECILIO DAUDT REIS

Rio de Janeiro

2023

LUIZA CARVALHO CECILIO DAUDT REIS

**O FENÔMENO DO *SECONDARY MEANING* E OS DESAFIOS ENFRENTADOS
PELO INPI**

Monografia de final de curso, elaborada no âmbito da graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como pré-requisito para obtenção do grau de bacharel em Direito, sob a orientação do Prof. Enzo Baiocchi.

Rio de Janeiro

2023

CIP - Catalogação na Publicação

R375f Reis, Luiza Carvalho Cecilio Daudt
O fenômeno do Secondary Meaning e os desafios
enfrentados pelo INPI / Luiza Carvalho Cecilio
Daudt Reis. -- Rio de Janeiro, 2023.
58 f.

Orientador: Enzo Baiocchi.
Trabalho de conclusão de curso (graduação) -
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade
Nacional de Direito, Bacharel em Direito, 2023.

1. Secondary Meaning. 2. Distintividade. 3.
INPI. 4. Marcas. I. Baiocchi, Enzo, orient. II.
Título.

Elaborado pelo Sistema de Geração Automática da UFRJ com os dados fornecidos pelo(a) autor(a), sob a responsabilidade de Miguel Romeu Amorim Neto - CRB-7/6283.

Autorizo, apenas para fins acadêmico e científicos, a reprodução total ou parcial desta monografia, desde que citada a fonte.

Luiza Carvalho Cecilio Daudt Reis

Assinatura

19 de julho de 2023

Data

**O FENÔMENO DO *SECONDARY MEANING* E OS DESAFIOS ENFRENTADOS
PELO INPI**

Monografia de final de curso, elaborada no âmbito da graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como pré-requisito para obtenção do grau de bacharel em Direito, sob a orientação do Prof. Enzo Baiocchi.

Data da Aprovação: __ / __ / ____.

Banca Examinadora:

Orientador Doutor Enzo Baiocchi

Membro da Banca

Membro da Banca

Rio de Janeiro

2023

À minha avó Glorinha, que desde meus primeiros passos cuidou de mim com um amor incondicional. Exemplo de força e inspiração como pessoa, mãe e avó, mesmo com as dificuldades que vêm enfrentando.

AGRADECIMENTOS

Aos meus pais Cristiane e Alexandre, que além do apoio imensurável durante toda a minha caminhada, sempre me proporcionaram uma educação de extrema qualidade. Sem eles a realização desse sonho não seria possível. À minha madrinha, Adriane, por ser um exemplo de força, independência e minha inspiração profissional diária. Aos meus avós Suzana e Edson, por torcerem sempre por mim. Aos meus tios e tias, primos e primas por serem uma base e pelos ensinamentos que me fizeram tornar quem eu sou.

Além disso, deixo meus mais sinceros agradecimentos e amor, às minhas amigas da vida, que comemoraram sempre as minhas conquistas e me apoiaram também durante todas as dificuldades e frustrações que ocorreram nessa trajetória, Ana Luiza, Maria Luiza, Manuela, Liz, Helena e Isadora. Essa caminhada definitivamente não teria sido tão leve sem vocês. Agradeço também ao meu companheiro, Felipe, por acreditar em mim e me incentivar diariamente a ser o melhor que posso.

Agradeço à toda a equipe de Propriedade Intelectual do BMA Advogados, em especial ao Pedro, Raysa, Humberto e Maria Clara, por terem contribuído imensamente para o meu crescimento pessoal, acadêmico e profissional e despertado em mim a paixão pela propriedade intelectual.

Por fim, agradeço também aos Professores da Faculdade Nacional de Direito, em especial ao meu orientador Enzo Baiocchi, pelo auxílio, aprendizado e confiança.

RESUMO

O presente trabalho de conclusão de curso pretende realizar uma análise do fenômeno do *secondary meaning* à luz do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI) e os desafios que a Autarquia enfrenta atualmente. Para isto, realizou-se (i) uma análise sobre os fundamentos legais e a origem deste fenômeno dentro da propriedade intelectual; (ii) uma pesquisa sobre o enquadramento legal do *secondary meaning* na legislação brasileira e como se dá a aplicação deste fenômeno na jurisprudência brasileira; (iii) uma comparação entre o *secondary meaning* e outros institutos relevantes da propriedade intelectual e, por fim (iv) um estudo sobre a mudança de posicionamento do INPI quanto ao *secondary meaning*. Por meio dessas análises, foi possível observar as diferenças de entendimentos existentes na entre a esfera judicial e a administrativa, acarretando em inseguranças jurídicas em relação a esse instituto. Uma vez que se trata de um processo que se prolonga no tempo, é importante que os critérios para a obtenção do registro marcário sejam previamente estabelecidos e consolidados a fim de facilitar uma unanimidade no sistema marcário brasileiro.

Palavras-chave: Propriedade Intelectual; *Secondary Meaning*; Distintividade Marcária; Direito Marcário; Proteção Marcária; Exclusividade.

ABSTRACT

The present study aims to analyze the institute of *secondary meaning* in light of the Brazilian National Institute of Industrial Property (INPI) and the challenges that the institution currently faces. To achieve this, the following steps were taken: (i) an examination of the legal foundations and origin of this phenomenon within intellectual property; (ii) a research on the legal framework of *secondary meaning* in Brazilian legislation and its application in Brazilian case law; (iii) a comparison between *secondary meaning* and other relevant institutes of intellectual property; and finally, (iv) a study on the change in INPI's position regarding *secondary meaning*. Through these analyses, it was possible to comprehend the difficulties that exist in achieving agreement between judicial and administrative spheres, thereby highlighting the legal uncertainty surrounding this institute. Given that this is a prolonged process, it is important for criteria for trademark registration to be established and consolidated in advance, in order to facilitate uniformity within the Brazilian trademark system.

Keywords: Intellectual Property; *Secondary Meaning*; Brand Distinctiveness; Trademark Law. Brand; Brand Protection; Exclusivity.

LISTA DE ABREVIATURAS

AC – Apelação Cível

ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

CPC – Código de Processo Civil

CRBF/1988 - Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

CUP – Convenção da União de Paris

ED – Embargos de Declaração

EUA – Estados Unidos da América

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial

LPI – Lei de Propriedade Industrial

OMC – Organização Mundial do Comércio

REL - Relator

RESP – Recurso Especial

STJ – Superior Tribunal de Justiça

TFR – Tribunal Federal de Recursos

TJSP – Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

TRF – Tribunal Regional Federal

TRF2 – Tribunal Regional Federal da 2ª Região

TRIPS – *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Tabela com as marcas mais reconhecidas em 2022	17
Figura 2 – Gráfico que estabelece relação entre o tempo de uso e <i>secondary meaning</i>	26
Figura 3 – Ilustração que representa a necessidade de investimento em relação à notoriedade de uma marca	40

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	11
CAPÍTULO I – O SECONDARY MEANING: HISTÓRICO E FUNDAMENTOS LEGAIS DO CONCEITO	13
1.1. CONCEITO DE MARCA	13
1.2. NOÇÕES DE DISTINTIVIDADE.....	16
1.3. SURGIMENTO HISTÓRICO DO SECONDARY MEANING.....	19
1.4. NOÇÕES INTRODUTÓRIAS DO SECONDARY MEANING.....	21
1.5. FATORES LEGAIS RELEVANTES PARA IDENTIFICAR O SECONDARY MEANING	23
1.6. MEIOS DE COMPROVAÇÃO DO SECONDARY MEANING	28
CAPÍTULO II – UMA ANÁLISE DO SECONDARY MEANING SOB O DIREITO BRASILEIRO	31
2.1 – ENQUADRAMENTO LEGAL DO SECONDARY MEANING	31
2.1.1 – Previsão legal nos Estados Unidos	31
2.1.2 – Previsão legal na União Europeia	31
2.1.3 – Previsão legal na CUP	32
2.1.4 – Previsão legal no TRIPS.....	33
2.1.5 – Previsão legal no Brasil	34
2.2 O ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA SOBRE O FENÔMENO DO SECONDARY MEANING.....	35
CAPÍTULO III – O SECONDARY MEANING E OUTROS INSTITUTOS DO DIREITO MARCÁRIO	38
3.2. O SECONDARY MEANING E NOTORIEDADE	40
3.3. O SECONDARY MEANING E AS MARCAS GENÉRICAS	41
CAPÍTULO IV – OS DESAFIOS SOFRIDOS PELO INPI NO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE SECONDARY MEANING	43

4.1. AS DIFERENTES VISÕES DO JUDICIÁRIO E ADMINISTRATIVO SOBRE O FENÔMENO DO SECONDARY MEANING E FALTA DE CLAREZA NOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO INPI	43
4.2 AS MUDANÇAS PREVISTAS NO INPI	47
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	51
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	53

INTRODUÇÃO

Façamos uma pausa e imaginemos uma das redes sociais mais utilizadas do momento: o Instagram¹. Sabe-se que, de um dia para o outro, através de uma publicidade diferenciada que envolveu dedicação, tempo e criatividade, uma marca completamente desconhecida pode “estourar” e ganhar mais de 100 mil “seguidores”, consumidores e pedidos. Essa é uma realidade que a sociedade atual tão influenciada pelas mídias enfrenta todos os dias de maneira exponencial. Ocorre que, esse fenômeno pelo qual um sinal, inicialmente desprovido de caráter distintivo, alcança essa capacidade de distinguir produtos ou serviços de outrem pelo uso contínuo em um mercado, chama-se *secondary meaning* e é um instituto que merece devida atenção.

Uma marca, ao contrário do que muitos pensam, vai além de ser apenas um símbolo ou uma palavra substituível a qualquer momento. Ao se conectar com a mente do público, ao se associar a uma ideia, uma qualidade, uma fonte, um ideal, uma forma de tratamento, uma afinidade exclusiva e um vínculo direto com o consumidor, a marca transcende seus limites de "palavra ou símbolo", tornando-se uma relação consumidor-marca, marca-consumidor.

No Brasil, para que uma marca seja registrada no INPI, autoridade federal responsável pelo registro nacional dos ativos intelectuais da Propriedade Industrial, ela deve cumprir uma série de requisitos que serão aprofundados ao longo desse estudo, sendo um dos principais o critério da distintividade marcária. Entretanto, mesmo cumprindo esse requisito e sendo reconhecido nas legislações internacionais, o fenômeno do *secondary meaning* conta com uma extrema falta de resoluções e leis internas aplicáveis, criando um cenário de insegurança jurídica e contrariedade entre o poder judiciário e o administrativo, que acabam decidindo de maneiras opostas casos muitas vezes, idênticos.

Essas e outras reflexões serão exploradas ao longo deste trabalho, tornam o conceito de *secondary meaning* tão intrigante para aqueles interessados em Propriedade Intelectual, direito de marcas e direito comercial. Esse assunto controverso encontra um amplo respaldo no Direito Comparado, por meio da interpretação de trechos do Acordo Internacional TRIPS (Trade-

¹ Disponível em: <https://www.instagram.com/>. Acesso em: 3 de junho de 2023.

Related Aspects of Intellectual Property Rights) e da Convenção da União de Paris (CUP) para a Proteção da Propriedade Industrial, dos quais o Brasil é signatário.

Apesar desse conceito enfrentar historicamente resistência significativa na aplicação pelo INPI, que não possui competência para utilizar o *secondary meaning* em suas decisões administrativas, esse cenário está prestes a mudar considerando o pronunciamento recente da Autarquia que detalhou o planejamento de reconhecer, em meados de 2023, esse fenômeno como aplicável ao sistema brasileiro. O presente trabalho tem como pergunta norteadora de pesquisa: “Como o *secondary meaning* será aplicado no direito marcário brasileiro?”.

E, para respondê-la, pretende-se não apenas realizar a revisão bibliográfica de textos, mas também analisar o posicionamento do poder judiciário com os casos em que este já entende pela confirmação do *secondary meaning*. Por fim, após o estudo das noções preliminares acerca do conceito do fenômeno, e do direito marcário, será aprofundada a aplicação histórica do *secondary meaning* no direito internacional, brasileiro e as mudanças previstas para meados deste ano.

CAPÍTULO I – O *SECONDARY MEANING*: HISTÓRICO E FUNDAMENTOS LEGAIS DO CONCEITO

Neste estudo, explora-se a análise dos fenômenos resultantes da utilização de uma marca no mercado de consumo. É de suma importância realizar uma introdução ao direito das marcas, uma vez que a proteção jurídica de um sinal é fundamentada, entre outros aspectos, em sua capacidade distintiva, e o *secondary meaning* surge como uma resposta gradual a essa distintividade. A seguir, discutir-se-á o conceito de marcas e as noções relacionadas à sua distintividade.

1.1. CONCEITO DE MARCA

A marca é de fundamental importância para proteger e distinguir produtos e serviços no mercado. Esta, no contexto legal, é um sinal distintivo utilizado para identificar e diferenciar bens ou serviços de uma empresa ou organização e nomes de domínio.² Ela pode assumir várias formas, como palavras, logotipos, slogans, sons, embalagens e até mesmo a combinações desses elementos³.

A principal finalidade do direito de marcas é assegurar a proteção contra o uso indevido por parte de terceiros, visando evitar qualquer tipo de confusão e salvaguardar a reputação e o valor associados aos sinais distintivos⁴. Ao efetuar o registro de uma marca, o seu titular adquire direitos exclusivos para utilizá-la comercialmente em relação aos produtos ou serviços para os quais a marca foi registrada.

A proteção concedida pelo direito de marcas, quando o registro da marca é aprovado, possibilita às empresas desenvolverem uma identidade singular e facilmente identificável no mercado, estabelecendo conexões com os consumidores e construindo reputação e valor ao longo do tempo.

² SCHMIDT, Lenio Denicoli. **A distintividade das marcas: *secondary meaning*, vulgarização e teoria da distância**. 1ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p. 23.

³ WIPO. *Criando uma marca: Uma Introdução às marcas para pequenas e médias empresas*. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_900_1.pdf. Acesso em 31 de maio 2023.

⁴ SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Secondary Meaning, vulgarização e teoria da distância**. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 48.

Para que uma marca seja registrável, é necessário que ela atenda a certos requisitos estabelecidos pela legislação de cada país, sendo um deles a distintividade, ou seja, a capacidade de diferenciar os produtos ou serviços de uma empresa quando comparado aos produtos e serviços de outras empresas, fator que será o ponto crucial para o presente estudo.

Nas palavras de Amanda Di Siervi, as marcas servem como um elo de ligação entre os produtos e serviços e o consumidor, possibilitando ao último a faculdade de escolha entre bens semelhantes.⁵ Não só, mas as marcas também podem ser destinadas a diferenciar um produto ou serviço de outro de origem completamente diversa.⁶

A marca também pode ser definida como todo sinal que é capaz de ser reconhecido pelo consumidor como individualizador de produtos e serviços em um ambiente comercial⁷.

Na prática, ao analisarmos a tabela destacada no início da próxima página, identificamos as maiores marcas globais do ano de 2022⁸, e instantaneamente identificamos os produtos e serviços que estas realizam. Claro que, nesses casos, são marcas consolidadas no mercado e reconhecidas em qualquer país do mundo. Entretanto, é de alta relevância compreender que existe todo um processo por trás desse reconhecimento, que envolve gastos, cuidado, investimento nos símbolos e publicidades, que involuntariamente criam uma identificação entre a marca e os seus produtos ou serviços.

⁵ DI SIERVI, Amanda Fonseca. **Marcas: Secondary Meaning e Degeneração**, Lumen Juris, 2021.

⁶ *Patents, trademarks and related rights: national and international protection*. Cambridge: Harvard University Press, v. 2, 1975, p. 974.

⁷ CESÁRIO, Kone. **As novas marcas visuais: à luz dos princípios do direito comercial**. 2016. 189 f. (Doutorado em Direito) – Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016, p. 19.

⁸ Disponível em: <https://interbrand.com/best-global-brands/toyota/>. Acesso em 1 de junho de 2023.

Figura 1 – Tabela com as marcas mais reconhecidas em 2022.

01 Apple +18% 482,215 \$m 	02 Microsoft +32% 278,288 \$m 	03 Amazon +10% 274,819 \$m 	04 Google +28% 251,751 \$m 	05 Samsung +17% 87,689 \$m 
06 Toyota +10% 59,757 \$m 	07 Coca-Cola 0% 57,535 \$m 	08 Mercedes-Benz +10% 56,103 \$m 	09 Disney +14% 50,325 \$m 	10 Nike +18% 50,289 \$m 
11 McDonald's +6% 48,647 \$m 	12 Tesla +32% 48,002 \$m 	13 BMW +11% 46,331 \$m 	14 Louis Vuitton +21% 44,508 \$m 	15 Cisco +14% 41,298 \$m 
16 Instagram +14% 36,516 \$m 	17 Facebook -5% 34,538 \$m 	18 IBM +3% 34,242 \$m 	19 Intel -8% 32,916 \$m 	20 SAP +5% 31,497 \$m 

Fonte: Elaborado pela *Interbrand*, 2023.

O que muitos não sabem é que o registro de uma marca é necessário para que esta efetivamente tenha a proteção devida, de acordo com o artigo 122 da Lei de Propriedade Industrial⁹. Este registro está condicionado a sinais que sejam visualmente perceptíveis e não estejam abrangidos pelas vinte e três restrições mencionadas no artigo 124 da mesma disposição legal. É importante ressaltar que a marca em busca de registro não pode violar qualquer proibição legal, seja em relação à sua própria formação, à sua natureza de licitude e veracidade, ou à sua disponibilidade.¹⁰

No próximo capítulo, será abordado um dos requisitos para a registrabilidade da marca: a distintividade marcária. Vale ressaltar que os demais critérios de registro de registrabilidade

⁹ Lei de Propriedade Industrial. Art. 122: “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.” Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em 2 de maio de 2023.

¹⁰ INPI. Manual de Marcas de 2022. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B710_An%C3%A1lise_do_requisito_da_veracidade_do_sinal_marc%C3%A1rio. Acesso em 2 de maio de 2023.

como signos genéricos e comuns não serão abordados neste momento, pois a presente pesquisa concentra-se nessa delimitação específica.

Ao realizar uma comparação entre a distintividade intrínseca e a distintividade adquirida de um sinal de marca, nosso objetivo é mostrar que o INPI, ao analisar a possibilidade de registro de um termo em busca de proteção, frequentemente ignora situações concretas de distintividade adquirida, deixando de reconhecer o direito de registro de marcas que adquiriram distintividade por meio do uso.

1.2. NOÇÕES DE DISTINTIVIDADE

A capacidade distintiva é uma função essencial, uma vez que uma marca que não seja distintiva não pode ser registrada, nos termos do Art. 122 da LPI. Isso se deve ao fato de que as marcas necessitam sobressair-se para que os consumidores possam reconhecer os produtos e serviços em relação aos disponibilizados pelos seus concorrentes.

Antes de aprofundar-se neste estudo, é essencial compreender a existência de dois tipos de distintividade, denominados distintividade intrínseca e distintividade extrínseca ou adquirida. A distintividade intrínseca diz respeito à capacidade distintiva que a marca possui desde o seu surgimento, ou seja, seu significado primordial já é distintivo. Por outro lado, a distintividade extrínseca é a capacidade distintiva adquirida pelo sinal ao longo do tempo, por meio de um uso prolongado no mercado.

Nas palavras de Ricci¹¹, essas duas formas de distintividade devem ser consideradas durante a análise de conflitos de marcas, a fim de determinar o nível de proteção em relação à característica distintiva do sinal em questão:

i) a distintividade intrínseca do sinal, i.e., quando analisado em si mesmo, no seu sentido semântico primário e usual, aferindo se o mesmo guarda relação direta ou indireta com os produtos ou serviços. Para tanto deverão ser levadas em consideração as peculiaridades lingüísticas, filológicas e culturais do país no qual a norma terá aplicação.”

¹¹ RICCI, Antonio Ferro- Painel sobre “O Sentido secundário da marca (secondary meaning): Interpretação do artigo 6º, quinquies, C.1 da Convenção da União de Paris e os Reflexos do uso prolongado e das demais circunstâncias de fato na proteção das marcas”, onde foi palestrante no XXVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, Anais da Revista da ABPI- 2006.

ii) a distintividade extrínseca (externa) do sinal em relação ao mercado e ao próprio e peculiar público consumidor do produto ou do serviço, levando em consideração, inclusive, a realidade e as peculiaridades de fato do mercado ou do país onde a norma será aplicável, aferindo se o sinal tem reflexos e interferência no campo econômico, na concorrência entre competidores, na percepção e na proteção do público consumidor.

Nesse caso, a marca passa a ter dois significados: o significado primário comum e o secundário, que é adquirido e distintivo através do uso pelos consumidores no mercado. Esse primeiro ocorre quando um sinal que essencialmente não tinha capacidade distintiva adquire tal distintividade. E o segundo, quando um sinal conhecido por um termo designativo de um produto devido ao seu uso constante e insistente adquire um segundo significado, conhecido em inglês como *secondary meaning*. O produto, nesse caso, passa a ser designado pela própria marca uma vez que se torna tão conhecida ao público.¹²

Através da distintividade também podemos classificar as marcas. Por exemplo, no caso *Abercrombie & Fitch Co. V. Hunting World Inc*, pelo Juiz Friendly em 1976¹³, foram desenvolvidas cinco categorias que são utilizadas até hoje¹⁴. Essas categorias, em ordem crescente de distintividade são: genéricas, descritivas, sugestivas, arbitrárias e de fantasia.

Os sinais genéricos, incluindo os necessários e vulgares, são aqueles em que se emprega o sinal para designar o próprio produto ou serviço e por isso não podem constituir objeto de direito exclusivo¹⁵, ou seja, não é possível registrar de forma exclusiva, por exemplo, a expressão “Vestimenta”, para assinalar roupas, ou “Veículo”, para designar um ônibus. Estes, são, em princípio irregistráveis uma vez que não se caracterizam como distintivos.

No entanto, em certas ocasiões, devido ao uso frequente, esses sinais são frequentemente utilizados para descrever os produtos ou serviços, e ao longo do tempo, adquirem uma capacidade distintiva que lhes confere proteção de marca. Essa situação beneficia tanto os consumidores, ao reduzir o risco de confusão, quanto os comerciantes, pois o sinal passa a ser reconhecido como marca, agregando valor ao negócio.

¹² CARVALHO, Carlos Eduardo Neves. **Aquisição e perda de distintividade marcária**. Lumen Juris, 2020, p. 40.

¹³ *Abercrombie & Ficht Co. v. Hunting World, Inc.*, 537 F2d 4, 189 USPQ 759 (2d Circ. 1976).

¹⁴ BEYRUTH, Viviane Barbosa. **O Significado Secundário da Marca: Quando a Marca Fraca se Torna Forte. Análise do Instituto à Luz da Legislação e Doutrina Estrangeira**. 2010. 164 f. (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia de Inovação e Propriedade Intelectual do INPI, Rio de Janeiro, 2010, p. 68.

¹⁵ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial**, V. 2. 2a Edição. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1982, p. 24.

Os sinais descritivos, por outro lado, têm a capacidade de descrever o titular da marca e a origem dos produtos ou serviços associados a esse sinal descritivo, como exemplo a marca “bom ar”. Frequentemente, esses sinais acabam sendo confundidos com sinais sugestivos ou evocativos, que podem ser registrados administrativamente mesmo sem a necessidade do *secondary meaning*.

Já os sinais evocativos, são aqueles que se constituem como “marca fraca”. Ou seja, a imitação por parte dos concorrentes é mais usual e conseqüentemente, mais difícil de ser coibida pelo judiciário. Amanda de Siervi entende que as marcas evocativas são “*aquelas em que o comerciante para chamar a atenção do público, adota uma marca, um sinal que faça lembrar o próprio bem ou uma das duas características, sugerindo ao consumidor alguma propriedade do produto ou serviço*”¹⁶.

Esses sinais, também chamados de sugestivos, são formados por palavras que sugerem uma característica distintiva dos produtos, porém, sem descrevê-los diretamente. Como exemplo, Lélío Denicoli Schmidt se utiliza dos seguintes exemplos: KAZA (Casa), BOMBRIL (“Bom Brilho”), KIBON (“que bom”)¹⁷.

Em quarto lugar, tem-se as marcas de fantasia. Essas são constituídas por palavras que nunca foram conhecidas pela sociedade, ou seja, figuras “novas” no vocabulário e que muitas vezes são apenas a junção de sílabas. Por exemplo, Kodak e Pepsi. Por último, temos as marcas arbitrárias. Essas existem no vocabulário, mas não guardam nenhuma relação com o produto ou serviço assinalado. Por exemplo, uma marca extremamente conhecida, a “Apple”. A palavra “apple” em português traduz-se como maçã. No entanto, a marca refere-se à venda de aparelhos eletrônicos.

No contexto brasileiro, como será aprofundado no decorrer do texto, apenas a distintividade intrínseca é aceita para que o registro seja feito perante ao INPI. Isso significa

¹⁶ SIERVI, Amanda de. *Efeitos da notoriedade em relação à distintividade marcária: secondary meaning e degeneração*. 2005. (Mestrado em Direito Comercial) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, p. 54.

¹⁷ SCHMIDT, Lélío Denicoli. *op. cit.* 2013, p. 107-108.

que, para o examinador, no Brasil, não importa se a distintividade foi adquirida posteriormente ao pedido de registro, mesmo se tratando de um termo comum.

Nesse contexto, surgem críticas significativas ao sistema de análise de registro de marcas pelo INPI, que serão demonstradas ao longo deste estudo, uma vez que essa análise não leva em consideração as circunstâncias específicas, resultando em falhas do sistema.

Isso ocorre devido à falta de consideração pelas características individuais de cada caso e à ausência de uma abordagem mais abrangente, o que compromete a eficácia e a equidade do processo de registro de marcas. Portanto, como objetivo deste estudo, é necessário rever e aprimorar o sistema de análise, a fim de garantir uma avaliação mais precisa e justa das marcas, levando em conta os fatores contextuais e a realidade do mercado.

1.3. SURGIMENTO HISTÓRICO DO *SECONDARY MEANING*

A teoria do *secondary meaning* surgiu nos países de “*Common Law*”. Ou seja, nos países em que as normas se basearam nos usos e nos bons costumes e não no executivo e legislativo.

A primeira vez que foi reconhecida a possibilidade de um sinal adquirir distintividade pelo instituto do *secondary meaning* nos EUA ocorreu em 1887, no caso *Wotherspoon v. Currie*. Trata-se do caso no qual o Autor conseguiu impedir o uso da palavra “*Glenfield*” nas embalagens do réu uma vez que esse era o nome do local onde o Autor iniciou as vendas de seu produto e devido ao uso contínuo, passou a identificá-los para distinguir o amido. Importante ressaltar que o Autor não só vendia esse amido no local, mas também expandiu a venda para outros locais.

Na decisão, a Corte Americana decidiu que a intenção do réu de utilizar o tempo “*Glendfield*” para identificar seus produtos era fraudulenta, mesmo que a produção também fosse feita nesse local.¹⁸

¹⁸ SEGADE, Gomez. *Sebatian's Digest* (1881)., “*Fuerza distintiva y Secondary Meaning em el derecho de signos distintivos*”, in “*Estudios sobre Marcas*”, Granada, 1995, p. 356.

Nos Estados Unidos, o registro de uma marca era considerado um direito inerente com base na *common law*. Nesse sistema, o depósito perante a autoridade competente servia apenas como uma evidência preliminar da titularidade da marca. Ou seja, na prática, ainda que a marca não fosse registrada sob a lei federal, esta ainda poderia ser protegida pela *common law* do Estado onde o direito de marca fosse adquirido através do uso.¹⁹

Diante desse cenário, resta claro o motivo pelo qual o *secondary meaning* é mais comum nos países em que as normas se basearam nos usos e nos bons costumes e não no executivo e legislativo. Nestes casos, o uso comercial e mercadológico do sinal é obrigatório para a aquisição de direitos exclusivos sobre a marca.²⁰

Já na Inglaterra, o caso “*Camel Hair Belting (Reddaway v. Banham, 1896)*” ficou conhecido como “*leading case*”. Nesse caso, o tribunal inglês conferiu proteção marcária a um termo comum e descritivo, “*camel hair belting*” ou “*cinto de pelo de camelo*” utilizado para descrever um produto devido à notoriedade alcançada pela marca.

Em um primeiro momento, a instância inicial considerou que o termo em questão era meramente descritivo e, portanto, não poderia receber proteção. No entanto, o Autor conseguiu comprovar que o público estava confundindo os dois produtos e, como resultado, em uma fase de apelação, a Câmara reverteu a decisão do Tribunal, entendendo que as palavras haviam adquirido notoriedade devido ao seu segundo significado:

*I cannot help saying that, if the defendants are entitled to lead purchasers to believe that they are getting the plaintiffs' manufacture when they are not, and thus to cheat the plaintiffs of some of their legitimate trade, I should regret to find that the law was powerless to enforce the most elementar principles of commercial morality.*²¹

Por fim, na Alemanha, a proteção das marcas não distintivas se dava através do “*Ausstattung*”. Ou seja, através do “*modo de apresentação*” do produto disponibilizado no comércio que permitisse uma diferenciação em relação aos outros. Logo, diferente dos outros países, a Alemanha permitia que um nome, sem capacidade distintiva, pudesse adquirir o

¹⁹ BEYRUTH, Viviane Barbosa. *op. cit.* 2010. p. 24.

²⁰ CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. *op. cit.* 2020, p.76.

²¹ Fonte: www.wikipedia.com – tradução livre “*Não posso deixar de dizer que, se os réus têm o direito de fazer os compradores acreditarem que estão adquirindo a fabricação dos autores quando na verdade não estão, e assim enganar os autores de parte de seu comércio legítimo, eu lamentaria descobrir que a lei era impotente para fazer valer os princípios mais elementares da moralidade comercial.*”. Acesso em 2 de maio de 2023.

registro, com o uso contínuo, divulgação e o reconhecimento de uma parte do público.²² O “*Ausstattung*” está presente até os dias de hoje, e serve como uma proteção às marcas e aos desenhos industriais.

Com o tempo, vê-se que o conceito de distintividade passou por uma reformulação. Antes, era enraizado o fato de que se o termo não fosse distintivo, não poderia sob nenhuma hipótese ser registrado e conseqüentemente, não poderia ser uma marca. Com o surgimento do *secondary meaning*, essa possibilidade de registro se torna dinâmica.²³

Entretanto, para a configuração do *secondary meaning* não basta um uso qualquer, sendo necessário o preenchimento de requisitos como a intensidade do uso e o tempo que serão explorados no capítulo a seguir.

1.4. NOÇÕES INTRODUTÓRIAS DO *SECONDARY MEANING*

O conceito de *secondary meaning*, ou significado secundário, diz respeito à obtenção de distintividade por um sinal que inicialmente não possuía essa qualidade, mas que, ao longo do tempo, passou a ser reconhecido como uma marca distintiva e adquiriu o papel de identificar produtos ou serviços de forma individual.

Refere-se ao fenômeno em que um símbolo, por meio de uso constante e reconhecimento no mercado, adquire uma associação específica e distintiva que vai além de seu significado original, tornando-se um indicador de origem amplamente reconhecido pelos consumidores. Nas palavras de Lélío Denicoli Schmidt:

“*Secondary Meaning*” é um fenômeno que faz com que um signo comum, originalmente desprovido de distintividade, adquira pelo uso empresarial a capacidade de identificar e diferenciar um produto ou serviço de outro, tornando-se passível de proteção como marca. Essa distintividade superveniente lhe confere um segundo significado (de função marcária), que passa a conviver com o significado primário, de natureza denotativa, que ele tinha enquanto signo usual e integrante do vocabulário ou do estado da técnica.²⁴

²² SORDELLI, p. 47 “(...)Si tratta di due sentenze divenute fondamentali nella matéria: R.G. 27 settembre 1927 (II, 59/27; Um W. 27/28, 93/94) e R.G. r marzo 19288 (II, 319/97; Um W. 27/28, 335).

²³ SAMPAIO, José Eduardo de. **Os novos conceitos no Código da Propriedade Industrial português de 1995**. In: Revista da ABPI, n. 18 de out. 1995, p. 17.

²⁴ SCHMIDT, Lélío Denicoli. *op. cit.* 2013, p. 127.

Nesse contexto, Lélío traz o exemplo do time de futebol Grêmio Football Porto Alegre. Como se sabe, o termo grêmio no dicionário brasileiro significa “*sociedade*”. Entretanto, o uso da marca por mais de 100 anos fez com que o time se tornasse notoriamente conhecido por tal denominação, e, portanto, passando a ter uma distintividade não reconhecida anteriormente.

No final das contas, pode-se perceber que o fenômeno do *secondary meaning* é simplesmente uma manifestação da evolução linguística. A natureza genérica de um símbolo não é necessariamente permanente e estática, pois pode se transformar ao longo do tempo, assim como ocorrem mudanças no significado das palavras devido à evolução da linguagem.²⁵

J. Thomas McCarthy, Roger E. Schechter e David J. Franklyn definem o *secondary meaning* como um “*novo significado que atribui a uma palavra ou símbolo não inerente distintivo, pelo qual os clientes usam essa palavra ou símbolo como uma marca de produto ou serviço para identificar e distinguir uma única fonte comercial*”.²⁶

Jacques Labrunie reconhece que o *secondary meaning* ocorre quando um sinal fraco, que, em princípio não era distintivo através de seu uso no mercado, adquire capacidade distintiva face ao reconhecimento pelo público consumidor como identificador de determinados produtos ou serviços.²⁷

Além disso, afirma que a legislação brasileira não prevê expressamente o *secondary meaning*, mas que o fenômeno é mencionado no art. 6, *quinquies*, C1, da CUP e art. 15.1 do Acordo TRIPS, dispositivos legais que serão analisados no decorrer do presente estudo. Por fim, Labrunie ainda menciona que o *secondary meaning* pode ocorrer “*tanto em marcas nominativas e mistas, quanto figurativas, tridimensionais, trade-dress, designs, entretanto, o INPI é silente quanto à sua aplicabilidade*.”

²⁵ RODRIGUEZ-CANO, Alberto Bercovitz. Apurantes de derecho mercantil, 5. ed. Navarra, España : Aranzadi, 2004. p. 411.

²⁶ MCCARTHY, J. Thomas; SCHECHTER, Roger E.; FRANKLYN, David J. McCarthy’s desk encyclopedia of intellectual property. 3ed. Washington, D.C: BNA Books – The Bureau of National Affairs, August 2005, p. 544.

²⁷ LABRUNIE, Jacques. Aquisição do Secondary Meaning nas marcas tridimensionais. Revista Fórum Jurídico da Faculdade de Direito da PUC-SP. 6.ed., ano 3, São Paulo, dez. 2014.

Fábio Ulhôa Coelho considera que tanto a degeneração quanto o *secondary meaning* são dois fenômenos típicos da marca notória:

De um lado, o amplo conhecimento que os consumidores têm dela acaba dando distintividade a expressões meramente descritivas – que, não fosse a notoriedade da marca, seriam inaptas a cumprir a função de identificar determinado produto ou serviço. Trata-se do fenômeno do *secondary meaning*. A expressão descritiva do produto ou serviço passa a ter um segundo significado, que é o de identificar um deles em especial. A notoriedade gera, então, a distintividade. Por exemplo, ninguém pode registrar com exclusividade a expressão Fruta para identificar as frutas que comercializa, em razão de seu caráter meramente descritivo. Mas se essa marca acabar se tornando notória na identificação, pelos consumidores, ela acabará se tornando notória desse produto, o amplo conhecimento justificará a proteção liberada pela lei para as marcas notórias.²⁸

Carlos Eduardo Neves de Carvalho entende que através do fenômeno do *secondary meaning*, o sinal de marca, que era originalmente percebido apenas como o elemento de uso comum, podendo ser descritivo de um produto ou serviço, através de seu uso empresarial pelo titular por um expressivo período de tempo atrelado à forte publicidade comercial, torna-se identificador e individualizador de determinado produto ou serviço.²⁹

Por fim, Amanda di Siervi traz ainda a ideia de que para a configuração do *secondary meaning* o elemento essencial é a alteração do significado original do termo para os consumidores. Afinal, para o público pouco importa se uma marca é formada tão somente por um termo fantasia, evocativo ou descritivo, sendo necessário, tão somente, que tal sinal consiga desempenhar efetivamente a sua função marcária, sendo apto a distinguir o bem no qual é apostado, individualizando-o entre os de seus concorrentes.³⁰

Como exposto, o fenômeno do *secondary meaning* nada mais é do que um processo contínuo de aquisição de distintividade de um termo inicialmente desprovido de qualquer diferenciação. Nesse sentido, previamente à análise de como se aplica o fenômeno no ordenamento jurídico brasileiro, faz-se necessária a enumeração dos fatores relevantes para identificação do *secondary meaning*.

1.5. FATORES LEGAIS RELEVANTES PARA IDENTIFICAR O *SECONDARY MEANING*

²⁸ COELHO, Fábio Ulhôa. **Curso de direito comercial**. V.1 16ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 235.

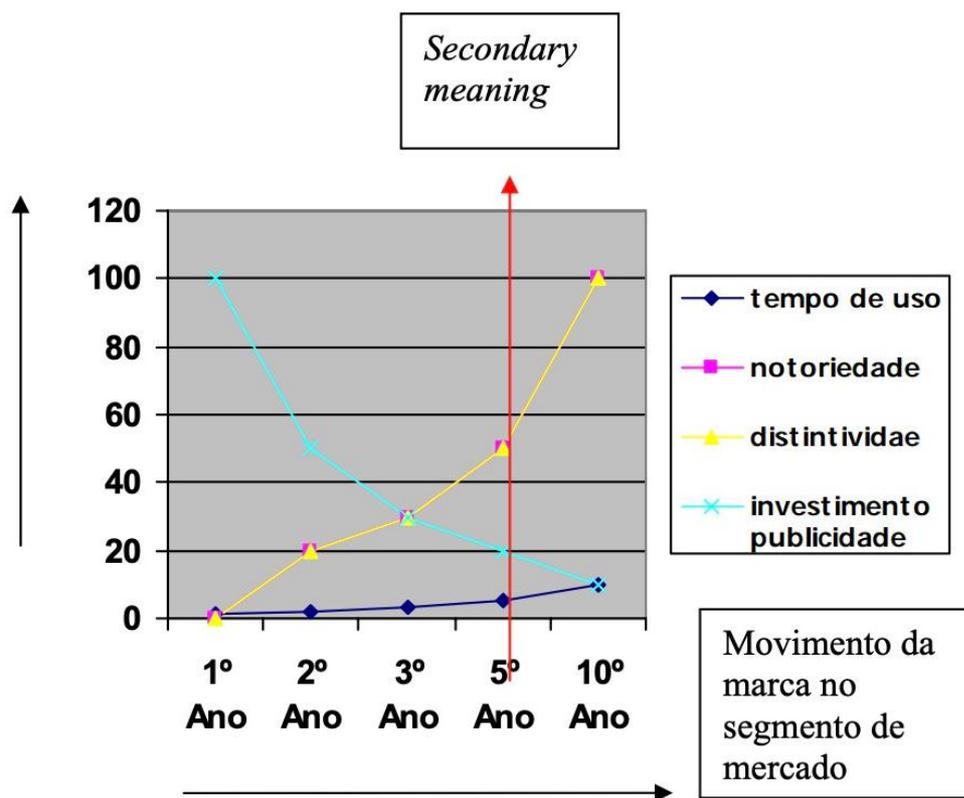
²⁹ CARVALHO, Carlos Eduardo Neves. *op. cit.* 2020, p. 71.

³⁰ DE SIERVI, Amanda Fonseca. *op. cit.* 2021.

A aquisição de distintividade de uma marca depende de vários fatores, dentre eles: (i) o uso prolongado do sinal no mercado consumidor de produtos e serviços; (ii) os investimentos publicitários feitos pelo titular para promover o sinal da marca de produto ou serviço; (iii) a extensão geográfica abrangida pela marca e, por fim, (iv) a percepção dos consumidores.³¹

Antes de aprofundar em cada um dos fatores supramencionados, vale ressaltar o gráfico ilustrado por Viviane Barbosa Beyruth a fim de compreendermos a relação do tempo (linha x) com o movimento do produto perante o mercado (y)³². Esse gráfico leva em consideração alguns dos fatores mencionados, como o tempo de uso, o investimento em publicidade e a consequente notoriedade e ascensão do fenômeno do *secondary meaning*.

Figura 2 – Gráfico que estabelece relação entre o tempo de uso e *secondary meaning*



Fonte: BEYRUTH, 2010, p. 98.

³¹ HOCH, Allison. **Easy Review**. The Law of trademarks. Law Rules Publishing Corporation, Tappan, NJ, USA, 1998.

³² BEYRUTH, Viviane Barbosa. *op. cit.* 2010, p. 98.

Sobre o gráfico e suas variáveis, Viviane destaca:

A Linha preta se refere ao tempo de uso que vai lentamente crescendo em relação às linhas x (tempo) e y (movimento perante o mercado). Linha rosa se refere ao conhecimento da marca perante o público consumidor (notoriedade), que cresce de acordo com a aquisição de distintividade. Este gráfico foi realizado com base numa hipótese em percentuais progressivos (10, 20, 30, 50) em relação aos trimestres. Por exemplo: A notoriedade no primeiro ano suponha-se que seja de 10%, depois aumenta no segundo para 20%...

A linha amarela se refere à distintividade, ou seja, um percentual do público consumidor que passa a associar a marca ao produto/serviço. Nesta hipótese do gráfico, a distintividade inicia no mesmo momento do investimento em publicidade e cresce junto com a notoriedade. Quanto mais a marca se torna conhecida do público consumidor mais este a associa com um produto/serviço específico.

A linha azul se refere ao investimento em publicidade que inicia alto para que a marca passe a ser conhecida pela classe consumidora (item -publicidade) e vai decrescendo de acordo com o movimento da marca no mercado e principalmente quando cruza as linhas da distintividade e notoriedade, ou seja, o investimento em publicidade não seria mais necessário para que a marca alcance um espaço no mercado, pois já teria alcançado. Esta hipótese foi realizada com base em valores progressivos decrescentes (100%, 50%, 30%, 20%).

A linha vermelha seria a representação do fenômeno de *secondary meaning*, isto é, aconteceria logo após o cruzamento das linhas da publicidade que não seria mais imprescindível (e então decairia) e aumento da notoriedade e distintividade, com o passar de anos (uso prolongado, conforme EUA- apesar de ter sido colocado na linha de 5 anos, isto não ocorre obrigatoriamente, podendo ser em menos tempo). Neste momento, um percentual significativo de consumidores já associaria a marca ao produto/serviço (estipulamos 50%).³³

Em suma, quando uma marca ainda está sem distintividade, caracterizando-se como marca fraca, ela precisa de uma força publicitária maior e conforme vai se tornando mais distintiva, a força publicitária não precisa de tanta intensidade. Por fim, torna-se necessário, explorar individualmente, os fatores legais relevantes para identificar o *secondary meaning*:

Uso prolongado no mercado:

O uso prolongado de um sinal é, certamente, um dos fatores mais relevantes para que se reconheça a aquisição de distintividade. Isso porque, com o decorrer dos anos e a permanência do produto ou serviço no mercado, a chance de o público passar a identificar o objeto com seu significante se torna maior.

Nessa situação, podemos observar a manifestação de um fenômeno linguístico no qual um termo inicialmente não distintivo se torna capaz de identificar um objeto específico ao longo

³³ BEYRUTH, Viviane Barbosa. *op. cit.* 2010, p. 98.

do tempo, contando com o apoio do produtor para se manter competitivo no mercado, mesmo com uma marca inicialmente considerada "fraca".

Na verdade, não existe regra fixa que estabeleça o tempo exato e necessário para que um sinal fraco se torne reconhecido pelos consumidores como uma marca registrável.³⁴ No entanto, a Lei Federal Americana de Marcas (US Trademark Act of 1946 - Lanham Act) estabelece em seu art. 2 (f), da Seção 1052³⁵ como prova concreta de *secondary meaning*, o uso substancialmente exclusivo e contínuo de um sinal durante cinco anos antes da data a qual o requerimento da distintividade para o depósito deste sinal como marca foi feito.

Apesar dessa disposição legal mencionada acima, a jurisprudência americana adota o entendimento de que o tempo necessário para comprovar o *secondary meaning* é o suficiente para que o público consumidor reconheça o sinal. No caso BARTON et. al *versus* REX-OIL CO³⁶ a Justiça norte-americana considerou que a marca DYANSHINE (Corante e Brilho) alcançou o *secondary meaning* em um período de apenas dois a três anos, isto porque o tempo curto foi atrelado a altos investimentos publicitários feitos pelo titular da marca.

Pode-se observar, dessa forma, que o período necessário para que uma marca adquira distintividade é aquele em que o público passa a associar diretamente a expressão utilizada no mercado com um produto ou serviço específico. Atualmente, pode-se dizer que, por meio das redes sociais, como Facebook, LinkedIn e Instagram, um sinal inicialmente fraco pode se tornar rapidamente amplamente conhecido pelos consumidores, por meio de diversas publicações e divulgações.

Investimentos publicitários feito pelo titular da marca:

Como mencionado, a publicidade pode ser crucial para a divulgação e, conseqüentemente, para a distintividade de um produto ou serviço. Nesse prisma, a quantidade

³⁴ CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. *op. cit.* 2020, p. 81.

³⁵ Tradução livre do trecho de lei: *Except as expressly excluded in subsections (a), (b), (c), (d), (e)(3), and (e)(5) of this section, nothing in this chapter shall prevent the registration of a mark used by the applicant which has become distinctive of the applicant's goods in commerce. The Director may accept as prima facie evidence that the mark has become distinctive, as used on or in connection with the applicant's goods in commerce, proof of substantially exclusive and continuous use thereof as a mark by the applicant in commerce for the five years before the date on which the claim of distinctiveness is made.*

³⁶ Julgamento do caso Barton et al. V. REX-OIL CO no 1486972, pela Corte de Apelação do Terceiro Circuito, ocorrido em 21 de outubro de 1924 citado em BEYRUTH, Viviane. *op. cit.*, p. 104.

de investimento gasto com a promoção e a publicidade de uma marca é uma prova bastante considerável para a averiguação da aquisição do fenômeno do *secondary meaning*³⁷ uma vez que criará no consumidor uma associação psicológica involuntária do público com a marca, podendo ser uma ferramenta imprescindível de persuasão.

No entanto, o aspecto fundamental não é a quantidade de esforços promocionais, mas sim a capacidade de efetivamente alterar o significado da expressão, transformando-a de um termo comum e descritivo do produto ou serviço em um termo reconhecido e protegido³⁸ Logo, o *secondary meaning* estará presente quando o sinal, anteriormente desconhecido, passa a ser reconhecido pelo público alvo como uma marca ou serviço.

Extensão geográfica abrangida pela marca:

Esse ponto torna-se bastante relevante uma vez que o forte investimento não é suficiente para que o *secondary meaning* seja deferido. Isso porque, caso o produto seja comercializado ou o serviço seja comercializado numa área geográfica muito limitada para um pequeno grupo de consumidores, esta prova será considerada insuficiente para a concessão do sinal descritivo.³⁹

Percepção dos consumidores:

Nas palavras de Vincent Palladino sobre a importância da percepção do consumidor na identificação do *secondary meaning*: “*um termo descritivo pode se tornar uma marca quando, na mente do público, ele adquire o caráter distintivo que o caracteriza como uma marca legalmente protegível.*”⁴⁰

A percepção do consumidor comprova a associação entre o termo utilizado como marca e o objeto que pretende identificar, sendo influenciada pelo contexto em que o sinal é utilizado

³⁷ Idem. p. 105.

³⁸ CARVALHO, *op. cit.*, p. 84.

³⁹ BEYRUTH, Viviane. *op. cit.* 2010, p. 10.

⁴⁰ Tradução livre do trecho: “*A descriptive term can become a trademark when, in the public mind, it acquires the distinctiveness that characterizes a trademark, namely, the ability to indicate source by identifying the goods of one producers and distinguishing them from the good of others*” em PALLADINO, Vincent N. "Assessing Trademark Significance: Genericness, Secondary Meaning and Surveys." *The Trademark Reporter*, 92, 2002, p. 859. HeinOnline. Acesso em 2 de maio de 2023.

e pela função que desempenha. No contexto do *secondary meaning*, o elemento chave é a associação que ocorre na mente do consumidor, quando o sinal passa a identificar e distinguir o produto ou serviço dos demais. Essa associação é crucial para a definição do *secondary meaning* e para a consolidação da marca como um indicador reconhecido pelos consumidores.

1.6. MEIOS DE COMPROVAÇÃO DO *SECONDARY MEANING*

Nos EUA, a doutrina entende pela possibilidade de juntar provas ao requerimento do registro marcário, norma prevista dentro do Lanham Act, chamado “*Proof of distinctiveness under § 2(f)*”.⁴¹ Viviane Beyruth resume essas provas definindo-as em: (i) a titularidade de um ou mais registros prévios ao Registro principal; (ii) o uso substancialmente exclusivo e contínuo da marca durante cinco anos antes da data a qual o requerimento de distintividade foi feito; (iii) evidências circunstanciais e (iv) evidências diretas.⁴²

Além disso, enumera alguns dos métodos de comprovação no Brasil do fenômeno do *secondary meaning*: as pesquisas de mercado; o volume de vendas; a intensidade do uso e sua constância; os testemunhos dos consumidores; a publicidade extensa; e, inclusive até mesmo a reprodução ou imitação praticadas por concorrentes do termo como função marcária.⁴³

⁴¹ § 2.41 *Proof of distinctiveness under section 2(f)*.

(a) *For a trademark or service mark -*

(1) *Ownership of prior registration(s). In appropriate cases, ownership of one or more active prior registrations on the Principal Register or under the Trademark Act of 1905 of the same mark may be accepted as prima facie evidence of distinctiveness if the goods or services are sufficiently similar to the goods or services in the application; however, further evidence may be required.*

(2) *Five years substantially exclusive and continuous use in commerce. In appropriate cases, if a trademark or service mark is said to have become distinctive of the applicant's goods or services by reason of the applicant's substantially exclusive and continuous use of the mark in commerce for the five years before the date on which the claim of distinctiveness is made, a showing by way of verified statements in the application may be accepted as prima facie evidence of distinctiveness; however, further evidence may be required.*

(3) *Other evidence. In appropriate cases, where the applicant claims that a mark has become distinctive in commerce of the applicant's goods or services, the applicant may, in support of registrability, submit with the application, or in response to a request for evidence or to a refusal to register, verified statements, depositions, or other appropriate evidence showing duration, extent, and nature of the use in commerce and advertising expenditures in connection therewith (identifying types of media and attaching typical advertisements), and verified statements, letters or statements from the trade or public, or both, or other appropriate evidence of distinctiveness.*

⁴² BEYRUTH, Viviane. *op. cit.*, 2010, p. 27.

⁴³ *Idem.* p. 105- 115.

Um caso que vale a pena ser mencionado é o julgado referente a marca BELEZA NATURAL⁴⁴ porque o magistrado destacou diversas provas trazidas para comprovar a que a expressão “*beleza natural*” deveria ter o *secondary meaning* reconhecido:

No caso concreto verifica-se que a autora comprovou nos autos a notoriedade setorial do termo "BELEZA NATURAL através dos documentos juntados aos autos e especificados na sentença, *in verbis*:

- Fl. 456:

"O conjunto probatório produzido nos autos revela que a empresa autora adquiriu ampla notoriedade com a prestação de serviços de beleza bastante específicos. Segundo informação constante em seu site, a empresa é especialista em “soluções para cabelos crespos e ondulados, com serviços e produtos de qualidade e preços acessíveis”.

Quanto **ao tempo de uso**, a autora teve o registro para sua marca depositado em 14/07/1997 e concedido em 21/09/1999 (fl.23), fazendo uso da mesma, portanto, há mais de quinze anos; o segundo meio de prova pode ser demonstrado **pelos documentos de fls. 25/27 (balanço patrimonial da empresa), fls.29/35 (catálogo publicitário), e fls.36/67 e 80/82 (diversas publicações de jornais e revistas acerca da marca, bem como premiações); com relação às evidências diretas, a autora trouxe aos autos inúmeras declarações de clientes (fls.289/440), que consubstanciam um testemunho direto do consumidor e corroboram o fato de que o termo é amplamente reconhecido e ligado à imagem da autora.**

Entendo, portanto, que a marca da autora, de fato, tornou-se amplamente conhecida pelo público consumidor de seus serviços, adquirindo uma noção de distintividade mais forte. **Não há exigência para que o termo seja conhecido de toda a população, mas sim de seu público específico** – o que ocorre no caso concreto. Nos dizeres de VIVIANE BARBOSA BEYRUTH, “a palavra [no caso, expressão] ultrapassou o seu sentido primário cuja finalidade limitava a descrever (função, qualidade, produto) e passou a identificar um produto e/ou serviço determinado na mente de um consumidor médio”. Na mesma linha da magistrada, concluo que a solução mais razoável para o caso em tela realmente é modificar o apostilamento para que a apelada tenha a exclusividade do termo "BELEZA NATURAL", notadamente diante do caráter genérico dos termos "BELEZA" e "NATURAL" isoladamente, especialmente no segmento mercadológico da empresa- apelada, razão pela qual devem os mesmos estar disponíveis para compor outras marcas conforme o caso.”

É importante destacar também o uso de pesquisas de opinião como meio de comprovação. As pesquisas de mercado desempenham um papel essencial na evidência da distintividade adquirida, pois são capazes de demonstrar a percepção do público-alvo em relação à capacidade do sinal de identificar produtos e serviços específicos, ou seja, de ser reconhecido como uma marca.

Assim, ao analisar os métodos de comprovação da distintividade adquirida, é relevante ressaltar as considerações relacionadas às pesquisas de mercado. Essas pesquisas oferecem informações e evidências sobre a percepção dos consumidores em relação ao sinal, contribuindo para sustentar a afirmação de que a marca obteve distintividade ao longo do tempo.

⁴⁴ Tribunal Regional Federal da 2ª. Região. Apelação Cível n. 201351010095024.

CAPÍTULO II – UMA ANÁLISE DO *SECONDARY MEANING* SOB O DIREITO BRASILEIRO

2.1 – ENQUADRAMENTO LEGAL DO *SECONDARY MEANING*

A fim de se analisar o posicionamento dos juízes brasileiros quanto a aplicação do fenômeno do *secondary meaning* e os dispositivos legais que regem o *secondary meaning* no Brasil, torna-se essencial que se aprofunde anteriormente o enquadramento legal do significado secundário de uma marca nos dispositivos legais internacionais.

2.1.1 – Previsão legal nos Estados Unidos

O *secondary meaning* nos Estados Unidos está previsto indiretamente na Lei Federal Americana de Marcas (US trademark Act of 1946 – The Lanham Act), em seu art. §2 (f), da Seção §1052 como sinônimo de “*capacidade distintiva adquirida*”.

Através desse artigo, um sinal descritivo pode se tornar marca de um produto ou serviço no registro da USPTO (United States Patent and Trademark Office) se o requerente enviar provas de caráter distintivo que tenha sido adquirido pelo sinal. Essa definição, seria um sinônimo do que é o *secondary meaning*.

2.1.2 – Previsão legal na União Europeia

O *secondary meaning* na União Europeia está presente tanto no art. 3 (3) da Diretiva Europeia n. 89/104/ECC de 21 de dezembro de 1988, que trata sobre legislação de marcas, como na Resolução Europeia n. 40/94 de 20 de dezembro de 1993, que define marca comunitária europeia e fornece outras providências legais. A Diretiva Europeia n. 89/104/ECC teve como objetivo primordial aproximar as legislações dos Estados-membros da União Europeia que se relacionam com marcas e em seu art. 3 (3), prevê está que:

3. Uma marca não deve ter seu registro recusado ou declarado nulo nos termos do parágrafo 1 (b), (c) ou (d) 159 se, antes da data do pedido de registro e após o uso que

foi feito, adquiriu um caráter distintivo. Qualquer Estado-membro pode, além disso, prever que esta disposição é igualmente aplicável quando o caráter distintivo foi adquirido após a data do pedido de registro ou após a data do registro.⁴⁵

Já a Resolução Europeia n. 40/94 de 20 de dezembro de 1993 prevê em seu Art. 7, 3: “*Art.7º Motivos absolutos de recusa: [...] 3. §1º (b), (c) e (d) não se aplica se a marca adquiriu um caráter distintivo em relação aos bens ou serviços para os quais o registro é pedido em consequência do uso que foi feito dele. (nossos grifos).*”⁴⁶

2.1.3 – Previsão legal na CUP

A Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP), assinada em Paris, França, em 20 de março de 1883, foi um dos primeiros tratados no campo da propriedade intelectual, juntamente com a Convenção de Berna, que trata da proteção de obras literárias e artísticas. Essa convenção foi pioneira ao estabelecer o reconhecimento do direito de autor entre nações soberanas e o Brasil é signatário desta convenção.

A Convenção estabeleceu uma União a fim de estabelecer regras para o tratamento e a proteção destes direitos nos países signatários. Esta convenção não tenta uniformizar as leis nacionais, objetivo do Acordo TRIPS, nem condiciona o tratamento nacional à reciprocidade.⁴⁷

É importante ressaltar que, embora a maioria da doutrina e jurisprudência estrangeira não reconheça a aplicação do *secondary meaning* em marcas genéricas, necessárias e vulgares, o artigo 6 *quinquies* da CUP oferece a possibilidade de aplicação do parágrafo C (1), que assim dispõe: “*art.6, quinquies, C (1): 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.*” (grifo nosso).

Conforme menciona Carlos Eduardo Neves, certamente as circunstâncias de fato mencionadas no art. 6, *quinquies*, da CUP se referem, particularmente, “*ao lapso de tempo que a marca esteve em uso*”. Estas circunstâncias podem demonstrar que uma marca originalmente

⁴⁵ CARVALHO, Carlos Eduardo Neves. *op. cit.* 2020, p. 94.

⁴⁶ *Ibidem*.

⁴⁷ *Ibidem*.

sem distintividade adquiriu, pelo uso prolongado, um significado secundário, tornando-a distintiva.

2.1.4 – Previsão legal no TRIPS

O Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) conhecido no Brasil também por “*Acordo sobre Aspectos dos Direitos da Propriedade Intelectual relacionados ao comércio*”, estabelece padrões mínimos para a proteção de propriedade intelectual a serem aplicados aos países signatários da OMC.

Denis Barbosa destaca que o Acordo TRIPS trouxe a lei de propriedade intelectual para o sistema de comércio internacional pela primeira vez, representando até hoje o tratado internacional mais abrangente nessa área. Ocorre que, Denis ainda menciona que o TRIPS garante aos Estados-membros, a possibilidade de legislar dentro de certos parâmetros, realizando equilíbrios adequados em face de seus interesses nacionais. Porém, diferente da CUP e da convenção de Berna, o TRIPS seria um tratado-contrato, e não um tratado-lei, portanto as leis não necessariamente precisam ser implementadas.⁴⁸

Segundo o dispositivo legal 15.1 do TRIPS, a marca é definida como “qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento:

1. Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis.

O fenômeno do *secondary meaning* está previsto no dispositivo legal acima mencionado uma vez que: “Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso”. No entanto, como o Brasil adotou apenas o padrão mínimo

⁴⁸ BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. 2.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 217.

exigido pelo Acordo TRIPS, para que o fenômeno fosse aplicado com base nesse dispositivo legal do Acordo, seria obrigatória a modificação do art. 122 e seguintes da LPI, o que somente poderia ocorrer através de um Projeto de Lei.

2.1.5 – Previsão legal no Brasil

No território brasileiro, a legislação específica que estabelece os direitos e deveres relacionados à Propriedade Industrial é a Lei 9.279/96, popularmente conhecida como Lei da Propriedade Industrial (LPI). Ao contrário do que é observado na legislação estrangeira analisada, a Lei em questão não apresenta uma cláusula de exceção em relação ao *secondary meaning* ou à apreciação do caráter distintivo por meio de circunstâncias de fato. Ou seja, apesar da farta quantidade de jurisprudência que será vista sobre o assunto, a lei não aborda explicitamente essa possibilidade de aquisição de distintividade.

Segundo os doutrinadores, isso não gera nenhum óbice à aplicação da teoria do *secondary meaning* uma vez que ainda assim é possível uma incorporação dos dispositivos supramencionados da CUP e da TRIPS. Portanto, o fenômeno do *secondary meaning* ainda assim pode ser requerido tanto em sede administrativa, perante o INPI, quanto judicialmente, perante ao poder judiciário para que haja o reconhecimento da proteção marcaria a um sinal de uso comum, que adquiriu eficácia distintiva. Nesses casos, é necessária a comprovação do significado secundário seja perante ao examinador do INPI seja perante ao juiz.

Necessário mencionar que o *secondary meaning* se encontra como uma exceção ao artigo 6 *quinquies* da CUP que se refere ao princípio “*telle quelle*”, considerado o artigo mais importante da CUP. Devido ao “*telle quelle*” entende-se que a proteção deverá ser a mesma proteção conferida no país de origem.

Entretanto, o posicionamento do judiciário e do INPI são conflitantes nos dias de hoje uma vez que Autarquia deixa a desejar nos parâmetros utilizados para o deferimento dos pedidos em sede administrativa. No entanto, recentemente esse cenário está prestes a mudar, motivo que será abordado no último capítulo desse estudo.

2.2 O ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA SOBRE O FENÔMENO DO *SECONDARY MEANING*

A jurisprudência efetivamente aplica o *secondary meaning* no Brasil. Uma das primeiras decisões reconhecendo a necessidade de aferir a distintividade pela realidade concreta levando em conta os vários anos de uso da marca, foi proferida pelo extinto Tribunal Federal de Recursos, no caso da ULTRAGAZ⁴⁹.

Após 40 anos de uso da marca, a Cia. Ultragraz S/A pleiteou o registro dessa marca junto ao INPI, mas viu seu pedido de registro ser indeferido uma vez que a Autarquia entendeu pela descritividade da marca. O Tribunal Federal de Recursos, no entanto, corretamente afastou essa conclusão, pois a marca é evocativa, e não descritiva. Apesar de tal argumentação ser necessária para afastar o posicionamento do INPI, o acórdão também mencionou sobre a distintividade adquirida pelo uso. Destacam que, a distintividade deve ser valorada à luz da realidade do mercado, de modo a permitir o registro como marca de expressões devido ao seu uso e consolidação.⁵⁰

Conforme se irá desenvolver a seguir, há, na jurisprudência brasileira, casos em que a teoria do *secondary meaning* foi aceita e, em muitos deles, tal aceitação ocorreu, expressamente em virtude da regra do Art. 6, *quinquies*, C.1 da CUP, mencionada no capítulo anterior.

Como exemplo, um dos casos emblemáticos trata-se da tradicional marca POLVILHO ANTISSEPTICO⁵¹, usada há mais de cem anos pela Casa Granado Laboratórios, Farmácias e Drogarias S/A. O registro havia sido inicialmente indeferido pelo INPI uma vez que este considerou que o termo “povilho” se referia ao produto e “antisséptico” era apenas uma de suas qualidades. No entanto, há dentre outros fatores, o judiciário entendeu que o Polvilho Antisséptico possuía caráter distintivo, em virtude do seu uso prolongado no tempo (desde 1903), aplicando-se, por conseguinte a regra do diploma unionista.

⁴⁹ Acórdão do TFR/RJ publicado no Diário Oficial de 17/12/1981.

⁵⁰ TFR, 5ª turma AC 63.029-RJ (5796156), rel. Min. Sebastião, j. 9-9-1985, p. DJ 17-10-1985.

⁵¹ TFR, 5ª turma AC 102.635-RJ (5796156), rel. Min. Pedro Acioli, j. 9-9-1985, p. DJ 17-10-1985.

Outros casos como os das marcas GASTHAUS⁵² e DOUBLE SOFT X DOUBLE MINT⁵³ também foram aplicados o princípio e a norma do artigo 6, *quinquies*, C (1), da CUP, em favor dos empresários brasileiros. Em ambos os casos se discutia a aplicação do “*telle quelle*”.

A marca Alpargatas é um exemplo amplamente reconhecido de um caso em que o *secondary meaning* foi judicialmente reconhecido. Embora a palavra "alpargatas" tenha um significado literal que se refere às próprias alpargatas, a marca recebeu proteção devido à sua posição destacada e distintiva adquirida ao longo do tempo, por meio do seu uso constante. Nesse caso, não foi reconhecido o *secondary meaning* para que fosse concedido o registro da marca uma vez que essa já se encontrava registrada perante o INPI. O que ocorreu nesse caso foi que a decisão impediu a Ré (Cervera Alpargatas Ltda.) de utilizar o termo “alpargatas” para o mesmo ramo de atividades desenvolvidos pela Autora.

O voto do Relator – Desembargador Cesar Peluzo, atualmente Ministro do Supremo Tribunal Federal, acolhido por unanimidade, assim se expressou:

(...) Ninguém questiona que o vocábulo ‘alpargata’ é substantivo que, na significação original, denota espécie de sapato, ou calçado com algumas peculiaridades 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 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. A autora é individuada apenas como ‘Alpargatas’, assim apresentando-se perante o mercado, como sendo por este reconhecida.

⁵² 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.

⁵³ Apelação Cível n. 200251015146607.

Em outros julgados, o TRF-2 também conferiu proteção às marcas PÁGINAS AMARELAS⁵⁴, CULTURA INGLESA⁵⁵ e SEDA⁵⁶. Nesses julgados, fatores como: o tempo de uso, a publicidade realizada pelo titular nesse sentido e a associação pelo consumidor entre o signo e a sua origem são levados em consideração.

Ocorrem, ainda, algumas situações interessantes no que tange à alteração dos apostilamentos realizados pelo INPI. Veja-se, por exemplo, que a marca Beleza Natural já mencionada, que havia sido registrada pelo INPI com apostila de não ter direito ao uso exclusivo da expressão Beleza Natural, obteve êxito em ação judicial na qual se reconheceu que a expressão em tela teria adquirido *secondary meaning*, e, portanto, determinou-se a alteração da apostila para que constasse “sem o direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos”⁵⁷.

⁵⁴ TRF da 2ª Região, 2ª Turma, AC 1994.02.0100381-9 (embora a versão impressa mencione o dígito 9, a versão eletrônica disponibilizada no site do Tribunal alude ao dígito 7), rel. Des. Fed. André Fontes, j. 28-3-2007.

⁵⁵ TRF da 2ª Região, AC's 2001.51.01.536993-6 e 2001.51.01.524645-2, ambas julgadas em 16 de dezembro 2008.

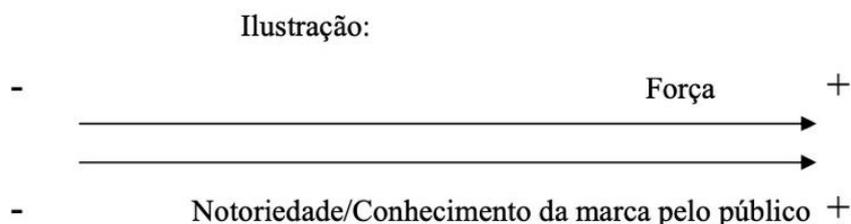
⁵⁶ TRF da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AC 2003.51.01.517847-9, rel. Des. Fed. Messod Azulay.

⁵⁷ Registro n. 819.969.826, classe 40.75, para identificar serviços de estética pessoal.

CAPÍTULO III – O *SECONDARY MEANING* E OUTROS INSTITUTOS DO DIREITO MARCÁRIO

O capítulo a seguir pretende relacionar o *secondary meaning* com os outros institutos do direito marcário. A notoriedade de uma marca é construída por altos investimentos publicitários para promover um produto ou serviço assinalado pela marca e em razão do valor econômico atingido, ela passa a ter uma proteção legal ampliada. Veja uma ilustração feita por Viviane que demonstra esse racional⁵⁸:

Figura 3 – Ilustração que representa a necessidade de investimento em relação à notoriedade de uma marca



Fonte: BEYRUTH, 2010, p. 94.

Hoje em dia, existem no ordenamento jurídico quatro tipos de notoriedade que justificam a proteções especiais: a marca de alto renome, marca estrangeira notoriamente conhecida, notoriedade marcária no segmento de mercado e a notoriedade baseada no art. 16.3 do TRIPS.

O primeiro tipo de notoriedade refere-se à marca de alto renome, que recebe proteção legal em todas as classes de produtos e serviços, conforme disposto no art. 125 da LPI. Este dispositivo legal é uma exceção ao princípio da especialidade.

O segundo tipo de marca é aquela reconhecida como notoriamente conhecida em seu ramo de atividade comercial, conforme estabelecido pelo artigo 126 da Lei da Propriedade Industrial (LPI). Essa marca, que é de origem estrangeira e não está registrada no Brasil, desfruta de uma proteção especial de acordo com o Artigo 6º-BIS da Convenção de Paris. Essa

⁵⁸ BEYRUTH, Viviane. *op.cit.* 2010, p. 94.

disposição legal é uma exceção ao princípio da territorialidade e do direito atributivo. Portanto, é necessário comprovar de forma fática o reconhecimento notório dessa marca em seu ramo de atividade comercial no Brasil.

O terceiro tipo refere-se à notoriedade marcária num segmento específico de mercado. Esta hipótese está prevista no art.124, XXIII, da LPI. De acordo com Thomas Thedim Lobo⁵⁹, este dispositivo legal veda o registro de marca que imite ou reproduza sinal que não possa deixar de ser conhecida dentro de seu segmento mercadológico, no Brasil ou no exterior. O critério de proteção desta marca de renome, nacional ou estrangeira, é idêntico ao estabelecido pela marca notoriamente conhecida.

Por fim, encontra-se a notoriedade baseada no art. 16.3 do Acordo TRIPS:

O disposto no Artigo 6bis da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, mutatis mutandis, aos bens e serviços que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada, desde que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada e desde que seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada.

No entanto, também temos as marcas genéricas, que são aquelas que se tornam sinônimos de um produto ou serviço específico. Essas marcas, por sua natureza descritiva e amplamente utilizada, enfrentam restrições legais, conforme estabelecido no artigo 124, inciso VI da Lei da Propriedade Industrial (LPI). Esse dispositivo legal impede o registro de marcas genéricas, pois elas não possuem a distintividade necessária para serem protegidas como marcas distintivas.

Inicialmente, as marcas que são objeto do estudo do *secondary meaning* são aquelas constituídas de sinais excluídos das normas de proteção, tendo em vista a ausência de caráter distintivo, sendo categorizados, de acordo com o artigo 124, VI, da LPI, como sinais genéricos, de uso comum, vulgares, necessários ou descritivos.

Para determinar se um sinal pode ser considerado distintivo como marca, é necessário que o julgador avalie tanto o significado literal do termo - seu sentido primário - quanto o uso

⁵⁹ LOBO, Thomas Thedim. **Introducao à nova Lei de Propriedade Industrial: Lei n 9.279/96**. São Paulo: Atlas, 1997, p. 77.

habitual e reconhecido da expressão. Essa análise permitirá verificar se o sinal possui características distintivas que o tornam adequado para identificar e diferenciar produtos ou serviços no mercado. É importante considerar tanto o sentido original quanto a percepção geral do público em relação à expressão em questão.⁶⁰

Nesse sentido, esse capítulo se destinará tanto a analisar qual seria a relação das marcas que adquiriram um significado secundário com aquelas que são notórias, ou seja, se esses conceitos estão entrelaçados e, também, se analisará a relação das marcas genéricas com o fenômeno do *secondary meaning*.

3.2. O *SECONDARY MEANING* E NOTORIEDADE

A notoriedade obtida pela marca no mercado certamente é um valioso instrumento para permitir a comprovação da distintividade por *secondary meaning*. Nas palavras de Luigi Sordelli, o uso e a notoriedade são elementos essenciais para a configuração do *secondary meaning*⁶¹ e, para Fábio Ulhoa Coelho a notoriedade também se destaca como um elemento essencial para que ocorra o *secondary meaning*.⁶²

Ocorre que, apesar de entrelaçados, esses fenômenos não são exatamente idênticos. Isso porque, enquanto o *secondary meaning* refere-se ao processo gradual que resulta na aquisição de distintividade por um signo que anteriormente era totalmente despido de qualquer aptidão marcária, a notoriedade pode surgir de um signo que já era distintivo em seu ramo de atividade e que, por diversos fatores, torna-se notório e passa a gozar de proteção mesmo que em relação a produtos ou serviços não idênticos, semelhantes ou afins.

A notoriedade de uma marca estrangeira, mencionada na introdução desse capítulo, por exemplo, pode se dar mesmo sem o seu uso interno, o que nunca ocorreria com o fenômeno do *secondary meaning* uma vez que este necessita do uso efetivo da marca se não o processo de reconhecimento não se concretiza.

⁶⁰ BEYRUTH, Viviane Barbosa. *op. cit.* 2010, p. 53.

⁶¹ SORDELLI, Luigi. **Marchio e secondary meaning**. Milano: Giuffrè, 1979. p. 117.

⁶² COELHO, Fábio Ulhoa. *op.cit.*, 2012. p. 173.

Alguns autores inclusive mencionam que o *secondary meaning* se “contenta” com um grau de menor de notoriedade pois basta que a marca se torne distintiva para que seja passível de proteção. Outros autores ainda acreditam que não seria necessária uma notoriedade para a configuração do *secondary meaning*.⁶³

Amanda De Siervi constrói uma gradação decrescente que coloca no grau máximo de notoriedade as marcas de alto renome, no ponto intermediário as marcas notoriamente conhecidas e no ponto mínimo as marcas que se tornaram distintivas por *secondary meaning*. De acordo com essa escala, as marcas que adquirissem o *secondary meaning* não necessariamente precisam ser notoriamente conhecidas e muito menos de alto renome.⁶⁴

De qualquer modo, não podemos deixar de lado o fato de que para que uma marca adquira o *secondary meaning*, ela precisa ter o reconhecimento e alcance gera no segmento de mercado que ela atua e esse alcance em seu ramo seria justamente a marca se tornar notoriamente conhecida. Por isso, não se pode desentrelaçar totalmente os dois institutos da propriedade intelectual.

3.3. O *SECONDARY MEANING* E AS MARCAS GENÉRICAS

Antes de adentrar em como essa matéria é tratada no Brasil, vale comentar que nos Estados Unidos, a lei Norte-Americana veda, sob qualquer circunstância, o *secondary meaning* para conferir distintividade às marcas genéricas, que designam o gênero do produto ou serviço.

A não ser que o significado genérico primário tenha desaparecido, no direito norte-americano a prova de *secondary meaning* não estabelecerá de jeito nenhum, direitos marcários em relação a uma marca genérica. Em outras palavras, mesmo que uma marca genérica adquira *secondary meaning* ao longo do tempo, isso não terá qualquer efeito legal.

Não importa a quantidade de recursos e esforços sejam investidos na promoção e venda dos produtos, nem o quão bem-sucedido o proprietário da marca seja em estabelecer a identificação junto ao público, ele não tem o direito de impedir que concorrentes utilizem o

⁶³ DE SAPIA, Cesare. **L’acquisito dela capacità distintiva**. In: Segni e forme distintive, p. 267-268.

⁶⁴ SCHMIDT, Lélío Denicoli. *op. cit.*, 2013, p. 162.

nome do produto. A lei não permite que a exclusividade seja concedida a marcas genéricas, independentemente do seu reconhecimento adquirido.⁶⁵

No Brasil, Denis Borges⁶⁶ e Amanda De Siervi⁶⁷ admitem a possibilidade de uma marca genérica adquirir distintividade e proteção por *secondary meaning* e citam o julgado já comentado sobre o registro da marca POLVILHO ANTISSEPTICO. Em outro caso também já mencionado da CULTURA INGLESA, o Desembargador Federal André Fontes também se manifestou contrariamente à admissibilidade da proteção por *secondary meaning* de marcas compostas por palavras genéricas por entender que isso iria conferir um monopólio sobre o uso primário do sinal. Ressaltam, portanto, nesse sentido a necessidade de interpretar o art. 6 *quinquies* da CUP à luz do art. 124, VI da LPI e concluir que esta norma veda o registro de expressões genéricas ou descritivas.

Fato é que nada impede que uma marca genérica efetivamente adquira distintividade por meio do *secondary meaning*. Há vários exemplos disso além do caso do POLVILHO, como podem ser citadas as marcas TELEFÔNICA e GRÊMIO, que identificam uma operadora de telefone e um time de futebol devidamente individualizados. Claro que deve haver certa preocupação em restringir o significado primário de uma palavra genérica, mas deve-se entender que há um balanceamento de contextos. O uso denotativo do signo, em sua acepção primária, nunca violará direitos marcários, independente de ser uma marca forte ou genérica. Vejamos um exemplo na prática: não haveria nenhum problema se um concorrente indicasse em um produto de maquiagem a seguinte expressão “contém 1g” mesmo havendo uma marca registrada CONTÉM 1G pois claramente os contextos são diferentes.

Em suma, se a marca deixou de ser genérica e assumiu um significado secundário que identifica um produtor ou prestador em particular, não se deve recusar a proteção apenas porque no passado ela se limitava ao sentido genérico.⁶⁸

⁶⁵ Abercrombie & Fitch Co. Vs. Hunting World Inc, 537 F. 2d 4, 10, 189, USPQ 759, 764 (CA 2, 1976).

⁶⁶ LIMA, Humberto Alves de Vasconcelos. *A propriedade intelectual no século XXI: em busca de um novo conceito e substrato teórico*. Revista da Faculdade de Direito - UFPR, Curitiba, n.47, p.29-64, 2008, p. 70, e BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica*. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008. Acesso em 26 de abril de 2023.

⁶⁷ SIERVI, Amanda de. *op. cit.* 2005, p. 140-141.

⁶⁸ Generecism rationalized: another view. In: The Trademark Reporter, Nova York: INTA, v. 90, maio/jun. 2000, p. 470. Idem, Assenting Trademark significance..., in: TMR v.70, 1980, p. 222 e 233-234) e LEVY (From genericism..., in: TMR v. 95, p. 1206).

CAPÍTULO IV – OS DESAFIOS SOFRIDOS PELO INPI NO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE *SECONDARY MEANING*

Como exposto ao longo desse estudo, no Brasil existe uma norma em vigor que permite o fenômeno do *secondary meaning* como um possível elemento a ser aplicado pelo sistema jurídico do país. Isso é previsto tanto no artigo 6 *quinquies*, C (1) da Convenção da União de Paris (CUP), quanto no Art. 4 da Lei de Propriedade Industrial (LPI), que trata da igualdade de tratamento entre estrangeiros e brasileiros na aplicação de tratados internacionais válidos no Brasil. No entanto, não há uma norma específica que atribua ao INPI a competência para examinar o significado secundário e por isso, de acordo com a constituição, essa avaliação seria responsabilidade do Judiciário.⁶⁹

Esta seção abordará, portanto, os desafios enfrentados pelo INPI nos dias de hoje e as diferenças entre as visões do judiciário e administrativo sobre a aplicação do fenômeno do *secondary meaning* e seus motivos. Ainda, considerando o pronunciamento recente do INPI, serão abordadas as possíveis modificações no sistema administrativo brasileiro.

4.1. AS DIFERENTES VISÕES DO JUDICIÁRIO E ADMINISTRATIVO SOBRE O FENÔMENO DO *SECONDARY MEANING* E FALTA DE CLAREZA NOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO INPI

O fenômeno do *secondary meaning*, ou significado secundário, apresenta diferentes perspectivas entre o judiciário e o órgão administrativo responsável pela análise de marcas. Enquanto o judiciário reconhece a importância do *secondary meaning* na aquisição de distintividade ao longo do tempo, o INPI, não possui uma norma específica que atribua a ele a competência de examinar o significado secundário. Assim, a avaliação do *secondary meaning* muitas vezes é incumbida constitucionalmente ao Judiciário, gerando uma divergência entre as visões dos dois órgãos.

⁶⁹ BARBOSA, Denis Borges. *Revisitando o tema da significação secundária*. (novembro 2011). Disponível no site: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/significacao_secundaria.pdf. Acesso em 31 maio de 2023.

A Lei brasileira de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), que cuida da aquisição de direitos marcários, não contempla, em suas previsões a teoria do *secondary meaning*. Além disso, o artigo 124, VI do referido diploma legal dispõe expressa vedação à: “*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*”.

Com base no artigo acima, uma marca fraca que contém elementos nominativos descritivos e de uso comum, ao ser depositada no INPI é indeferida de primeira, podendo até ser deferida, mas com apostilamento, ou seja, “*sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos*”.

O INPI inclusive já se expressou informando que não é possível invocar a ressalva do inciso VI do Art. 124 para a aplicação do *secondary meaning* no Brasil.⁷⁰ A forma distintiva prevista nesse inciso, até pouco tempo, segundo eles, refere-se à apresentação visual gráfica da marca, e não ao caráter distintivo adquirido pelo seu uso prolongado no mercado consumidor. Isso significa, que os elementos descritivos ou de uso comum poderão ser registrados como marca, desde que apresentados na forma mista.⁷¹

A aplicação dessa ressalva, inclusive, já foi objeto de discordância dentro da própria Diretoria de Marcas do INPI uma vez que em dois pedidos de registros de titularidade da TELEFÔNICA S.A, um parecer técnico⁷² foi apresentado se posicionando pela aplicação do inciso VI e logo depois, a Procuradoria Federal do INPI⁷³ rechaçou completamente as alegações da DIRMA, concluindo pela improcedência do registro.

⁷⁰ Posicionamento do Produtor Edson da Costa Lobo no XXVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, 2006. apud: SCHMIDT, Lélío Denicoli. A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância. 1a edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p. 139.

⁷¹ CARVALHO, Carlos Eduardo Neves. Aquisição e perda de distintividade marcária. Lumen Juris, 2020, p. 108

⁷² Parecer técnico – Portaria nº050/03, em 17/11/2004.

⁷³ Parecer técnico emitido pela Procuradoria Federal do INPI no Rio de Janeiro – Parecer/INPI/PROC/DIRAD/nº03/06, de 27/04/2006, assinado pelo Procurador Geral em exercício, Mauro Sodré Maia, e pelo Procurador Federal, Gerson da Costa Correa.

Além disso, quanto ao o art. 6º *quinqüies*, C (1) da CUP, o INPI mantém o entendimento de que a aplicação direta só deve ocorrer aos países que adotaram o sistema declarativo de registro, como os países de *Common Law* e não aos países que optaram pelo sistema atributivo de direito (sistema no qual o direito a uma marca adquire-se localmente pelo uso comercial e mercadológico). No Brasil, e nos países do Civil Law, o regime adotado legalmente é o sistema atributivo de direitos, pelo qual o direito exclusivo a uma marca é adquirido por meio de registro.⁷⁴

Inclusive, apesar de sabermos que hoje em dia o posicionamento está se alterando por completo, como será visto na próxima sessão, o próprio INPI enumerou em 2006, as resistências para a aplicação do *secondary meaning* no Brasil⁷⁵:

- (i) O *secondary meaning* somente teria aplicação nos países que adotam o sistema declaratório e não seria aplicável no Brasil que utiliza o sistema *first to file*;
- (ii) A norma do artigo 6, *quinqüies*, C(1) da CUP somente seria aplicável para as marcas já registradas no exterior quando requeridas no Brasil e somente quando aplicável o “*telle quelle*”;
- (iii) O sistema atributivo de direitos não permite o INPI analisar e levar em consideração as circunstâncias de fato ocorridas antes da data do depósito e que, portanto, somente tem legitimidade para realizar a análise da distintividade intrínseca.

Portanto, em uma análise de mérito para conceder ou indeferir o pedido de registro de marca, o INPI não considerava até os dias de hoje, o art. 6º *quinqüies*, C (1) da CUP.

Entretanto, com base nesse mesmo artigo, caso uma marca nominativa fraca, descritiva ou com vocábulo comum seja registrada em outro país através do reconhecimento do *secondary meaning*, estas marcas podem também ser registradas no INPI, através do princípio do *telle quelle*⁷⁶. As únicas hipóteses em que o INPI pode negar o registro via *telle quelle* são: quando forem suscetíveis de prejudicar direito de terceiros, quando forem desprovidas de qualquer

⁷⁴ CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. *op. cit.* 2020, p. 70.

⁷⁵ Pronunciamento de Edson Lobo, Procurador e Ex-Diretor de Marcas do INPI, publicado nos Anais da ABPI no Seminário Nacional da Propriedade Intelectual ocorrido em agosto de 2006.

⁷⁶ CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. *op. cit.* 2020, p. 110.

caráter distintivo e quando forem contrárias à moral, à ordem pública e, particularmente, de natureza a enganar o público.

Outro ponto controverso sobre a posição do INPI em relação à aplicação do *secondary meaning* apenas nos casos *telle quelle* previstos no art. 6º *quinquies*, C (1) da CUP, refere-se ao desrespeito ao princípio constitucional da isonomia e princípio unionista (CUP) do tratamento nacional.

Isso porque, ao atribuir aos estrangeiros a possibilidade de registrarem suas marcas no Brasil com o fundamento do *secondary meaning* mas proibir o registro para os nacionais, acaba por colocar os estrangeiros em uma posição hierárquica superior, contrariando também o art. 5º da CRBF/98 que prevê um tratamento igualitário entre as pessoas físicas e jurídicas. Além disso, o próprio art. 4º da LPI e Art. 2º da CUP permitem que brasileiros reivindiquem o tratamento conferido aos estrangeiros pela CUP.

O fato é que o artigo 6, *quinquies*, C (1) da CUP é norma vigente no Brasil, devendo ser, portanto, uma obrigação assumida por todos os países, sem qualquer restrição, seja por aqueles que adotaram o sistema declaratório, sejam por aqueles que adotam o sistema atributivo.⁷⁷ O *secondary meaning* é uma circunstância de fato que ocorre em todos os países, uma vez que é um fenômeno linguístico e psicológico na mente do consumidor, independente do sistema adotado e do país de referencial territorial.

Por outro lado, conforme já visto no capítulo 3, o *secondary meaning* é amplamente reconhecido pelo judiciário. Inclusive, todos os enquadramentos legais acima mencionados já foram objeto de diversos debates nos tribunais brasileiros e, em sua maioria, foram considerados como aplicáveis.

Como exemplo, o caso já mencionado envolvendo a marca POLVILHO ANTISSEPTICO⁷⁸, teve inicialmente o pedido indeferido pelo INPI ante o termo alegadamente genérico no segmento. No julgamento da ação de invalidação do ato administrativo proposta pela titular da marca contra a recusa, ocorreu a utilização explícita do Art. 6, *quinquies*, C(1)

⁷⁷ RICCI, Antonio Ferro. *op. cit.*

⁷⁸ BRASIL. Tribunal Regional Federal do RJ. Apelação Cível no 102.635, 5ª Turma, Relator Min. Pedro Acioli. Publicado no Diário Oficial de 17/10/1985, p. 18.379.

da Convenção da União de Paris⁷⁹, por meio do reconhecimento judicial de que a marca havia adquirido características distintivas para produtos dermatológicos, devido ao longo período de uso no mercado brasileiro (superior a 50 anos na época) e à ampla aceitação pelos consumidores como um sinal capaz de identificar exclusivamente seus produtos.

Como resultado, a marca foi concedida pelo INPI em 23/02/1988, sob o número de registro 76002203885. Posteriormente, a decisão de recusa do pedido de registro pelo INPI foi anulada com base na distintividade adquirida pela marca, reconhecendo o significado secundário com aplicação direta do artigo da CUP.

A falta de precisão nos parâmetros definidos pelo INPI para a concessão do *secondary meaning* é um aspecto significativo a ser considerado no contexto da avaliação de marcas. A carência de diretrizes claras e objetivas para a avaliação do significado secundário pode resultar em incertezas e disparidades nas decisões do órgão administrativo, comprometendo a previsibilidade e a transparência do processo de registro de marcas.

A falta de clareza nesse sentido pode aumentar a dificuldade na evidência da distintividade adquirida através do *secondary meaning*, o que implica em desafios adicionais para aqueles que buscam registrar suas marcas. Uma definição mais precisa e ampla dos critérios utilizados pelo INPI para a concessão do *secondary meaning* traria benefícios ao promover uma análise mais consistente e fundamentada, proporcionando maior segurança jurídica aos requerentes interessados.

Portanto, consegue-se observar as diferentes visões entre o judiciário e o INPI que acabam por afetar o sistema marcário brasileiro uma vez que as decisões acabam sendo bastante contraditórias entre os entes. Não havia, até o momento, um consenso em relação ao conceito de *secondary meaning* o que era motivo de muitas críticas. A ausência de regulamentação sobre o assunto permitiu que as decisões fiquem a critério dos julgadores em cada caso específico.

4.2 AS MUDANÇAS PREVISTAS NO INPI

⁷⁹ FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. **Marca: aquisição de distintividade e degenerescência**, p. 83 apud CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. *op. cit.* 2020, p. 115.

Em 27 de Outubro de 2022, a Comissão de Propriedade Industrial (CPI) da OAB/RJ realizou um evento para discutir as ferramentas de aplicação do fenômeno do *secondary meaning* no mercado⁸⁰. Além do presidente Felipe Dannemann, também compuseram a mesa os integrantes efetivos da comissão, Ana Paula Brito e José Roberto de Almeida Jr; e os palestrantes, a juíza federal titular da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Márcia Nunes; e o diretor de Marcas do INPI, Felipe de Oliveira.

O evento nos permitiu visualizar em uma mesma mesa todas as contradições e discussões expostas durante todo esse estudo. O debate construtivo ao vivo entre o poder judiciário e alguns membros da Autarquia, que até então, conforme já demonstrado, possuíam visões completamente opostas sobre a possibilidade de aplicação do *secondary meaning*, demonstrou que houve uma mudança significativa no posicionamento consolidado do INPI.

Dentre diversos tópicos relevantes, os membros do INPI expuseram o status do projeto de regulamentação para aplicação do fenômeno do *secondary meaning*. No debate entremeando passado e presente, demonstraram os critérios propostos para aferição do fenômeno do *secondary meaning*; os planos para realizar o procedimento administrativo de requerimento e o tempo de validade da proteção. Por fim, o poder Judiciário reiterou seus entendimentos sobre o segundo significado e as possibilidades de invocação incidental em ações judiciais, com exemplos de casos concretos sentenciado pelos tribunais.

Em primeiro lugar, podemos observar através desse evento que o INPI planeja entregar uma nova arquitetura de escolha para o brasileiro visando um avanço do direito marcário, sendo o *secondary meaning* o primeiro passo a ser dado no que tange ao avanço em relação às marcas não tradicionais.

O diretor de Marcas do INPI, Felipe de Oliveira, iniciou o seu discurso lembrando a posição histórica do INPI que já fora completamente explorada acima e, assim, reitera o posicionamento tomado até então pela Autarquia, como por exemplo, ao permitir a aplicação do Art 6, *quinquies*, C (1) da CUP somente para marcas registradas no exterior quando requeridas no Brasil. O próprio membro do INPI indica que esta situação enfatiza um

⁸⁰ Encontro na Seccional discute ferramentas de aplicação do “*secondary meaning*” no Direito Brasileiro. Disponível em: <https://www.oabRJ.org.br/noticias/encontro-seccional-discute-ferramentas-aplicacao-secondary-meaning-direito-brasileiro>. Acesso em 25 de maio de 2023.

tratamento diferenciado e prejudicial às empresas brasileiras em detrimento das empresas internacionais. Nas palavras do diretor:

Esse posicionamento não era o entendimento real da diretoria de marcas, era apenas uma justificativa que precisava ser dada. O motivo principal do impedimento da aplicação do Art 6, quinquies, C (1) da CUP é justamente backlog uma vez que a quantidade de pedidos anuais de registros de marcas já é enorme. Ocorre que, essa situação traz muitas consequências negativas como as decisões judiciais posteriores e claro, traz ao ambiente de mercado uma profunda insegurança jurídica e uma perda econômica ao titular e cadeia produtiva e prejuízo ao consumidor pelo provável aproveitamento parasitário.⁸¹

O novo formato que o INPI deve adotar, depois de um alinhamento já realizado com a 1ª e 2ª instância do INPI e com a Procuradoria Federal Especializada, deve alterar alguns conceitos enraizados, seja entender pela capacidade de distintividade intrínseca e extrínseca, ao valorizar o tempo e uso de mercado e a percepção do consumidor, conforme já acordado em diversas doutrinas mencionadas ao longo desse estudo.

Além disso, a questão do “*trademark economics*” será levada em conta, abrindo novas possibilidades ao sistema marcário brasileiro e considerando o investimento feito pelas empresas nas marcas. Por fim, a tão clamada pelos doutrinadores, interpretação da LPI, também será levada em consideração, uma vez que, segundo o Diretor, não é necessário que haja uma mudança legal na lei e apenas uma interpretação dos dispositivos já existentes.

O projeto, atualmente, está concluindo uma etapa de “*benchmarking internacional*”, ou seja, uma pesquisa de opiniões, para que seja feita uma incorporação rápida e imediata das mudanças. Dentre os pontos que estão observando através dessas pesquisas, o INPI chegou a conclusões preliminares dos meios de prova para comprovação do *secondary meaning*⁸²:

1. Pesquisa de percepção dos consumidores (público-alvo, aqueles que negociam direta/indiretamente produtos/serviços – com uma preponderância do significado secundário em relação ao primário).
2. Volume de vendas em termos de quantidade e financeiro
3. Intensidade do uso/uso prolongado no mercado – sem uma data fixa estipulada

⁸¹ Encontro na Seccional discute ferramentas de aplicação do “*secondary meaning*” no Direito Brasileiro. Disponível em: <https://www.oabrij.org.br/noticias/encontro-seccional-discute-ferramentas-aplicacao-secondary-meaning-direito-brasileiro>. Acesso em 25 de maio de 2023.

⁸² Idem.

4. O testemunho de consumidores
5. A associação comercial e de profissionais da área
6. A análise do discurso
7. Os investimentos publicitários para promoção do sinal no mercado (efetividade)
8. A extensão geográfica abrangida pelo sinal (abrangência nacional)

Já em relação ao funcionamento do procedimento de requerimento do *secondary meaning*, entende o INPI que este se daria após decisão de 1ª instância caso houvesse um indeferimento do pedido de registro de uma marca, e o requerente já deveria juntar todo o material comprobatório. Isso porque, caso o pedido seja feito no pedido inicial de registro, temem por um turismo incidental, o que demandaria um tempo maior e sobrecarregaria a área técnica. Após a solicitação do *secondary meaning*, o pedido seria analisado por um comitê técnico e teria uma decisão na 1ª instância, com possibilidade de recurso.

A Autarquia ainda não possui um entendimento solidificado sobre o prazo de proteção do *secondary meaning* mas trazem como possibilidades uma possível analogia com degenerescência e a proteção dada as marcas de alto renome (10 anos), fixando um prazo para ratificação do entendimento para que aquele signo permaneça protegido.

Por fim, trazem ainda os riscos da incorporação do *secondary meaning* como a necessidade de equilíbrio na regulamentação para impedir apropriação indevida de sinais, a possibilidade de incentivo disfuncionais e estimular investimentos forçados a sinais descritivos, culturais e não tradicionais (educação forçada dos consumidores) e por fim, alegam que interesses de proteção da PI devem ser balanceadas com a necessidade de proteção do domínio público. O INPI menciona que será extremamente criterioso para que os prejuízos não sejam muitos. O novo regulamento deve ser disponibilizado no Manual de Marcas de 2023.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como restou demonstrado, não há óbice a aplicação da teoria do *secondary meaning* no Brasil uma vez que o próprio INPI já se pronunciou entendendo pela necessidade de reconhecê-lo como um fenômeno a ser requerido nos pedidos de registros marcários. Seguindo o entendimento já consolidado dos tribunais brasileiros, responsáveis por aplicar a teoria o *secondary meaning* nos casos no qual a distintividade marcária foi alcançada com base no Art 6, *quinquies*, C (1) da CUP.

O *secondary meaning* ocorre na realidade dos detentores de marcas em todos os países, uma vez que é primordialmente um fenômeno linguístico e psicológico que resulta em reflexos legais e econômicos quando ocorre. Na mente do consumidor, a teoria do *secondary meaning* se baseia em um processo linguístico e psicológico levando-o a identificar um símbolo inicialmente carente de distintividade como um sinal capaz de distinguir um produto ou serviço dos demais, mesmo sem conhecer a identidade do titular. Fatores como o uso prolongado no mercado, os investimentos em publicidade feitos pelo detentor da marca e, principalmente, o reconhecimento desse consumidor em relação à distintividade adquirida pelo sinal permitem que esse processo ocorra na mente do consumidor.

Através do exposto durante esse trabalho, os seguintes objetivos foram alcançados: (i) uma análise sobre os fundamentos legais e a origem deste fenômeno dentro da propriedade intelectual; (ii) uma pesquisa sobre o enquadramento legal do *secondary meaning* na legislação brasileira e sua aplicação na jurisprudência brasileira; (iii) uma comparação entre o *secondary meaning* e outros institutos relevantes da propriedade intelectual e, por fim (iv) um estudo sobre a mudança de posicionamento do INPI quanto ao *secondary meaning*. Através dessas análises, foi possível compreender as dificuldades existentes na concordância entre as esferas judiciais e administrativas.

No primeiro capítulo, foi necessário discorrer sobre os conceitos legais do fenômeno do *secondary meaning*, como se deu o surgimento deste instituto, os fatores relevantes para a identificação do fenômeno, e, por fim, os meios de comprovação para alcançar a distintividade requerida.

O segundo capítulo foi de extrema importância para analisar justamente a contrariedade existente entre o poder judiciário e o INPI. Isso porque, apesar do número extenso de jurisprudência encontrada no TRF-2 sobre a possibilidade de aplicação do *secondary meaning*, o INPI não se considera competente para deferir esse pedido a uma marca mesmo que os pré requisitos estejam preenchidos.

O terceiro capítulo foi responsável por esclarecer sobre a relação entre o *secondary meaning* e outros institutos do direito marcário, que muitas vezes não são definidas corretamente, cabendo inúmeras discussões acerca das relações entre esses institutos.

Isto levou a um ponto importante que mereceu destaque no trabalho, que foi o último capítulo, responsável por analisar detalhadamente as novas etapas a serem alcançadas pelo INPI e as consequências que essas alterações podem trazer para o direito brasileiro.

Portanto, concluiu-se que a mudança de posicionamento do INPI e conseqüentemente, a sua competência para decidir sobre o fenômeno do *secondary meaning* é crucial para que ocorra uma sincronia do direito às necessidades práticas do cotidiano e ao desenvolvimento tanto através da aplicação dos tratados de forma unanime em relação a uma diferente interpretação da lei vigente (LPI) e de todo o ordenamento jurídico nacional, principalmente no direito da propriedade intelectual.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARBOSA, Denis Borges. **A oponibilidade da marca varia com a sua força distintiva e tempo.** Agosto de 2011. Disponível em <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/a-oponibilidade-da-marca-varia-com-sua-fora-distintiva-e-o-tempo-2011.pdf>. Acesso em 23 de maio de 2023.

BARBOSA, Denis Borges. **Da proteção real da marca não registrada no Brasil.** PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição n. 02, 2013.

BARBOSA, Denis Borges. **Dos efeitos da declaração de distintividade adquirida.** PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição n. 06, 2014.

BARBOSA, Denis Borges. **Novos textos – signos distintivos. Apostilamento no direito de marcas.** 2008. Disponível em <<https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/apostilamento-no-direito-de-marcas.pdf>>. Acesso em 2 de jun de 2023.

BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica.** Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008 BARBOSA, Denis Borges. Acesso em 26 de abril de 2023.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à Propriedade Intelectual.** Segunda Edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

BEYRUTH, Viviane Barbosa. **O Significado Secundário da Marca: Quando a Marca Fraca se Torna Forte. Análise do Instituto à Luz da Legislação e Doutrina Estrangeira.** 2010. 164 f. (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia de Inovação e Propriedade Intelectual do INPI, Rio de Janeiro, 2010.

BEYRUTH, Viviane Barbosa. **Quando a Marca Fraca se Torna Forte: Secondary Meaning.** Rio de Janeiro: Lumen juris, 2011.

BRASIL. **Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996.** Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm> Acesso em 20 de maio de 2023.

BRASIL. Tribunal Federal de Recursos. Apelação Cível 102.635-RJ. Relator Ministro Pedro Acioli Jr. Rio de Janeiro, 09 de setembro de 1985.

BRASIL. Tribunal Federal de Recursos. Apelação Cível 63.029-RJ. Relator Ministro Sebastião Alves dos Reis. Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1981.

BRASIL. Tribunal Regional Federal – 2ª Região. Apelação Cível no 69.349. Relator Juiz Federal Rogério Vieira de Carvalho. Publicado no Diário de Justiça de 03/12/1996.

BRASIL. TRF da 2ª Região, 2ª Turma, AC 1994.02.0100381-9, rel. Des. Fed. André Fontes, j. 28-3-2007.

BRASIL. TRF da 2ª Região, AC's 2001.51.01.536993-6 e 2001.51.01.524645-2, ambas julgadas em 16 de dezembro 2008.

BRASIL. TRF da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AC 2003.51.01.517847-9, rel. Des. Fed. Messod Azulay

CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. **Aquisição e perda de distintividade marcária**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial. V. 1, parte I – Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos**. 2ª tiragem anual. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2010.

CESÁRIO, Kone. **As novas marcas visuais: à luz dos princípios do direito comercial**. 2016. 189 f. (Doutorado em Direito) – Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial**. V.2. São Paulo: Saraiva, 2012.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Curso de Direito Comercial**. V.3 São Paulo: Saraiva, 2012.

DI BLASI, Gabriel. **A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes, desenhos industriais e transferência de tecnologia**. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010.

HOCH, Allison. **Easy Review. The Law of trademarks**. Law Rules Publishing Corporation. Tappan, NJ, USA, 1998.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Manual de Marcas. 3a Edição, 5a Revisão. Disponível em <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/05_Exame_substantivo#59-Análise-do-requisito-de-distintividade-do-sinal-marcário>. Acesso em 2 de jun de 2023.

LABRUNIE, Jacques. Aquisição do *secondary meaning* nas marcas tridimensionais. **Revista Fórum Jurídico da Faculdade de Direito da PUC-SP**. 6.ed., ano 3, São Paulo, dez. 2014.

LIMA, Humberto Alves de Vasconcelos. **A propriedade intelectual no século XXI: em busca de um novo conceito e substrato teórico**. Revista da Faculdade de Direito - UFPR, Curitiba, n.47, p.29-64, 2008.

LOBO, Edson da Costa. A distintividade como função dinâmica da marca: o registro marcario, a degenerescência e o significado secundário. In: Seminario Nacional da Propriedade Intelectual, XXVI, Brasília, **Anais ABPI**, 2006.

LOBO, Thomas Thedim. **Introdução à nova Lei de Propriedade Industrial: Lei nº 9.279/96**. São Paulo: Atlas, 1997.

MCCARTHY, J. Thomas; SCHECHTER, Roger; FRANKLYN, David. **Desk encyclopedia of Intellectual Property**. 3. Ed. Washington, DC: BNA Books, 2005.

PALLADINO, Vincent. **Assessing trademark significance: genericness, secondary meaning and surveys**. The Trademark Reporter, Nova York: INTA, v. 92, 2002.

RICCI, Antônio Ferro. O sentido secundário da marca (*secondary meaning*): interpretação do art. 6º, *quinquies*, C.1 da Convenção da União de Paris e os reflexos do uso prolongado e das demais circunstâncias de fato na proteção das marcas. In: Seminario Nacional da Propriedade Intelectual, XXVI, p. 190-199, Brasília, **Anais ABPI**, 2006.

RODRIGUEZ-CANO, Alberto Bercovitz. **Apurantes de derecho mercantil**, 5. ed. Navarra, España : Aranzadi, 2004. p. 411.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. 1a edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2013.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Marcas: aquisição, exercício e extinção de direitos**. 2. Edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019.

SIERVI, Amanda de. **Efeitos da notoriedade em relação à distintividade marcaria: secondary meaning e degeneração**. 2005. (Mestrado em Direito Comercial) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo.

SIERVI, Amanda de. **Marcas: Secondary Meaning e Degeneração**. São Paulo: Lumen Juris, 2021.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Tratado de Propriedade Industrial: marcas e congêneres**. São Paulo: Jurídica Brasileiro, 2003.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Marcas Notoriamente conhecidas-marcas de alto renome vs diluição**. São Paulo: Lumen Juris, 2010.

SORDELLI, Luigi. **Marchio e secondary meaning**. Milano: Giuffrè, 1979.