

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS – CCJE
FACULDADE NACIONAL DE DIREITO – FND

ANA BEATRIZ TAVARES SOARES DO NASCIMENTO

A TEORIA DO SECONDARY MEANING

RIO DE JANEIRO

2024

ANA BEATRIZ TAVARES SOARES DO NASCIMENTO

A TEORIA DO SECONARY MEANING

Trabalho de conclusão de curso apresentada ao Departamento de Direito Comercial da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como requisito parcial para obtenção de grau de bacharel em Ciência Jurídicas e Sociais.

Orientador: Prof. Dr. ENZO BAIOCCHI

RIO DE JANEIRO

2024

CIP - Catalogação na Publicação

N231t Nascimento, Ana Beatriz Tavares Soares do
A TEORIA DO SECONDARY MEANING / Ana Beatriz
Tavares Soares do Nascimento. -- Rio de Janeiro,
2024.
63 f.

Orientador: Enzo Baiocchi.

Trabalho de conclusão de curso (graduação) -
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade
Nacional de Direito, Bacharel em Direito, 2024.

1. Secondary meaning;. 2. Marcas -
distintividade adquirida. 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.

ANA BEATRIZ TAVARES SOARES DO NASCIMENTO

A TEORIA DO SECONDARY MEANING

Trabalho de conclusão de curso apresentada ao Departamento de Direito Comercial da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como requisito parcial para obtenção de grau de bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais.

Orientador: Prof. Dr. ENZO BAIOCCHI

Data da aprovação: 01/07/2024

Banca Examinadora:

Enzo Baiocchi _____
Orientador

João Marcelo de Lima Assafim _____
Membro da banca

RIO DE JANEIRO

2024

AGRADECIMENTOS

Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Deus pelas oportunidades que até aqui alcancei, se não fosse a mão dEle, eu não estaria aqui. O que para muitos é comum, para mim é um enorme ponto na curva. Sou extremamente grata por cursar direito em uma das maiores universidades do Brasil, é verdadeiramente um privilégio.

Em segundo lugar gostaria de agradecer a toda minha família pelos momentos bons e ruins, pelo apoio sempre presente, por terem caminhado tanto ao sol para que eu pudesse gozar da sombra. Em especial à Veronica Nascimento Tavares Soares que me teve enquanto ainda era uma menina, mas verdadeiramente me deu exemplo do que é ser uma grande mulher e a ter paixão pela vida.

Aos queridos amigos, vocês são poucos, mas são suficientes, mil vezes obrigada pelo carinho, compreensão e por me darem imenso apoio e acreditarem em mim. Em especial as minhas queridas companheiras de aulas, provas e infinitas atividades acadêmicas, Cinthya Ferreira e Bruna Telles.

Ao longo desses cinco anos eu posso afirmar que deixei de ser uma menina de dezessete anos e passei a ser uma mulher, com opiniões mutáveis e disposta a me conhecer e se dedicar no que for preciso. Nesses caminhos percorridos, obrigada ao senhor do tempo por ter trazido você ao meu encontro Chrys, obrigada por todo apoio meu amor.

Estou realmente vivendo um grande sonho e muito obrigada a todos que fizeram parte disso, não poderia deixar de citar todos os professores da graduação que me ajudaram demais na minha formação, sem vocês não seria possível.

Finalmente, sou grata por toda resiliência e capacidade de transformar momentos ruins em possibilidades e oportunidades, nem tudo foi um mar de rosas, a vida é um conjunto. Obrigada, Egrégia Faculdade Nacional de Direito, te guardarei sempre com muito carinho.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	5
2 CAPÍTULO I - O QUE SÃO MARCAS; NOÇÕES INICIAIS DE SECONDARY MEANING E ENQUADRAMENTO LEGAL	11
2.1 Conceito de marca	11
2.2 Condições para concessão de registro de marca perante o INPI	13
2.3 Introdução ao secondary meaning	14
2.4 Surgimento histórico do Secondary Meaning	15
2.5 Enquadramento Legal do Secondary Meaning.....	16
2.5.1 CUP – Conveção da União de Paris – Art. 6, quinquies, C(1).....	16
2.5.2 TRIPS Agreement – Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – art. 15.1	19
2.5.3 Legislação interna brasileira	21
3 CAPÍTULO II – A DISTINTIVIDADE INTRÍNSECA E A DISTINTIVIDADE ADQUIRIDA.....	23
3.1 Noções acerca do conceito de distintividade	24
3.2 Categorias de marcas de acordo com o grau de distintividade.....	25
3.3 Sinal Genérico (incluindo aqui também sinais necessários e vulgares)	27
3.3.1 marcas descritivas.....	29
3.3.2 marcas Sugestivas.....	30
3.3.4 marcas Arbitrárias.....	31
3.3.5 marcas de Fantasia.....	31
3.4 Força da marca adquirida através do secondary meaning	32
3.5 Os efeitos da aquisição de distintividade.....	33
4 CAPÍTULO III – A POSSIBILIDADE DE CONFERIR EXCLUSIVIDADE DE USO À MARCA QUE ADQUIRIU SECONDARY MEANING	36
4.1 Apostilamento.....	36
4.2 Possibilidade de atribuir exclusividade aos termos que adquiriram distintividade	38

4.3 posição favorável à atribuição de exclusividade	39
4.4 posição contrária à atribuição de exclusividade	41
5 CAPÍTULO IV – PROCEDIMENTOS PARA ESTABELEECER A DISTINTIVIDADE ADQUIRIDA.....	44
5.1 Fatos importantes para identificar o <i>secondary meaning</i>	44
5.1.1 do uso prolongado	44
5.1.2 dos investimentos em publicidade.....	45
5.1.3 da dimensão geográfica	46
5.1.4 percepção do mercado consumidor – público-alvo	47
5.2 Meios de provar que um sinal adquiriu distintividade	48
5.3 A Pesquisa de Opinião Como Meio de Obtenção de Prova do <i>secondary meaning</i> ..	51
6 CONCLUSÃO.....	53
REFERÊNCIAS	55

RESUMO

O objetivo do presente é analisar do instituto do *secondary meaning* e sua aplicação no direito brasileiro. Através do método de estudo bibliográfico e jurisprudencial, são estudados temas e casos afetados pela teoria do *secondary meaning*, onde se tratam temas importantes como a questão da distintividade inerente e distintividade adquirida; a possibilidade de conferir exclusividade a um termo que adquiriu um significado secundário diferente do significado de uso comum e, por fim, os métodos existentes para identificar e comprovar o *secondary meaning*. A partir do fato de que um signo inicialmente desprovido de capacidade distintiva pode vir a adquirir um significado capaz de proteger o sinal como marca, o estudo se foca na aplicação do instituto do *secondary meaning* no direito brasileiro através de análise de precedentes em que o significado secundário foi fundamental para garantir o registro e a proteção da marca, ou até mesmo quando foi utilizada como pano de fundo para decisões favoráveis em sede judicial, uma vez que a teoria não é aplicada de forma administrativa pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Por fim, é mister trazer à lide a aplicabilidade do *secondary meaning* em vias administrativas no momento em que o sinal marcário passa pelo exame de mérito do INPI, uma vez que o fenômeno é reconhecido e aplicado pela Convenção da União de Paris, acordo do qual o Brasil é país signatário; bem como conclui-se pela possibilidade de um termo inicialmente desprovido de distintividade adquirir um significado secundário e passar a identificar produtos e serviços em específico – função marcária – sendo possível a concessão de exclusividade de uso do termo em contexto marcário em que se insere o seu significado adquirido pelo uso, comprovado através de evidências diretas e circunstanciais da aquisição de distintividade.

Palavras chaves: Propriedade Intelectual. Distintividade. Secondary Meaning. Convenção da União de Paris. Exclusividade. Jurisprudência.

ABSTRACT

The objective of this article is to analyze the institute of secondary meaning and its application in Brazilian law. Through the method of bibliographical and jurisprudential study, themes and cases affected by the theory of secondary meaning are studied, dealing with important issues such as the question of inherent distinctiveness and acquired distinctiveness; the possibility of conferring exclusivity on a term that has acquired a secondary meaning different from the meaning in common use and, finally, the existing methods for identifying and proving secondary meaning. Based on the fact that a sign initially devoid of distinctive capacity can come to acquire a meaning capable of protecting the sign as a mark, the study focuses on the application of the secondary meaning institute in Brazilian law through an analysis of precedents in which the secondary meaning was fundamental to guaranteeing the registration and protection of the mark, or even when it was used as a backdrop for favorable decisions in court, since the theory is not applied administratively by the National Institute of Industrial Property - BPTO. Finally, the applicability of secondary meaning in administrative proceedings should be brought to the fore when a trademark is examined on its merits by the BPTO, since the phenomenon is recognized and applied by the Paris Convention, an agreement to which Brazil is a signatory; and concludes that it is possible for a term that initially lacked distinctiveness to acquire a secondary meaning and come to identify specific products and services - a trademark function - and that it is possible to grant exclusivity of use of the term in a trademark context in which its meaning acquired through use is inserted, proven through direct and circumstantial evidence of the acquisition of distinctiveness.

Keywords: Intellectual property. Distinctiveness. Secondary Meaning. Paris Convention. Exclusivity. Jurisprudence

SIGLAS E ABREVIATURAS

AC – Apelação Cível

CPC – Código de Processo Civil - Lei 13.105/2005

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 - Lei 9.279/96

OMC – Organização Mundial do Comércio

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*

1 INTRODUÇÃO

A partir do século XI, com o surgimento da divisão do trabalho e a realização de atividades comerciais à distância, surgiram as marcas que, a priori, possuíam a finalidade de ligar o produtor original ao consumidor, e a partir dessas marcas estabelecer uma relação de confiança e qualidade dos produtos. Nesse ínterim, a marca do ponto de vista empresarial passou a ser uma grande decisão, pois é a partir dela que seu produto¹ ou serviço² será identificado pelo consumidor. Assim, surgiu a necessidade de analisar o todo, isto é, a localização, as estratégias de divulgação e o *branding* do negócio, pois na lógica do capital em que há ampla concorrência, a marca precisa ser atrativa para o consumidor e se destacar entre as demais e parecer a escolha mais óbvia.

Nesse sentido, é imprescindível que a marca seja dotada de distintividade, que inclusive é um requisito e pilar do direito marcário. É de extrema importância que a marca não seja ideologicamente distinta do que busca cobrir, para que não recaia nas proibições do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial, e seja considerada genérica, vulgar, necessária ou descritiva. A marca deve ser capaz de identificar produtos e serviços, incitar o consumo³ sob a perspectiva do empresário, valorizando a sua atividade industrial.

A marca é o bem principal do empresário, a alma do negócio, pois no mercado as pessoas, em sua maioria, buscam consumir as marcas não os produtos, isso ocorre principalmente entre as marcas famosas. Logo, precisa ser protegida, considerando que se trata de uma propriedade muito valiosa⁴, para afastar os atos de concorrência desleal de terceiros, imitações, reprodução, aproveitamento parasitário, danos à reputação, diluição, até mesmo no

¹ O conceito de produto adotado no presente trabalho é o conceito dado pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu Artigo 3º, § 1º: Art. 3º. [...] §1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.” (BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18078compilado.htm>. Acesso em 17 de fevereiro de 2022).

² O conceito de serviço adotado no presente trabalho é o conceito dado pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu Artigo 3º, § 2º: Art. 3º. [...] §2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.” (BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18078compilado.htm>. Acesso em 17 de fevereiro de 2022.)

³ BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 5.

⁴ 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: Lumen Júris, 2010. p. 241-242.

que se refere à expansão dos negócios com contratos de franquia, licenciamento, cessão. Incorre que às vezes essa marca não goza desde o princípio dessas proteções, como o simples registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI e quando decide ou entende a necessidade dessas proteções descobre que possui uma marca “fraca” sem suficiente forma distintiva para ser registrável.

Nesse ponto, em que uma marca formalmente é incompatível com os requisitos formais dispostos pelo INPI, no entanto é uma marca que inicialmente não possuía forma distintiva inerente, alcança essa capacidade pelo uso contínuo em um mercado e passa a identificar serviços ou produtos específicos, passando a atender ao requisito formal e exigível para obter proteção marcária. Esse fenômeno se chama “*Secondary meaning*”, em que a marca passa a obter uma significação secundária, justamente o objeto estudado ao longo dessa dissertação.

O *secondary meaning* ocorre quando um sinal distintivo, inicialmente desprovido de caráter distintivo, alcança essa capacidade de distinguir produtos ou serviços de outrem pelo uso contínuo em um mercado e investimento na promoção da marca como identificador de produtos ou serviços. Desse modo, a marca passa a atender ao requisito exigível para ser uma marca, isto é, a capacidade distintiva. Esse fenômeno surge no Brasil como uma ferramenta para que esses sinais distintivos se tornem marcas dotadas de proteção legal. Contudo a aplicação desse instituto é muito controversa, mas possui fulcro no Direito Comparado, a partir da interpretação de excertos do Acordo Internacional TRIPS⁵ (*Trade – Related Aspects of Intellectual Property Rights*) e da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP) dos quais o Brasil é país signatário.

Apesar disso, no Brasil o conceito de “*secondary meaning*” não é aplicado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), responsável pelo registro nacional dos ativos intelectuais da Propriedade Industrial, uma vez que não está previsto em lei ou em resoluções do órgão. Portanto, o INPI não possui legitimidade para aplicar esse princípio. A aplicação do “*secondary meaning*” em âmbito administrativo no país encontra algumas resistências e não há previsão para que seja regularizado e normatizado pelo INPI, como ocorreu com outras questões, como as marcas de posição e as marcas com pedido de alto

⁵ Em tradução livre: “Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio”.

renome. Dessa forma, atualmente, o “*secondary meaning*” continua a ser aplicado apenas em casos judiciais no Brasil. Os casos encontrados na busca de jurisprudência online e os principais casos sobre o tema serão listados a seguir.

Outra questão decorrente da falta de resoluções e leis aplicáveis ao instituto do “*secondary meaning*” é a dificuldade significativa de comprovar sua existência, dada a ausência de regulamentação administrativa, legislativa e judicial sobre quais meios de comprovação são aceitáveis para demonstrar que uma marca considerada “fraca” adquiriu distintividade. Diante da falta de parâmetros estabelecidos para determinar quando uma marca adquiriu um significado secundário, a decisão sobre sua distintividade adquirida frequentemente recai apenas sobre a interpretação arbitrária do juiz.

Ao longo deste trabalho serão feitas reflexões sobre essas questões, que por certo fará com que o “*secondary meaning*” se torne bastante curioso e importante no ramo de Propriedade Intelectual, principalmente no que tange ao direito marcário e direito comercial. A pesquisa em questão tem como ponto central a indagação: “Como o *secondary meaning* é aplicado no direito brasileiro?”, através de uma revisão bibliográfica dos textos que discutem as principais controvérsias analisadas, mas também analisar criticamente a jurisprudência do Tribunal regional Federal da Segunda Região, órgão legitimado para julgar os casos em que o INPI está figurado como parte uma vez que é uma Autarquia Federal. O presente estudo, realizará uma breve análise do instituto, sua aplicação no direito brasileiro e a definição do que constitui uma marca “fraca”, através da exploração da distintividade, dividindo-se em quatro partes interligadas, além de uma introdução e uma conclusão.

No primeiro capítulo, são estudadas as noções preliminares acerca do conceito de marca e os requisitos para que um sinal seja considerado tal, a fim de estabelecer conceitos que serão úteis para o prosseguimento da análise do instituto do *secondary meaning*. Ademais, no mesmo capítulo, já explorando o fenômeno do *secondary meaning*, são abordados, de forma não exaustiva, os principais pontos de conceituação do tema e de seu enquadramento legal, através do enquadramento na Convenção de Paris, no Acordo TRIPS e a possibilidade de aplicação na legislação brasileira.

O segundo capítulo é principalmente dedicado à análise da distintividade original e adquirida, suas diferenças e opiniões doutrinárias sobre a possibilidade de adquirir

distintividade por meio do uso comercial da marca. A principal forma de análise da distintividade adquirida é realizar uma revisão da literatura sobre os conceitos de distintividade intrínseca, distintividade adquirida e classificação das marcas de acordo com o grau de distintividade que elas demonstram.

No terceiro capítulo, será discutido se o sinal marcário deve ser usado apenas porque o uso o tornou distinto. Este capítulo examina as posições doutrinárias a favor e contra o reconhecimento de exclusividade do sinal.

O quarto capítulo destina-se aos métodos de comprovação do *secondary meaning* e às possíveis provas que podem ser requeridas para comprovação do fenômeno. Ao final de todo o exposto, será possível responder como a teoria do *secondary meaning* é interpretada e aplicada no direito brasileiro, mesmo face às limitações impostas pela ausência de legislação e pela falta de regulamentação pelo INPI para interpretar os casos de significado secundário.

O objetivo do presente estudo não é esgotar todos os aspectos pertinentes do estudo do *secondary meaning*, nem seria possível fazê-lo no âmbito limitado de uma dissertação de conclusão de curso de graduação em Ciências Jurídicas e Sociais. Em vez disso, o objetivo do trabalho é discutir a aplicação do fenômeno nas decisões dos tribunais brasileiros e como os doutrinadores brasileiros especializados em estudo da propriedade intelectual enxergam as possibilidades.

Através do método de abordagem indutivo, o presente trabalho analisa como o instituto do *secondary meaning* é aplicado no Brasil, sobretudo nos Tribunais Brasileiros, tendo em vista que a matéria não é regulamentada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial ou pela Lei da Propriedade Industrial (Lei n. 9279/96). Assim, por meio das técnicas de pesquisa documental e bibliográfica sobre o tema, se analisam casos judicializados em que o *secondary meaning* foi pano de fundo para decisão, bem como bibliografia já publicada sobre o tema, com o intuito de compreender como o fenômeno é aplicado nos casos práticos.

Os precedentes utilizados para análise são, em sua maioria, aqueles considerados “*leading cases*” para estudo do *secondary meaning*, ou seja, são casos emblemáticos que são

utilizados para compreensão e análise do tema, citados em diversos textos doutrinários sobre o assunto, comumente mencionados na bibliografia utilizada para pesquisa, uma vez que são precedentes fundamentais para estudo do fenômeno. Foram utilizados, também, para fins de comparação e elucidação, precedentes do direito estrangeiro.

- a. ALPARGATAS. TJ/SP, 2ª Câmara Cível, AC 82.301-1, rel. Des. Cezar Peluso, j. 10/02/1987;⁶
- b. POLVILHO ANTISSÉPTICO. TFR, 5ª Turma, AC 102.635-RJ (5796156), Rel. Min. Pedro Acioli, j. 09/09/1985;⁷
- c. ACESSÓRIOS MODERNOS. TRF da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AC 200702010062430, Rel. Des. Fed. André Fontes, j. 27/11/2007;⁸
- d. LEITE DE ROSAS. STJ, Resp 929.604, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 22/03/2011;⁹
- e. ULTRAGAZ. TFR, 5ª Turma, AC 63.029-RJ, rel. Min. Sebastião Alves dos Reis, j. 16/11/1981;¹⁰
- f. DOUBLE SOFT X DOUBLEMINT. TRF da 2ª Região, 2ª Turma especializada, Apelação nº 2002.51.514660/7, Rel. Liliane Roriz, j. 22/08/2006;¹¹
- g. GASTHAUS. TRF da 2ª Região, 3ª Turma, AC 94.02.18828-2, Rel. Juiz Federal Rogério Vieira de Carvalho, j. 28/06/1996;¹²
- h. BIODIVERSITY. TRF da 2ª Região, 2ª Turma especializada, ED em AC 199851010014392, Rel. Des. Fed. André Fontes, j. 16/12/2008;¹³

Ademais, também foram utilizados precedentes do Tribunal Regional Federal da 2ª

⁶ SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação Cível 82.301-1. Relator Des. Cezar Peluso. São Paulo, 10 de fevereiro de 1987:

⁷ BRASIL. Tribunal Federal de Recursos. Apelação Cível 102.635-RJ. Relator Ministro Pedro Acioli Jr. Rio de Janeiro, 09 de setembro de 1985.

⁸ BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Apelação Cível 200702010062430. Relator Des. André Fontes. Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2007.

⁹ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 929.604. Relator Ministro Sidnei Beneti. Brasília, 22 de março de 2011.

¹⁰ BRASIL. Tribunal Federal de Recursos. Apelação Cível 63.029-RJ. Relator Ministro Sebastião Alves dos Reis. Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1981.

¹¹ BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Apelação Cível 2002.51.514660/7. Relatora Des. Liliane Roriz, 22 de agosto de 2006.

¹² BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Apelação Cível 94.02.18828-2. Relator Juiz Federal Rogério Vieira de Carvalho, 28 de junho de 1996.

¹³ BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Embargos de Declaração em Apelação Cível 199851010014392. Relator Des. André Fontes, 16 de dezembro de 2008.

Região, que é um dos tribunais competentes para analisar os casos judicializados em que figura como parteo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, uma vez que sua sede é na cidade do Rio de Janeiro/RJ²³. Foram localizadas, na pesquisa de “busca exata”, 19 decisões do TRF 2ª Região quemencionam a expressão “*secondary meaning*” na ementa da decisão. São elas:

- a. CHINA IN BOX X BRASIL IN BOX – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 201451011455326. Houve o reconhecimento do *secondary meaning*, mas não concedeu exclusividade do termo “in box”.
- b. MOROCCANOIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 201451010145263. Discutidas questões processuais.
- c. MOROCCANOIL – APELAÇÃO CÍVEL nº 201451010145263. Reconhecido o *secondary meaning*, sem aplicação de exclusividade aos termos “Moroccan” e “Oil”.
- d. FOLHA BOM NEGÓCIO – APELAÇÃO CÍVEL nº 201451011024674. Não foi reconhecido o *secondary meaning*.
- e. BELEZA NATURAL – APELAÇÃO CÍVEL nº 201351010095024. Reconhecido o *secondary meaning* e concedida exclusividade de uso do conjunto marcário “Beleza Natural”, sem exclusividade de uso dos termos em apartado.
- f. CHINA IN BOX X PLANETA IN BOX – APELAÇÃO CÍVEL nº 201451011577020. Não foi reconhecido o *secondary meaning*.
- g. STAFF DE COMUNICAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL nº 201251010573367. Não foi reconhecido o *secondary meaning*.
- h. CBA COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO – APELAÇÃO CÍVEL nº 201551011293902. Não foi reconhecido o *secondary meaning*.
- i. ROCK IN RIO X DANCE IN RIO – APELAÇÃO CÍVEL nº 201451011434256. Não foi reconhecido o *secondary meaning*.
- j. DEPIL HOUSE – APELAÇÃO CÍVEL nº 200951018068493. Não foi reconhecido o *secondary meaning*.

Assim, elencados tanto os *leading cases*, como os casos que constam *secondary meaning* na Ementa encontrados na busca de jurisprudência do Tribunal da 2ª Região, além dos objetivos do presente trabalho, seguem os quatro capítulos que serão finalizados com uma conclusão sobre a pesquisa elaborada.

2 CAPÍTULO I - O QUE SÃO MARCAS; NOÇÕES INICIAIS DE SECONDARY MEANING E ENQUADRAMENTO LEGAL

2.1 conceito de marca

Nas palavras de Lélío Schmidt¹⁴, a marca “deve individualizar seu objeto sem se confundir com ele”. A marca é um sinal distintivo cujas funções principais são identificar a origem e diferenciar produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. É de extrema importância que a marca exerça essa função, pois está intrinsecamente ligada à ao consumidor que necessita para identificar serviços e produtos oferecidos entre as marcas, as quais devem ser suficientemente distintivas entre si, para que ele consiga distinguir e diferenciar os produtos e/ou serviços específicos.

No que se refere a função distintiva a marca, que pode ser obtida de diversas maneiras, seja pela combinação de um ou mais elementos nominativos, seja por figurativos, seja por elementos tridimensionais, ou até mesmo pela posição em que um elemento está. Com a finalidade de identificar um determinado produto ou serviço que seja capaz de ser distinguido visualmente pelo consumidor, de modo imediato, de forma que a distintividade da marca em relação as demais no mesmo segmento, seja derivado dos elementos que a compõem.

Segundo Sampaio ¹⁵ “branding é um conjunto das tarefas de marketing e de comunicação destinadas a otimizar a gestão das marcas”. Para criar uma nova marca não se deve pensar em atingir expectativas de um mercado, e sim criar outro mercado para sua nova criação. A nova marca deve ser uma divergência de marcas existentes. Segundo Ries et al Ries (2006, p. 18), “o principal objetivo de um programa de branding nunca é o mercado para o produto ou serviço, o objetivo é sempre a mente dos consumidores. A mente vem primeira, o mercado segue a mente”.

Partindo, do ponto de criação de uma marca, é preciso entender que é processo que envolve muito mais do que criar um conjunto de palavras, um logo é necessário compreender

¹⁴ SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. 1ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p. 24.

¹⁵ AMORIM, Márcia Cristina Matos da Cunha. **Lovemarks: a influência das TIC no valor emocional da marca: o caso Chicco**. 2017. Dissertação de Mestrado.

que o objetivo principal é identificar. Esse processo deve ser realizado através de uma análise semiótica do signo e seu significado no sentido do que representa, independente do meio em que será explorada e também a partir de uma análise semiológica, que buscará compreender o contexto em que a marca vai ser inserida buscando entender os aspectos culturais, sociais e até mesmo a concorrência direta do local.

As marcas, são propriedades intelectuais, dotadas de valor econômico e protegidas legalmente através dos órgãos governamentais responsáveis pela proteção de marcas, como por exemplo o Instituto Nacional da propriedade intelectual (INPI) no Brasil, a United States Patent and Trademark Office (USPTO) nos Estados Unidos. Tendo em vista que a marca é muito mais que elemento nominativo, um logotipo e é também um ativo valioso que ser objeto de muito sucesso e vendas de uma empresa, ela precisa gozar de proteção e estratégias para evitar que sua marca se torne vulnerável a diluição por terceiros.

O INPI em seu manual de marcas dispõe que é possível registrar marcas cujos sinais distintivos sejam visualmente perceptíveis, salvo os que recaem nas proibições legais do Artigo 124 da Lei nº 9279/96 a Lei de Propriedade Industrial. Através do INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial-, que realiza todo o processo administrativo para obtenção de registro de marcas. Sobre a necessidade de registro, Denis Borges Barbosa discorre que:

“A marca é um símbolo voltado a um fim, sua existência fática depende da presença de dois requisitos: capacidade de simbolizar, e capacidade de indicar uma origem específica, sem confundir o destinatário do processo de comunicação em que se insere: o consumidor. Sua proteção jurídica depende de um fator a mais: a probabilidade, ou seja, a possibilidade de se tornar um símbolo exclusivo, ou legalmente unívoco, em face do objeto simbolizado³¹.”

Com efeito, o art. 5º, inc. XXIX da Constituição Federal (‘CRFB/88’) também dispõe sobre os direitos exclusivos que asseguram direitos exclusivos sobre o uso de marca, em todo o território nacional:

“CRFB/88: Art. 5. (...) XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País; “

2.2 condições para concessão de registro de marca perante o INPI

Como já dito, marca é qualquer signo que possua caráter distintivo e capacidade intrínseca de ter seus produtos ou serviços identificados pelo consumidor em ambiente comercial, levando em consideração a concorrência no mesmo segmento. Nesse sentido, como toda regra tem sua exceção as condições para registrabilidade de marca também possuem e estão fulcradas no Artigo 124 da LPI, o qual dispõe uma série de proibições que condiciona e limita o registro como marca apenas para os sinais distintivos que não se enquadram nas vinte e quatro proibições dispostas nos incisos do Artigo 124 da LPI, dentro os quais destacam-se os Incisos V, VI e VII.

“Art. 124. Não são registráveis como marca:

V – Reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;

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

VII – sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;”

Ou seja, a exceção do que pode ser registrado como marca figura no fato de que nem todos os sinais, por mais que sejam visualmente perceptíveis, podem ser registrados como marcas. Por outro lado, isso acaba por criar uma lacuna de proteção a alguns sinais que poderiam ser registrados como marcas, obtendo proteção à reprodução e imitação de competidores, mas não o fazem, por falta de legislação capaz de abarcar os sinais como marcas.

Vislumbra-se que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, no exame formal de registrabilidade da marca que busca proteção, ignora situações fáticas de distintividade adquirida, deixando de reconhecer o direito de registro de marcas que adquiriram distintividade através do uso e só considera a distintividade inerente desprezando a distintividade adquirida.

2.3 introdução ao *secondary meaning*

Visto que uma marca que não possui distintividade suficiente em seu registro marcário não pode ser objeto de registro perante o INPI, pois recai na proibição do Art. 124, VI, na qual dispõe que sinais genéricos, comuns não podem ser registrados como marcas. Incorre que existem exceções à essa regra, e é justamente o objeto do presente trabalho, na qual a distintividade deve ser observada como requisito que pode ser adquirido com o tempo e não a já contida desde o momento de criação e depósito de uma marca.

Isso porque elementos inicialmente não distintivos, quando usados em conjunto e reconhecidos pelo público ao longo do tempo, podem adquirir distintividade. Isso é impulsionado por investimentos em publicidade e pela percepção do consumidor sobre a capacidade da marca de se destacar. Quando um símbolo, inicialmente não distintivo, se torna reconhecido como marca devido ao seu uso prolongado e à sua capacidade de individualização, isso é conhecido como “significado secundário” ou “*secondary meaning*”.

Lélio Schmidt define o “*secondary meaning*” como um fenômeno pelo qual um símbolo comum, inicialmente carente de distintividade, adquire, por meio do uso comercial, a capacidade de identificar e diferenciar um produto ou serviço dos demais, tornando-se elegível para proteção como marca. Esta distintividade adicional atribui à marca um segundo significado, ou seja, a função de diferenciar produtos e serviços, que coexiste com seu significado original, quando o símbolo era comum e parte do vocabulário cotidiano. O “*secondary meaning*” não é apenas o processo pelo qual um termo sem significado marcário primário adquire significado ao longo do tempo, mas é o resultado desse processo. É a conclusão desse processo que justifica o reconhecimento da exclusividade para um concorrente em relação aos demais.

A tese do “*secondary meaning*” permite que um detentor de um termo descritivo distintivo obtenha exclusividade sobre o mesmo através de um uso prolongado e da notoriedade adquirida, levando o público-alvo a identificar o comerciante e a origem do produto além do nome genérico do produto ou serviço. Em outras palavras, há termos que, por si só, não podem ser exclusivamente apropriados por um único titular, considerando seu significado primário. No entanto, esses termos podem ter sido usados de forma tão exclusiva e prolongada por um produtor que, no comércio de um determinado produto ou serviço, a

palavra passa a representar exclusivamente aquele produto ou serviço.

O “*secondary meaning*”, possui fundamento de validade no princípio de que a capacidade distintiva de uma marca não é necessariamente inerente, mas pode ser adquirida gradualmente, por meio de uma mutação linguística dentro de um contexto, por meio de um novo significado dado a elementos nominativos e/ou figurativos que inicialmente não eram dotados de distintividade. É importante destacar que o elemento não vai perder seu significado original, para se tornar um identificador de serviços e produtos, mas vai englobar os dois significados, i.e, primário e secundário, a depender do contexto em que se insere. Como por exemplo os sinais não descritivos que só poderão receber proteção exclusiva se comprovada a aquisição de distintividade por sentido secundário sentido secundário este que coexistirá com a primeira significação, a original

2.4 surgimento histórico do Secondary Meaning

Em 1872, na Inglaterra o caso *Wotherpoon v. Currie* deu o ponta pé inicial ao “*secondary menaning*”. Tratava-se de um caso de uso indevido de marca e concorrência desleal em que *Wotherpoon* era proprietário de uma empresa que fabricava amido na cidade de *Glenfield*, sob o nome de “*GLENFIELD DOUBLE REFINED POWDER STARCH*”. Após anos de uso no comercio e grande reconhecimento local, a emprese foi transferida para cidade de *Maxweleton* utilizando a mesma marca.

Nesse ínterim, em 1868, *John Currie* também para vender amido em embalagens contendo o nome *Glenfield* que, apesar de ser o nome da cidade, havia adquirido significado secundário pelo uso pela empresa de *Wotherspoon*. Assim, o segundo titular que tentou utilizar o nome da cidade *Glenfiel*, já utilizado pelo primeiro titular, o que seria em tese de uso comum, foi impedido de utilizar o nome da cidade para identificar o seu produto, tendo em vista que o nome da cidade já não mais apenas a identificava como localidade, mas como identificador da marca do primeiro titular.

Em 1881, nos Estados Unidos a teoria do *secondary meaning* floresceu amplamente, isso pelo fato de que os norte-americanos conferem predominância ao uso da marca como forma de aquisição de direitos. Os países de common law, em especial os Estados Unidos adotam o sistema declarativo de direitos, pelo qual o direito a uma marca é adquirido

localmente pelo uso comercial e mercadológico do sinal (use in commerce). O fato de mencionar que os Estados Unidos utilizam o sistema da *commom law* não infere que este seja o único sistema utilizado no país, vez que existe o sistema do *statue law*, ou *statutory law*, direito legislado.

O registro da marca nos Estados Unidos da América (EUA) era considerado um direito já nato com base na *commom law*, já que o depósito perante o órgão competente era apenas uma prova *prima facie* da titularidade da marca, sendo que se a marca não fosse registrada sob a lei federal, seria apenas protegida pela *commom law* do Estado em que o direito de marca era adquirido pelo uso. É por essa razão que se afirma que o fenômeno do *secondary meaning* é mais facilmente percebido nos países que adotam o sistema *common law*, já que o uso comercial e mercadológico do sinal é obrigatório para aquisição de direitos exclusivos.

Entretanto, nada impede que a teoria do *secondary meaning* seja aplicada em países que adotam o sistema atributivo de direitos, nos quais o registro de uma marca é constitutivo de direitos de propriedade, como o Brasil, uma vez que o sinal, em princípio carente de distintividade, poderá, com o decorrer do tempo, e comprovada a aquisição de distintividade, tornar-se passível de registro.

2.5 enquadramento Legal do *secondary meaning*

No Brasil não há enquadramento legal expresso sobre o *secondary meaning*, contudo, o fenômeno é reconhecido pelos Tribunais Brasileiros e é mencionado em acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário, como a Convenção da União de Paris (CUP) e o Acordo TRIPS.

2.5.1 CUP – Convenção da União de Paris – Art. 6, *quinquies*, C(1)

A CUP, desde 1883 deu origem ao então Sistema Internacional de Propriedade Industrial, ela surgiu com o intuito de harmonizar internacionalmente os diferentes sistemas jurídicos nacionais relativos à propriedade industrial. O *secondary meaning* possui fundamento jurídico de validade extraído do *artigo 6º quinquies da CUP, A, 1*, que faz

referenci ao princípio “*telle quelle*”, considerado o artigo mais importante da convenção.

A atual redação da CUP foi objeto de inúmeras vezes, e não sofreu alterações desde 1976 (Revista de Estocolmo). O Brasil é um país signatário original da Convenção, e também aderente à Revisão de Estocolmo em 1992. Nesse sentido, apesar de não ter privisão na Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9279/96), foi incorporado no ordenamento jurídico brasileiro, através da imternalização da CUP poe meio de Decreto. Vejamos o *artigo 6 quinquies quinquies A (1)*, que traz a norma geral do *telle quelle* e o artigo C (1) que seria a exceção à aplicação do *telle quelle*, na qual está contido o *sencondary menaning*:

“Art 6º quinquies

A (1) Qualquer marca de fábrica ou de comércio regularmente registrada no país de origem será admitida para registro e protegida na sua forma original nos outros países da União, com restrições indicadas no presente artigo. Estes países poderão antes de procederem ao registro definitivo, exigir a apresentação de um certificado de registro no país de origem. Não será exigida qualquer legislação para este certificado.

[...]

C (1) Para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração de uso da marca.”

É possível extrair a partir de tal artigo que o uso prolongado de um sinal no mercado pode atribuí-lo capacidade distintiva, o *secondary meaning* está contido no *art. 6º, quinquies, C (1)*, quando menciona a expressão “todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração de uso da marca”, que em outras palavras é o conceito de *secondary menaing*: a aquisição de distintividade -quesito para registrabilidade- através do tempo pelo uso.

Há conflito doutrinário sobre a possibilidade da aplicação do *secondary menaning* ter alcance limitado, uma vez que o *art. 6, quinquies, C (1)*, considerando que nos parágrafos B (1), B (2) e B (3) há disposições acerca de casos em que o registro perquirido pelo “*telle quele*” poderia ser indeferido no país em que busca proteção. Vejamos:

B – Só poderá ser recusado ou invalidado o registro das marcas de fábrica ou de comércio mencionadas no presente artigo, nos casos seguintes:

- (1) Quando forem suscetíveis de prejudicar direitos adquiridos por terceiros no país em que a proteção é requerida;
- (2) Quando forem desprovidas de qualquer caráter distintivo ou então

exclusivamente composta por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos ou a época da produção, ou que tenham se tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país em que a proteção é requerida;

(3) Quando forem contrárias à moral e à ordem pública e, particularmente, de natureza a enganar o público. Fica entendido que uma marca não poderá ser considerada contrária à ordem pública pela simples razão de que não está de acordo com qualquer dispositivo da legislação sobre as marcas salvo no caso em que o próprio dispositivo se relacione com a ordem pública. Fica, todavia, ressalvada a aplicação do artigo 10 bis.

O viés interpretativo recai sobre se a disposição C se aplica a todas as execuções contidas no B(B1,B2 e B3). A Autora Viviane Beyruth entende que cabem execuções ao princípio do *secondary meaning*, não sendo possível aplicar a disposição àquelas contidas no itens B1, B2 e B3.

“Mesmo que de acordo com a interpretação literal da CUP, a exceção do C-1 do artigo 6, quinquies seria uma possibilidade de aplicação do secondary meaning a todas as proibições elencadas [...] o posicionamento adotado neste trabalho à luz da doutrina e jurisprudência estrangeira não segue este entendimento, cabendo exceções”.

Sua tese vai de encontro a aplicação do *secondary menaing*, em qualquer circunstância, diz que se a norma está inserida dentro do *artigo 6º, quinquies, C(1) da CUP* seria aplicável somente para as marca sjá registradas no exterior quando requeridas no Brasil e limitadamente quando aplicável ao princípio “*telle quelle*” previsto no *artigo A.1 da CUP*.

No entanto, esse entendimento contraria a isonomia do princípio de tratamento nacional inserido no artigo 2º da CUP eno Artigo 4º da Lei de Propriedade Industrial. De modo que as pessoas físicas e jurídicas ncionais, ou domiciliadas no Brasil, possuem o direito de reivindicar tratamento igualitário àquele conferido aos estrangeiros, e o direito de reivindicar a aplicação do artigo 6, quinquies, C (1), indepentemente da aplicação do “*telle quelle*”. Ora não é razoável que os estrangeiros possam reivindicar o uso prolongado do uso de uma marca para comprovar sua distintivida e nacionais não possam gozar desse mesmo direito.

(1) Os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da União, no que se refere à proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente Convenção. Em consequência, terão a mesma proteção que estes e os mesmos recursos legais contra

qualquer atentado dos seus direitos, desde que observem as condições e formalidades impostas aos nacionais.

Art. 4º As disposições dos tratados em vigor no Brasil são aplicáveis, em igualdade de condições, às pessoas físicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas no País.

Ressaltamos que esta tese contrária à aplicação da CUP igualmente não foi acolhida por nossos Tribunais, uma vez que os casos das marcas “ULTRAGAZ”, “POLVILHO ANTISSÉPTICO”, e “DOUBLE SOFT X DOUBLE MINT”, que citaremos em capítulo posterior, foram requeridos por empresários nacionais, em casos nos quais não se Naqueles casos, o princípio e a norma do Artigo 6, quinquies, C.1 da CUP foi aplicada a favor daqueles empresários brasileiros.

2.5.2 TRIPS Agreement – Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – art. 15.1

O Acordo TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), também conhecido como Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio, foi promulgado no Brasil em 1994. Trata-se de um anexo dos textos do acordo multilateral estabelecido na Rodada do Uruguai do GATT (General Agreement on Tariffs and trade). Este Acordo regula, além das marcas e patentes, muitos outros temas relacionados à propriedade intelectual, tais como direitos de autor e conexos, indicações geográficas, desenhos e modelos industriais e topografia de circuitos integrados.

O TRIPs não é lei uniforme, mas um documento gerador de padrões, bases mínimas que devem ser observadas pelos países ratificantes, cuja finalidade é uma linha de comportamento mais ou menos parecida nos países signatários do acordo no que tange à matéria de propriedade intelectual. Conforme ensinam alguns doutrinadores⁹⁸, as normas contidas no acordo são direcionadas aos Estados, obrigando-os a incorporar os parâmetros mínimos à sua legislação interna específica.

O TRIPs foi internalizado no ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto Legislativo nº 30, de 15/12/1994 e pelo Decreto Presidencial nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994⁶⁶. A ratificação ao Acordo TRIPs é um requisito obrigatório para um país aderir à Organização Mundial do Comércio (OMC).

Os parâmetros mínimos do TRIPs são normas substantivas dos tratados multilaterais gerais preexistentes: a própria CUP, a Convenção de Berna e do Tratado de Washington sobre proteção de circuitos integrados. De acordo com Barbosa:

“Como, em particular no caso da CUP, este nível de proteção substantiva foi considerado pelos elaboradores do TRIPs como insatisfatório, uma camada geológica suplementar foi acrescida, com dispositivos que as legislações nacionais devem incluir como mínimo de proteção.”

Conforme disposição na redação do TRIPs:

“Os Membros colocarão em vigor o disposto neste Acordo. Os Membros poderão, mas não estarão obrigados a prover, em sua legislação, proteção mais ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal proteção não contrarie as disposições deste Acordo. Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste Acordo no âmbito de seus respectivos sistemas e prática jurídicos.”

Como o próprio texto diz, o destinatário das normas do TRIPs são os estados membros da OMC, não cabendo aplicação direta à parte privada. Conforme exposto do XVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual de 1996:

“Ele está em vigor no Brasil e deve ser aplicado, mas os efeitos do TRIPs limitam-se à obrigação do governo federal de editar normas para que seja cumprido (...)

É importante ressaltar que mesmo o TRIPs possuindo grande caráter gerador de padrões, ele também prevê a proteção marcária, no artigo 15.1: “Quando os sinais não forem 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.” O art. 15.1 do TRIPs, então, faculta aos países membros adotarem o *secondary meaning* em suas legislações nacionais, a partir da previsão de possibilidade de registro pelo caráter distintivo adquirido.

Contudo, ainda que o Brasil seja signatário do Acordo TRIPs, ele não deve ser utilizado como base legal para aplicação do *secondary meaning*, pois é um conjunto de normas que preveem as diretrizes a serem seguidas, dependendo do ente federativo, de fato sancionar leis capazes de fazer com que os artigos sejam aplicados no ordenamento jurídico interno do país signatário.

2.5.3 Legislação interna brasileira

No Brasil, há uma norma em vigor que estabelece a avaliação do significado secundário como parte do Direito nacional. Isso é evidenciado pelo artigo 6 quinquies, C (1) da CUP e pelo artigo 4º da Lei de Propriedade Industrial (LPI), que garante tratamento igualitário a estrangeiros e brasileiros na aplicação de tratados internacionais no país. No entanto, não há uma norma específica que atribua ao INPI a responsabilidade pela análise do significado secundário. Portanto, constitucionalmente, essa avaliação cabe ao Judiciário.

Ao contrário do que acontece em outros países, o INPI brasileiro não tem autoridade para examinar a questão do significado secundário, apesar de ser responsável pelo registro de marcas no país. Por ser uma autarquia federal, o INPI tem autonomia administrativa, limitada pela lei. Lélío Schmidt argumenta que a Lei de Propriedade Industrial oferece base para a aplicação do significado secundário no Brasil, sem depender de acordos internacionais.

O entendimento do INPI é que a ressalva no inciso VI da LPI, que permite o registro de marcas fracas desde que tenham distinção suficiente, não se refere à “distintividade”, mas sim à “forma distintiva”. Isso porque a distintividade está relacionada à diferença visual entre marcas, enquanto a forma distintiva diz respeito à capacidade de uma marca se destacar visualmente do comum.

O artigo 6 quinquies, C (1) da CUP é uma norma em vigor no Brasil, que se aplica a todos os países signatários, independentemente do sistema adotado. O significado secundário é um fenômeno presente em todos os países, pois é uma questão linguística e psicológica na mente dos consumidores.

Embora o INPI não avalie o significado secundário no processo de registro de marcas, esse tema já foi debatido e decidido nos tribunais brasileiros. Muitas decisões favoráveis ao significado secundário se baseiam na aplicação direta da CUP no ordenamento jurídico interno brasileiro, em benefício dos proprietários das marcas. Um exemplo é o caso da marca POLVILHO ANTISSEPTICO, onde o tribunal reconheceu o caráter distintivo da marca devido ao seu uso prolongado e ao reconhecimento pelos consumidores, concedendo o registro da marca.

“Não ficou demonstrado o argumento do réu, no sentido de que tal ressalva (secondary meaning) só prevalecia nos países em que a proteção da marca se adquire por mera ocupação, uma vez que não foi citado e parece inexistir qualquer dispositivo convencional ou legal que estabeleça tal restrição, quanto à aplicação do citado texto da Convenção de Paris.

[...]

Não cabe aqui a distinção, invocada pelo réu, entre o sistema antigo, segundo o qual a aquisição da marca ocorria pela simples ocupação, sendo por isso importante o uso prolongado, e o da lei atual, em que o registro tem caráter atributivo; isso porque o uso prolongado não está sendo considerado como requisito para aquisição da marca, mas sim para a apreciação de seu caráter distintivo, segundo os termos da Convenção de Paris e do Código da Propriedade Industrial [...]”

O caso precedente que envolveu o conflito de marcas entre DOUBLEMINT e DOUBLE SOFT reconheceu a presença do significado secundário no sistema legal brasileiro, fundamentado em sua disposição na Convenção da União de Paris. A Ministra Relatora Liliâne Roriz, em seu voto, apresentou o seguinte trecho:

“Nessa seara, faz-se importante notar igualmente a questão do secondary meaning, previsto no art. 6, quinquies C-1 da CUP, que se consubstancia em processo semântico no qual o elemento característico de determinadas marcas, como é o caso da autora, adquire significado não previamente convencionado pela sociedade, transmudando o seu conteúdo original e desenvolvendo relação direta com determinado produtor ou prestador de serviços.”

No caso da marca GASTHAUS, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região revogou a decisão de rejeição do pedido de registro e concedeu o registro da marca, que era utilizada para diferenciar restaurantes, apesar de seu significado em alemão ser “hospedaria”. Essa decisão reconheceu a aplicação do artigo 6, quinquies, C (1) da Convenção da União de Paris (CUP) no Brasil e a obtenção de distintividade pelo uso da marca por quase duas décadas no país, reconhecendo que o fenômeno do “*secondary meaning*” ocorreu pela mudança de seu sentido semântico original na mente do consumidor. No “*secondary meaning*”, o termo nominativo não perde seu significado primário e de uso comum, mas sim adquire um novo significado, coexistindo ambos os sentidos.

Conforme será abordado nos próximos capítulos, as decisões judiciais relativas ao significado secundário variam em diversos aspectos, como o embasamento legal para a distintividade adquirida, as evidências necessárias para comprová-la, a exclusividade do uso de termos inicialmente genéricos, a aplicação da teoria no contexto jurídico brasileiro e o tempo necessário para que a distintividade seja reconhecida. Isso evidencia a falta de consenso no entendimento sobre o significado secundário e como a ausência de normas claras sobre o assunto deixa as decisões a critério dos juízes em cada caso específico.

3 CAPÍTULO II – A DISTINTIVIDADE INTRÍNSECA E A DISTINTIVIDADE ADQUIRIDA

Esse capítulo é de suma importância para compreensão do *secondary meaning*, pois é necessário compreender o que é distintividade intrínseca e distintividade adquirida, isso porque é fundamental compreender tais institutos para compreensão da significação secundária. O reconhecimento de um sinal como marca pelo público consumidor está diretamente ligado à sua distintividade. É essa característica distintiva que faz com que o consumidor identifique o sinal como representante de um produto ou serviço, seja essa distintividade intrínseca ao próprio sinal – caracterizando uma marca “forte” – ou adquirida ao longo do tempo através do fenômeno do “*secondary meaning*” em uma marca inicialmente considerada “fraca”.

As marcas que se enquadram no estudo do *secondary meaning* constituídas de sinais não protegidos enquanto marca, em virtude da ausência de caráter descritivo e são classificadas nos moldes do artigo 124, VI, da LPI dispõe que marcas de caráter genérico, de uso comum, vulgares, necessários e descritivos. Nesse caso, deve-se analisar se há distintividade no sinal pretendido enquanto marca, levando em consideração o sentido semântico -sentido primário- e o sentido habitual da expressão, analisando situações de fato que denotam um significado adquirido do termo, diferente do primário.

De fato, a função marcária é justamente possuir capacidade de individualizar e distinguir seus produtos ou serviços no mercado, sendo imprescindível que ela seja dotada de distintividade. Ser distintiva é uma condição de validade da marca, seja ela intrínseca ou adquirida com o uso, ela deve estar presente para ser considerada um sinal de marca, é importante que a distintividade é um requisito para registro de marca perante o INPI.

O artigo 5º, XIX da Constituição Federal Brasileira dispõe que a lei assegurará a propriedade de marcas, estas dotadas de distintividade, incorre que não há expressado, em nenhuma norma, em que momento a análise de distintividade de um sinal deve ser feito, tampouco como deve ser feito. De modo que o reconhecimento do *secondary meaning* altamente reconhecido seja reconhecido nas vias judiciais, como já mencionado.

3.1 Noções acerca do conceito de distintividade

Nessa primeira análise, deve-se levar em consideração que existem dois tipos de distintividade, a intrínseca e a extrínseca. A intrínseca (*inherently distinctive no common law*) é aquela que já nasce com a marca, isto é, o seu significado primário. A extrínseca é a distintividade adquirida pelo sinal em virtude do seu uso prolongado no mercado (*acquired distinctiveness no common law*), a marca que possui essa distintividade extrínseca possui significado primário e secundário, aquele adquirido e distintivo pelo uso no mercado consumidor.

Em apertada síntese, nas palavras de Viviane Beyruth:

“Pode-se definir distintividade intrínseca como a capacidade de um signo distinguir um produto ou serviço pela simples originalidade do uso deste signo como identificador do produto ou serviço respectivo e, distintividade adquirida como a capacidade de um signo *a priori* não distintivo de distinguir um produto ou serviço por meio do uso no mercado e circunstâncias de fato que assim comprovem”.

Extraí-se, portanto que a distintividade possui dois momentos principais, isto é, no momento que o sinal é constituído e levado a pedido de registro, constituído de distintividade inerente ou própria, e outro em que um sinal desprovido de distintividade, com o decurso do tempo, uso, publicidade a adquire. Cabe mencionar que o Manual de Marcas do INPI, no tópico 5.9, determina que a distintividade do sinal marcário é um requisito para registro e condição para validade da marca, de maneira que seja possível sua individualização de outros do mesmo gênero, natureza ou espécie.

O INPI, portanto, determina que a distintividade precisa ser inerente para que o registro da marca precise em sede de requisito possuir distintividade inerente para obtenção do registro de marca, ou seja o Examinador do INPI ao realizar o exame formal do pedido de registro precisa analisar se aquele sinal está em acordo com a LPI e não viola nenhuma das proibições nela contida. É justamente nesse ponto que muitas doutrinas criticam essa análise que não consegue analisar as circunstâncias fáticas de cada uma das marcas, tornando falha a análise.

3.2 categorias de marcas de acordo com o grau de distintividade

Considerando que o cerne da pesquisa desse trabalho concentra-se na distintividade extrínseca, com fulcro principalmente no artigo 124, VI, da LPI, do qual é possível extrair três tipos de marcas, de acordo com o grau de distintividade, são elas: as marcas de fantasia; as marcas não distintivas e as marcas sugestivas ou evocativas. As marcas de fantasia são as que plenamente registráveis, segundo a opinião de Gama Cerqueira, as denominações de fantasia constituem as melhores marcas, dada a liberdade de que os empresários gozam na sua escolha e composição, o que lhes permite adotar marcas originais, interessantes e sugestivas. Quanto as marcas não distintivas, trata-se daquelas que, a priori, não são registráveis, formadas por sinais genéricos, necessários, comuns, vulgares ou descritivos. Finalmente, as marcas evocativas ou sugestivas que são passíveis de registrabilidade mesmo contendo sinais genéricos, comuns, necessários, vulgares ou descritivos, pois apesar de possuírem um baixo grau de distintividade, possuem certa distintividade, são consideradas marcas “fracas”. Conforme Gama Cerqueira e Bento de Faria, as marcas evocativas são aquelas “(...) que se relacionam de modo remoto e indireto com o produto, sem se confundirem com as denominações necessárias ou vulgares e as marcas simplesmente descritivas.”

A escolha de uma marca parte da análise do grau de distintividade. As marcas evocativas, não descrevem diretamente um serviço ou produto, no entanto elas sugerem algo próximo ou que tenha relação não direta com o que a marca busca cobrir, elas induzem o consumidor a identificar o objeto que a marca busca identificar, pois são compostas em sua maioria pela sobreposição de palavras comuns ou grafas de uma forma diferenciada, como por exemplo, NETSHOES®, NESCAFÉ®, MULTIGRIP®. Todavia essas marcas são consideradas marcas fracas porque são alvos de grande oposição por parte de terceiros, isso porque não são capazes de serem detentoras de exclusividade de seus termos, sufixos ou prefixos, que acabam por serem diluídos, como é o caso de SKY®, SKYWORKS®.

No que se refere a marca de fantasia, o proprietário da marca deve engajar esforços no marketing da marca, por meio de forte publicidade para associar a marca ao produto, de modo que surja rapidamente na mente do consumidor, a exemplo disso está a NIKE® que em nada se associa a tênis, roupas esportivas, mas é fortemente associada a tais produtos, pelo maciço engajamento midiático, patrocínio e visibilidade, essas marcas, consideradas fortes, são, geralmente, de uso exclusivo.

No tocante as marcas não distintivas elencadas no artigo 124, VI da LPI, a diferença entre tais sinais é bem sutil, alguns autores concentram tais categorias no mesmo item. De acordo com a definição encontrada na doutrina francesa, Galloux e Mathély os sinais genéricos, necessários e vulgares podem se distinguir da seguinte forma: Sinais necessários são identificados quando o seu uso é relevante para a designação do objeto em questão ou quando ela é imposta pela natureza ou função desse objeto. Como exemplo, tem-se a palavra “ônibus” para de fato designar um ônibus. Sinais genéricos são aqueles que designam não diretamente o objeto em questão, mas a categoria, espécie ou gênero ao qual pertence este objeto.

Como exemplo, tem-se a palavra “veículo” para designar um ônibus. Sinais são considerados vulgares ou usuais são aqueles que o público geralmente usa e não acidentalmente refere-se ao objeto em si, independentemente da sua origem. Como exemplo, tem-se o termo “busum” para designar um ônibus. Importante salientar que a doutrina concorda em discordar e até mesmo não pautar as diferenças entre esses signos e foca no resultado da utilização dos termos comuns, necessários ou vulgares que é a mesma, a falta de distintividade intrínseca da marca.

Viviane Beyruth, ao falar sobre a questão da distintividade como elemento de apreciação do *secondary meaning* utiliza, para elucidar o seu ponto, um quadro que ilustra as categorias básicas em que serão analisados signos candidatos à proteção marcária, com base em quadro similar desenvolvido por Thomas McCarthy, em *Trademarks and Unfair Competition*. O “quadro de distintividade de marcas” abrange as categorias dos sinais comuns, necessários e vulgares presentes em nossa legislação como proibitivas de registro marcário, além de outras categorias como marcas geográficas e patronímicas, que não serão objeto de estudo no momento:

Intrinsecamente Distintivas	Inicialmente Desprovidas de caráter distintivo	Sem Distintividade
Registrável sem necessidade de comprovação por <i>secondary meaning</i>	Pode ser Registrável a partir de comprovação satisfatória de <i>Secondary Meaning</i>	Não há significância marcária – Não cabe registro (nem mediante <i>secondary meaning</i>)
Arbitrárias e de fantasia Sugestivas ou evocativas Brasil- Nomes pessoais (patronímico)	Descritivas, comuns, geográficas EUA- Nomes pessoais (patronímico) ¹⁵⁷	Genéricas, necessárias e vulgares (usuais- sinais populares)

Baseado em outra forma de classificar as marcas, mas ainda de acordo com o grau de distintividade, existem as cinco categorias de marcas mencionadas no caso *Abercombrie & Fitch Co. V. Hunting World Inc*, pelo Juiz Friendly em 1976 que são usadas até hoje e também utilizadas na categorização estudada por Viviane Beyruth, acima mencionada. As categorias, em ordem de distintividade do sinal, são:

1. Genéricas
2. Descritivas
3. Sugestivas
4. Arbitrárias
5. De fantasia

A fim de melhor explicar este quadro, serão expostos a seguir, as definições, conceitos, interpretações e exemplos das diversas categorias de marca.

3.3 sinal genérico (incluindo aqui também sinais necessários e vulgares)

Os sinais genéricos guardam vínculo direto e imediato com os produtos ou serviços que visam distinguir, ou seja, não é possível registrar CARRO para assinalar automóveis, LAVAROUPA para assinalar lavadora de roupa. O *secondary meaning* nas marcas genéricas só poderia ser aplicado em casos em que o significado primário foi anulado e não apenas a mudança¹⁶. No direito norte americano, os signos genéricos não recebem proteção legal mesmo que tenham adquirido um significado secundário, sendo apenas uma situação de fato, sem consequência legal, refere-se a doutrina do “*de facto secondary menaing*”.¹⁷ Já os termos descritivos¹⁸ encontram no direito norte americano respaldo para buscar a proteção legal do *secondary meaning*.

¹⁶ Sordelli, p. 229

“*Per potersi avere il fenomeno del “secondary meaning” in tali casi occorrerebbe proprio un annullamento Del significato primário della parola e non soltanto un suo mutamento.*”

¹⁷ SORDELLI, Luigi. *Marchio e Secondary Meaning – Studi di Diritto Industriale*. Milano: Dott. A. Giuffrè, 1979, p. 226 apud BEYRUTH, Viviane. *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. 74.

¹⁸ “The *de facto secondary meaning doctrine* rejects opposite sides of the same coin (*secondary meaning and genericness*), holding that a term that acquires *secondary meaning* cannot be protected as a trademark if the term is *generic*” PALLADINO, Vincent. *Assessing trademark significance: genericness, secondary meaning and surveys*. *The Trademark Reporter*, Nova York: INTA, v. 92, 2002, p. 857-889.

No cenário brasileiro, segundo Denis Barbosa¹⁹ é admitido que haja a possibilidade de uma marca genérica adquirir distintividade e ser protegida por *secondary meaning*, vejamos o caso, já citado, do POLVILHO ANTISSEPTICO. Por outro lado, o autor Maurício Lopes de Oliveira e Viviane Beyruth se opõem à aplicação do *secondary meaning* às marcas genéricas, por entender que isso conferiria um monopólio sobre o uso primário do sinal, argumentam para tanto os casos BLOKITS²⁰, PORTAPRONTA²¹, CULTURA INGLESA²² e ACESSÓRIOS MODERNOS²³, este último com o entendimento de que o artigo 124, VI, da LPI veda o registro de expressões genéricas ou descritivas (mesmo adquirindo significado secundário) permitindo apenas o registro da figuração e logotipo.

No caso do julgamento acerca da aquisição de distintividade do termo “CULTURA INGLESA”, o Des. Fed. André Fontes reconheceu como genérica a expressão “CULTURA INGLESA” (registrada como marca desde 1970) e negou-lhe proteção:

“Desse modo, o reconhecimento da incidência da Teoria do Significado Secundário em determinado caso não pode importar no deferimento da exclusividade de um sinal por uma só pessoa, sob pena de conferir ao titular deste registro não apenas a propriedade sobre o significado secundário, mas também o monopólio sobre o significado primário”.

Já no caso da marca PORTAPRONTA, a Des. Fed. Liliane Roriz, relatora do voto, entendeu que a junção de duas palavras de uso comum não caracterizava sinal capaz de atrair distintividade intrínseca ou adquirida:

“Com efeito, entendo razoável o fundamento utilizado por esta autarquia para a inclusão da restrição à marca da autora, tendo em vista que o elemento nominativo desta decorre da soma de duas palavras corriqueiramente usadas no ramo da

¹⁹ Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 51

²⁰ TRF da 2ª Região, ED em AC 1998.51.01.001439-2, Relator Des. André Fontes. Entendimento de que o artigo 124, VI, da LPI, não autoriza a apropriação dos elementos nominativos das marcas mistas que ostentam considerável originalidade em sua formatação visual, mas permite que a proteção do registro de tais signos restritos apenas aos elementos visuais.

²¹ BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Apelação Cível nº200102010381533. Relatora Desembargadora Liliane Roriz. Rio de Janeiro, 20 de julho de 2006.

²² BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Segunda Turma. Apelação Cível 2001.51.01.536393-6. Relator Des. Messod Azulay Neto. Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2008. Entenderam os desembargadores que a expressão nominativa CULTURA INGLESA e o vocábulo CULTURA ostentavam conotação genérica para o ramo de serviço de ensino e educação da língua inglesa, não sendo possível a exclusividade do termo.

²³ BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Apelação Cível 200702010062430. Relator Des. André Fontes. Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2007

construção civil e, além disso, tem estreita ligação com o produto que designa (portas). Inobstante a apelante alegar que não está requerendo a exclusividade sobre as palavras “PORTA” e “PRONTA” e sim da expressão resultante da soma das duas – “PORTAPRONTA”, é evidente que esta não conduz a um conceito novo, na medida em que a junção dos signos não implica nem numa fonética, nem num conteúdo diferente do originário (secondary meaning), ou seja, estando juntas ou separadas o conteúdo permanece o mesmo, sobre o qual a exclusividade acarretará um claro monopólio.”

Por sua vez, a denominação necessária é aquela que se prende a própria natureza do objeto designado, sendo indispensável para designar ou representar o produto ou serviço, como o termo “bicicleta”, para assinalar bicicletas. Já a denominação vulgar ou usual é aquela que, embora não tenha sido originariamente o nome do objeto, acabou sendo consagrado pelo uso, sendo utilizada comumente para identificar o produto ou serviço¹¹², como “pinga”, para identificar bebida destilada.

No Manual de Marcas do INPI há uma tenue diferenciação entre os sinais de caráter comum e vulgares, sendo que os sinais de caráter comum são aqueles “utilizados pela linguagem comercial corrente para designar um produto ou serviço” e os sinais vulgares são “as gírias e as denominações populares de um produto ou serviço”.

3.3.1 marcas descritivas

As marcas descritivas são aquelas na qual a finalidade, função ou uso do serviço ou produto que a marca busca assinalar. De acordo com Gama Cerqueira:

“(…) As marcas descritivas são as que contêm a definição ou descrição do produto a que se aplicam, ou encerram, como elemento principal, indicações de suas qualidades ou propriedades essenciais, sua natureza, etc. Estas marcas consideram-se inidôneas por lhes faltar caráter distintivo, motivo pelo qual precisam revestir-se de forma distintiva ou característica.”

São os sinais que descrevem de maneira direta as características, propriedades ou qualidades essenciais de determinado produto ou serviço normalmente são adjetivos empregados para descrever o objeto quanto ao peso, nacionalidade, valor, qualidade, época de produção. O mais comum é que os sinais descritivos façam referência ao titular da marca e/ou o lugar de onde se originou o serviço ou produto.

Esses sinais podem, em muitas vezes, serem confundidos no âmbito administrativo, com os sinais sugestivos ou evocativos, os quais podem ser registrados sem a necessidade de invocar o *secondary meaning*, como a marca “ULTRAGÁZ”²⁴. O registro para a marca ULTRAGAZ só foi requerido após aproximadamente 40 anos de uso no mercado, a Cia. Ultragaz S/A, ora titular, teve seu pedido de registro indeferido, pois o INPI considerou a marca descritiva, em sede de juízo a titular obteve a decisão administrativa revertida, que apontou que a marca era evocativa, e não descritiva, sendo permitido seu registro, inclusive sem a necessidade de *secondary meaning*:

“[...] Inexiste a palavra ULTRAGAZ como nome comum, registrada nos dicionários. A palavra ULTRAGAZ não é sinal, não representa sigla ou símbolo de uso necessário, comum ou vulgar, ou denominação genérica que tenha relação com os produtos relacionados à atividade comercial e industrial da autora.”

O ordenamento jurídico brasileiro não admite que marcas descritivas sejam objeto de registro marcário, o *secondary meaning* passa a atuar como fundamento, na instância judicial, para que seja possível a obtenção de registro para tais sinais, de modo análogo ao direito norte americano. Para que isso seja possível é necessário que o significado secundário da marca possa conviver com o significado primário, de uso comum. É importante pontuar que diferente das marcas genéricas, que em tese não poderia ser registrada sob o prisma do *secondary meaning*, sendo possibilitado o registro apenas em situações em que o significado primário deixa de existir, pois é anulado pelo significado secundário.

3.3.2 marcas sugestivas

As marcas sugestivas são também conhecidas por não possuir significado secundário, pois a distintividade dessas marcas é intrínseca. São marcas que apenas sugerem algo próximo, como já bem pontuado. Conforme Gama Cerqueira e Bento de Faria, as marcas evocativas são aquelas “(...) que se relacionam de modo remoto e indireto com o produto, sem se confundirem com as denominações necessárias ou vulgares e as marcas simplesmente descritivas.”

²⁴ Importante realizar um adendo no caso da marca ULTRAGAZ, uma vez que o INPI entende que a marca é descritiva, mas por outro lado o Poder Judiciário entendeu ser a marca sugestiva (Apelação Cível nº 63.029-RJ de 16/11/1981).

3.3.4 marcas arbitrárias

As marcas arbitrárias são constituídas por uma palavra ou sinal que é comum no uso da linguagem, porém é arbitrariamente utilizada para serviços ou produtos que não seja de forma descritiva nem sugestiva. Para Gomes Cerqueira as marcas arbitrárias e marca de fantasia, conceituando-se justamente como marcas criadas arbitrariamente para designarem os produtos ou palavras e nomes conhecidos, tirados da linguagem vulgar, mas que não guardam relação necessária com o produto que assinalam. Thomas McCarthy posiciona-se no sentido de que:

"Marcas arbitrárias compreendem aquelas palavras, símbolos, imagens, etc., que são de uso linguístico comum, mas que, quando usadas com os produtos ou serviços em questão, não sugerem nem descrevem qualquer ingrediente, qualidade ou característica desses produtos ou serviços. (...)

"Arbitrário" significa que o significado comum da marca nominativa é aplicado a esses produtos em um sentido totalmente arbitrário e não descritivo. Por exemplo, o sabonete IVORY não é feito de marfim, o uísque OLD CROW não é destilado de corvos velhos e o fermento em pó ROYAL não é usado exclusivamente pela realeza."

3.3.5 marcas de fantasia

Marcas de fantasia possuem a finalidade de funcionar como marca, ou seja, elas são signos revestidos de distintividade extrínseca. Como já fora bem pontuado, essas marcas investem em publicidade, marketing e fazem com que os consumidores sejam capazes de identificar sua marca no mercado concorrente.

Segundo a opinião de Gama Cerqueira, as denominações de fantasia constituem as melhores marcas, dada a liberdade de que os empresários gozam na sua escolha e composição, o que lhes permite adotar marcas originais, interessantes e sugestivas. Além disso, Cerqueira entende que, ao identificar-se com o produto, como um segundo nome, são facilmente retidas pelo público e oferecem grandes vantagens para fins de publicidade e propaganda. Ainda, classifica as marcas de fantasia como marcas que possuem a mais extensa proteção contra as imitações por semelhança gráfica ou fonética.

A doutrina norte americana identifica as *fanciful marks* (marcas de fantasia) e *arbitrary marks* (marcas arbitrárias) como marcas formadas por palavras comuns retiradas de contexto,

como por exemplo, Apple para telefones, e aquela as marcas inventadas. Sendo classificadas como marcas “fortes”, sendo conferido a elas um amplo escopo de proteção e exclusividade.

3.4 Força da marca adquirida através do *secondary meaning*

Marcas fortes são as que também possuem grande escopo legal de proteção para proteger seus produtos e serviços, sua propriedade, são as marcas fantasia ou arbitrárias. Em contrapartida, as marcas fracas não gozam desse grande escopo de proteção, pois não possuem um grande nível de distintividade, a exemplo disso estão as marcas evocativas que podem ser reproduzidas em parte, seja sufixo ou prefixo, o que acaba por diluir seus elementos, são sinais fracos. Ainda assim, essas marcas podem ser objeto de registro sem invocar o fenômeno do *secondary meaning*, pois apesar de possuírem baixo nível de distintividade e, portanto, cumprem o requisito de registrabilidade.

Como fora bem analisado, as marcas podem ser dotadas de distintividade intrínseca, na qual ela é originária da marca desde seu primeiro momento, é inerente e a distintividade extrínseca, na qual o sinal não possui distintividade suficiente para ser marca, no entanto a adquirir através do uso e reconhecimento do público consumidor ao produto ou serviço que o sinal busca identificar. Incorre que esse sinal passa a ter um segundo significado no mercado consumidor e neste momento adquirir suficiente distintividade, através de uma mutação semântica e, torna-se uma marca registrável e ser protegida enquanto tal. No entanto, é importante frisar que se uma marca for fruto de uma palavra descritiva com a origem de um, e apenas um, produto ou serviço como marca não aconteça, não haverá *secondary meaning* e o sinal permanecerá irregistrável.

Para evidenciar essa afirmação há dois casos emblemáticos em que foi mencionado a aquisição de distintividade de um sinal que, a priori, foi considerado descritivo ou de uso comum, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento do caso ALPARGATAS²⁵ e do Superior Tribunal de Justiça no julgamento da marca LEITE DE ROSAS²⁶.

²⁵ Acórdão proferido na Apelação Cível nº 82.301-1, TJSP, 2ª Câmara, rel. Des. César Peluso, j. 10.02.1987 em ação proposta por São Paulo Alpargatas S/A, titular da marca “ALPARGATAS”.

²⁶ Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, confirmando a decisão do TRF da 2ª Região, na Apelação Cível nº 2001.51.01.514999-9.

No primeiro caso, o Desembargador Relator Cesar Peluzo, o qual teve seu voto acolhido por unanimidade, apesar de não citar expressamente o fenômeno do *secondary meaning* no caso, reconheceu que a marca ALPARGATAS adquiriu distintividade pelo uso:

“[...] 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. 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.

[...] 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. [...]”.

Já no caso da marca LEITE DE ROSAS, essa expressão deixou de ser considerada como de uso comum e obteve exclusividade da marca, o voto do Ministro Sidnei Beneti sustenta que:

“Leite, creme e rosas são designativos comuns, mas a marca Leite de Rosas adquiriu notoriedade e há muito se consolidou no mercado brasileiro, de modo a nomear não qualquer produto, mas aquele específico comercializado pela recorrente.”

3.5 Os efeitos da aquisição de distintividade

Partindo do princípio de que a distintividade é sinônimo de força de uma marca, ou melhor, da associação desta quanto à identificação da origem (produtora, distribuidora, comercial), mesmo que anônima. No que se refere à *secondary meaning*, essa distintividade tem de ser adquirida pelo uso no tempo, é substancial que no depósito do pedido as evidências da significação secundária estejam disponíveis, no entanto nem sempre é possível e tampouco que o INPI vá analisar esse quesito, considerando que essa autarquia não analisa questões fáticas no exame de mérito.

Os efeitos da distintividade adquirida está atrelado ao potencial de tornar-se excludente de terceiros concorrentes, a partir da proteção marcária do registro, uma vez que será um viés importante para tentar criar uma marca forte e exclusiva. Pode-se denominar esse episódio como o momento em que o um elemento comum, sem distintividade, se torna um signo dotado de capacidade intrínseca de identificar serviços e produtos e passa a ser apropriação singular,

nesse ponto é cabível provas colacionadas a capacidade de comprovar este momento ocorre quando da verificação do fato ou remonta a tempo anterior.

Nas situações casuísticas em que a distintividade só venha a ser adquirida no curso do procedimento administrativo ou até mesmo, após o registro concedido sem exclusividade de uso do termo nominativo, é necessário analisar qual o impacto que o *secondary meaning* conseguintes terá no tocante à validade da marca registrada se concedida antes do fenômeno estar ainda em processo. Nesses casos, podem ocorrer o apostilamento de um ou mais elementos nominativos por falta de distintividade, no entanto a posteriori esses elementos podem atingir a distintividade necessária e, comprovadamente, ser uma marca ou elemento de marca. Busca-se compreender se nesse mar de possíveis nulidades relativas, seria possível a ratificação de um registro.

As questões levantadas em relação a essa ratificação do registro, divide-se em uma possível retroação ao momento em que a marca não detinha distintividade ou ao fato de que se a distintividade não existia no momento do registro a nulidade seria irremediável. Observando o princípio da economia processual e duração razoável do processo, nesta hipótese o ato deveria ser ratificado, uma vez que se for extinto, o legítimo interesse de pleitear e requerer a aplicabilidade do fenômeno do *secondary meaning* e obter a posteriori outro registro, se munido de provas da distintividade adquirida a nulidade é plenamente sanável, uma vez que o vício formal foi suprido.

No caso em que a distintividade adquirida é comprovada e o INPI já tenha deferido ou indeferido o pedido de registro sem conferir exclusividade em razão da falta de distintividade sobre o sinal, não há possibilidade de mutação desse entendimento na instância administrativa, é necessário ajuizar uma ação judicial para reverter tal decisão.

Outro ponto a se atentar é como ficam os direitos retroativos quando convalidado o registro após a declaração de distintividade ter sido declarada. Parte-se de duas vertentes: o titular da marca deferida sem exclusividade – apostilamento- poderia pleitear indenização por uso indevido de marca no período compreendido entre a concessão do registro e a comprovação do *secondary meaning* posteriormente e o que ocorre com o termo de vigência de marca que adquire a distintividade após o registro. Lélío Schmidt dispõe que a atribuição de efeitos *ex tunc*

à ratificação do registro por *secondary meaning* e entende que a defesa dos direitos *ex nunc* deixa de considerar questões importantes:

“A preocupação que levou à defesa do efeito *ex nunc* (proteção ao terceiro de boa-fé) é falsa e não justifica a solução preconizada. Se o terceiro tiver usado o signo de forma descritiva, não terá de modo algum violado o registro, quer o uso tenha se dado antes, quer depois da aquisição de distintividade. Por outro lado, se o uso tiver sido feito com função marcária, isso apenas reforçará a convicção de que o *secondary meaning* já estava presente, de modo que o terceiro efetivamente deve responder pela contrafação.”.

Por outro lado, existe o entendimento de que a aquisição superveniente de *secondary meaning* só possui efeito *ex nunc* de modo que os efeitos não retroagem a data do registro e só produz efeito a posteriori, no momento em que o *secondary meaning* é reconhecido. Por outro lado, essa visão não nega a possibilidade do efeito *ex tunc*, mas desculpabiliza o terceiro que não possuía dolo ou culpa ao fazer uso do signo antes da aquisição de distintividade.

Finalmente, se entende que a completude do processo de atribuição de distintividade justifica o reconhecimento da exclusividade a ser deferida a um concorrente em detrimento dos demais, conferindo efeitos *ex tunc* para convalidar registro obtido ao tempo em que o *secondary meaning* não era uma realidade comprovada¹³³. Do contrário, se fosse atribuído o direito de exclusividade ao *secondary meaning em formação* marcas genéricas e descritivas passariam a ser protegidas mesmo que tivessem um percentual ínfimo de distintividade, o que ocasionaria em impedimento à livre concorrência, que é necessária.

4 CAPÍTULO III – A POSSIBILIDADE DE CONFERIR EXCLUSIVIDADE DE USO À MARCA QUE ADQUIRIU *SECONDARY MEANING*

Tendo em vista que o conceito de distintividade já foi bastante explorado ao longo do trabalho, é necessário entender e se aprofundar no que tange à exclusividade de termos, palavras, logos, dentro do mundo marcário, precisamente, nas marcas que tiveram seu significado secundário reconhecido e, portanto, adquiriram distintividade. A exclusividade, como seu próprio nome sugere, trata-se do direito de uso exclusivo de uma marca por seu titular quando no primeiro momento em que seu conjunto marcário era inicialmente desprovido de distintividade, a fim de verificar se existe limite ao uso exclusivo ou se todos os titulares de todas as marcas possuem direito de exclusividade sobre os termos que compõem suas marcas. Há casos em que os termos, elementos nominativos são compostos por elementos de uso comum, como por exemplo, o radical “BIO”, em razão de ser substancialmente genéricas ou necessárias. Partindo desse ponto, a lide segue com o objetivo de analisar de que maneira a exclusividade é atribuída a signos considerados não distintivos poderiam ser considerados de uso exclusivo quando utilizados em contexto marcário, ou se há exceções à exclusividade inclusive quando o signo é utilizado em marca que adquiriu distintividade pelo uso.

4.1 Apostilamento

“Disclaimers” ou Apostilamento é uma anotação no registro alertando sobre o uso não exclusivo de um termo, vejamos o exemplo abaixo:

Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Ministério da Economia

Consulta à Base de Dados do INPI

[Início | Ajuda?]

» Consultar por: No.Processo | Marca | Titular | Cód. Figura] 1/0

Marca

Nº do Processo:	828079684
Marca:	NÍVEA BODY BYE-BYE CELULITE
Situação:	Registro de marca extinto
Apresentação:	Mista
Natureza:	De Produto
Apostila :	SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DOS TERMOS "BODY" E "CELULITE".

Essa apostila é necessária para realizar a ressalva sobre termos do conjunto marcário em que ela é aplicada, onde não se detém proteção exclusividade sobre tais termos, por serem diluídos devido a sua baixa distintividade²⁷ e seu caráter genérico. O apostilamento é fulcrado no art. 136²⁸, II, da LPI, que permite que o INPI faça anotações de limitação ou ônus no registro. A partir de maio de 2016, com a Resolução 166, o INPI passou a adotar um padrão de apostila, segundo o qual “a proteção conferida pelo presente registro de marca tem como limite o disposto no artigo 124, incisos II, VI, VIII, XVIII e XXI da Lei nº 9.279/96”. Assim, o que o INPI anota no registro é que a marca pode ser deferida, mas com algum limite imposto pelos incisos mencionados. O que interessa, neste ponto, é a limitação imposta pelo inciso VI, justamente as marcas que podem alcançar o fenômeno do *secondary meaning*.

Como exposto no exemplo acima, o apostilamento é realizado no deferimento de marcas mistas – compostas de elementos figurativos e nominativos-, que possuem elementos de cunho genérico, necessário, comum, como é o caso dos elementos BODY e CELULITE, na marca exemplificativa, ora tais termos não são dotados de distintividade²⁹, logo não são passíveis de uso exclusivo. Denis Barbosa³⁰ dispõe que o apostilamento marcário é uma forma de “restringir os novos direitos ao limite da possibilidade do domínio público baseado no princípio da proporcionalidade”, isto é, essa ferramenta possui a função de ressaltar ao máximo a pretensão do depositante em face do domínio comum, uma vez que o “efeito direto do apostilamento é a impossibilidade de executar os direitos relativos à proteção da marca – em separado – no tocante à parte excluída”.

De acordo com a Lei Federal (Federal Trademark Act of 1946, Seção VI, Parágrafo 1.056, a), o apostilamento de marcas é permitido em outros sistemas legais, como nos Estados Unidos da América. No entanto, a pessoa que solicita o registro de uma marca não é obrigada a informar a parte da marca mista que não é distintiva e é genérica. Isso significa que o USPTO

²⁷ SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Marcas: aquisição, exercício e extinção de direitos**. 2. Edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p. 273

²⁸ Em posição contrária ao entendimento de que o apostilamento encontra guarida na Lei de Propriedade Industrial, Denis Borges Barbosa entende que o apostilamento é um costume administrativo do INPI que não possui qualquer previsão nos textos nacionais e internacionais. **Novos textos – signos distintivos. Apostilamento no direito de marcas**, 2008. Disponível em <<https://www.dba.com.br/wp-content/uploads/apostilamento-no-direito-de-marcas.pdf>>. Acesso em 30 de março de 2022.

²⁹ CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. **Aquisição e perda de distintividade marcária**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 60.

³⁰ BARBOSA, Denis Borges. **Novos textos – signos distintivos. Apostilamento no direito de marcas**. 2008. Disponível em <<https://www.dba.com.br/wp-content/uploads/apostilamento-no-direito-de-marcas.pdf>>. Acesso em 12 de março de 2022.

faz o apostilamento com a anuência do requerente do registro, que sabe que a exclusividade legal dos termos genéricos da marca 139 não será possível.

Assim, a apostila limita o direito do titular de exclusividade sobre termos que estão no vocabulário comum da população e são de uso comum. Isso é razoável porque não é possível dar a um titular o monopólio de usar um termo de uso comum quando não está em um contexto marcário.

No entanto, como mencionado anteriormente, a apostila pode ser removida quando não há mais necessidade de sua manutenção. Isso ocorre quando o sinal de uso comum é usado em um contexto marcário para adquirir distintividade pelo uso e ser reconhecido pelo público consumidor, o que o torna exclusivo. Como estabelecido pela Resolução no 161/2016, o apostilamento padrão conterá informações no certificado de registro de que as expressões sem distinção podem ser usadas por terceiros em seu real significado. Isso leva a crer que o INPI reconhece a exclusividade do uso dos sinais apostilados em contextos marcários.

Por fim, a doutrina concorda que a ausência de apostila não significa necessariamente proteção automática para os componentes irregistráveis de uma marca mista ou complexa.³¹ Portanto, a apostila ajuda a distinguir entre o que é comum e o que é exclusivo.

4.2 Possibilidade de atribuir exclusividade aos termos que adquiriram distintividade

Há divergência doutrinária sobre a atribuição ou não atribuição a marcas que adquiriram distintividade pelo uso e passou a identificar um produto ou serviço, ou seja, marcas que passaram a ter um significado secundário. O fio da meada nesse ponto é a se sinais genéricos, comum e vulgares poderiam ser considerados sinais marcários e em hipótese alguma seriam capazes de deter distintividade e exclusividade desses sinais. Nesse ponto, discutiremos as opiniões contrárias e favoráveis à concessão de exclusividade a qualquer termo que tenha ganho um significado secundário como resultado do uso do sinal em contextos marcários, bem como a validação ou não do direito de exclusividade em precedentes brasileiros.

³¹ SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. 1ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p. 118.

Em princípio, sem levar em consideração o contexto das marcas, uma marca genérica nunca será apropriada como marca exclusiva; por outro lado, as marcas descritivas são apropriadas apenas quando possuem uma forma distinta. Além disso, os outros serão aceitáveis de acordo com um equilíbrio entre os níveis de significação inicial: uma marca sugestiva ajudará o público a identificar o produto ou serviço assinalado, mesmo que ele não o conheça, enquanto as marcas de fantasia serão criadas na percepção do consumidor por meio de apresentações, descrições ou publicidades.³²

4.3 Posição favorável à atribuição de exclusividade

O direito de exclusividade sobre um sinal marcário é uma forma de proteção legal que um registro marcário, em vigência, atribui ao titular formas de reprimir a concorrência desleal, a diluição de sua marca por meio de reprodução, imitação. Uma marca original, não genérica, representativa, é um sinal que iniciou seu processo marcário do zero e conquistaram espaço no mercado consumidor, nesse sentido deter exclusividade sob os termos que compõe seu conjunto marcário é uma forma legal de impedir que terceiros tentem infringir sua marca, seja por meio de competidores não podem entrar com marcas assimiláveis, sem incorrer em concorrência desleal por confusão ou associação.³³

Conforme explicado anteriormente, as marcas consideradas fracas ou não distintivas são aquelas que estão incluídas nas proibições de registro do artigo 124. Sinais VI da LPI são genéricos, descritivos e comuns. A distintividade absoluta é o requisito de que a marca seja suficientemente distinta do domínio comum. Os termos de uso comum, genérico, necessário e vulgar são usados para descrever os signos que não possuem o requisito de distintividade absoluta.³⁴ No entanto, como mencionado anteriormente, é possível que os sinais que são considerados não distintivos adquiram distintividade por meio do processo de aquisição de um *secondary meaning*.

³² BARBOSA, Denis Borges. **Da proteção real da marca não registrada no Brasil**. PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição. 02, 2013, p. 82.

³³ BARBOSA, Denis Borges. **Dos efeitos da declaração de distintividade adquirida**. PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição n. 06, 2014, p. 341.

³⁴ 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 12 de março de 2024.

Isto é, os sinais que a priori eram de uso comum, adquirir força para identificar um serviço ou produto e acaba por preencher o requisito marcário de distintividade, sem prejuízo do interesse de domínio comum para todos demais usos deste mesmo sinal, é necessário frisar que o termo que se torna registrável não é em seu sentido primário, mas sim no cenário marcário do seu sentido secundário. O sentido primário da palavra permanece livre para os outros titulares utilizarem licitamente em seu sentido comum, vulgar, genérico, descritivo. Este direito de usar licitamente uma palavra que alcançou o status de marca através de *secondary meaning* é conhecido como *fair use*³⁵.

Partindo desse ponto de vista, não se pode reconhecer como propriedade privada e uso exclusivo um termo que outrora estava sendo utilizado por diversos titulares, por ser de caráter comum. Denis Barbosa entende que “o símbolo pretendido como marca tem de ser destacado em grau suficiente para separar-se eficazmente daquilo que está e deve permanecer do domínio comum”³⁶. Ao assumirem o papel de marcas, essas palavras adquiriram um novo significado que pode ser protegido exclusivamente desde que sejam usadas apenas no contexto de marcas. Isso não impede seu uso livre em sentido primário, pois essas palavras são componentes essenciais do vocabulário necessário para a comunicação humana. Assim, uma pessoa pode não usar um elemento de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo. No entanto, isso não é confirmado nos casos em que há mais distinção. Nesse caso, o elemento característico resultante do acréscimo ³⁷será a exclusividade no final.

O cerne desse tópico é o contexto, isso porque é ele quem indicará quando o uso é feito em acepção marcária ou genérica³⁸. Embora a preocupação de evitar que a exclusividade da marca genérica restrinja o uso de seu significado principal seja correta, a diferença de contexto já garante o equilíbrio entre o uso livre e exclusivo³⁹. Quer seja uma marca forte, débil, genérica

³⁵ 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. 10.

³⁶ **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 12 de março de 2024.

³⁷ BARBOSA, Denis Borges. **Da proteção real da marca não registrada no Brasil**. PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição n. 02, 2013, p. 78

³⁸ SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Marcas: aquisição, exercício e extinção de direitos**. 2. Edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p. 272.

³⁹ SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria dadistância**. 1ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p. 168.

ou descritiva, o uso denotativo⁴⁰ nunca violará os direitos de marca. Por fim, quando o termo é usado em um contexto comum, ele não é apropriado. No entanto, quando é usado em um contexto de marcação, um grupo que se tornou conhecido e popular pode remover o sinal de uso comum do domínio público.⁴¹

O entendimento exarado no caso marcário POVILHO ANTISSÉPTICA evidência, de forma bem clara, o entendimento de que signos genéricos podem ser considerados exclusivos quando inseridos em contexto marcário, em conformidade com a distintividade adquirida pelo uso prolongado no tempo identificando um serviço ou produto:

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

4.4 Posição contrária à atribuição de exclusividade

De modo contrário ao que se refere à atribuição de exclusividade aos sinais genéricos visa impedir o monopólio exclusivo de palavras pertencentes à linguagem e ao domínio comum. Viviane Beyruth⁴² “os sinais genéricos, necessários e vulgares são considerados irregistráveis, não cabendo sequer comprovação do *secondary meaning*” e, por consequência da impossibilidade de registro, não podem se de uso exclusivo de um titular.

McCarthy⁴³, dispõe que o nome de um produto ou serviço não pode identificar uma fonte, desta forma, não pode exercer a função principal, não pode ser uma marca. Com

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ BARBOSA, Denis Borges. Da proteção real da marca não registrada no Brasil. PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição n. 02, 2013.

⁴² **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. 89.

⁴³ MCCARTHY, J. Thomas. *McCarthy on Trademarks and unfair competition*. 4 ed. EUA: West Group, 1996, *apud* BEYRUTH, Viviane. **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. 86

posicionamento similar, Mauricio Lopes ⁴⁴entende que expressões genéricas não podem ser marcas nem através do fenômeno do *secondary meaning*, pois para isso teriam que anular o seu significado original, passando a ser uma propriedade exclusiva e, também, João da Gama Cerqueira⁴⁵: “as denominações genéricas são denominações relativas ao gênero do produto ou artigo e, por isso, não podem constituir objeto de direito exclusivo” e José Carlos Tinoco Soares⁴⁶: “marca necessária é aquela que representa o verdadeiro nome do produto, está intrinsecamente ligada ao mesmo, e é indispensável para identificá-lo. Por conseguinte, não poderá constituir direito exclusivo de ninguém, devendo ser vedado qualquer registro que venha a ser requerido nesse sentido”.

É importante observar que há uma linha tênue entre separar e distinguir os sinais genéricos dos descritivos, pois o fenômeno do *secondary meaning* em sinais genéricos só poderia ser aplicado em casos em ocorresse a anulação do significado primário e não apenas uma mudança⁴⁷. No tocante aos sinais descritivos, a mudança do significado da palavra é perceptível pelo público consumidor como uma característica íntima ao signo, atribuindo-lhe distintividade, sem anular o sentido primário da marca e sem fugir da linguagem e uso social. ⁴⁸

No Recurso Especial 1.166.498/RJ, a Terceira Turma determinou a possibilidade da convivência entre as marcas “Ébano & Marfim” e “Ebony⁴⁹”, registradas por titulares distintos, na mesma classe, cobrindo comércio de produtos de perfumaria e de higiene pessoal, em virtude não exclusividade do termo “Ébano”, em razão da baixa distintividade do termo.

“Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade ou forte atividade criativa, podem coexistir harmonicamente. É descabida, portanto, qualquer alegação de notoriedade ou anterioridade de registro, com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expressão de menor vigor inventivo. [...] Marcas de convivência possível não podem se tornar oligopolizadas, patrimônios exclusivos de um restrito grupo empresarial, devendo o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando esse privilégio implicar na intimidação da concorrência, de modo a impedi-la de exercer suas atividades industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico”.

⁴⁴ OLIVEIRA, Maurício Lopes de. **Direito de Marcas**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 10

⁴⁵ **Tratado da Propriedade Industrial, V. 2.** 2ª Edição. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1982, p. 24-25

⁴⁶ **Marcas Notoriamente conhecidas-marcas de alto renome vs diluição.** São Paulo: Lumen Juris, 2010, p.197

⁴⁷ BEYRUTH, Viviane. **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. 74

⁴⁸ *Ibidem*

⁴⁹ BRASIL, Superior Tribunal de Justiça REsp 1.166.498/RJ, Rel. Ministra Nancy Andriighi, Terceira Turma, julgado em 15.03.2011, DJe 30.03.2011.

De modo análogo, ocorreu na decisão que julgou a marca “PORTAPRONTA”, em que não reconheceu o fenômeno do *secondary meaning*:

“Inobstante a apelante alegar que não está requerendo a exclusividade sobre as palavras “PORTA” e “PRONTA” e sim da expressão resultante da soma das duas – “PORTAPRONTA”, é evidente que esta não conduz a um conceito novo, na medida em que a junção dos signos não implica nem numa fonética, nem num conteúdo diferente do originário (*secondary meaning*), ou seja, estando juntas ou separadas o conteúdo permanece o mesmo, sobre o qual a exclusividade acarretará um claro monopólio.

[...]

Considerando que a empresa apelante não é certamente a única a fabricar e comercializar portas prontas, com um conceito de imprimir maior facilidade na instalação, a exclusividade sobre a expressão “PORTAPRONTA” impediria que outras empresas divulgassem livremente seus produtos, confrontando claramente com o preceito do art. 124, VI, da LPI.”

5 CAPÍTULO IV – PROCEDIMENTOS PARA ESTABELEECER A DISTINTIVIDADE ADQUIRIDA

Ao longo do trabalho foi abordado diversos pontos sobre o fenômeno do *secondary meaning* com grande foco na distintividade adquirida, nesse ponto, portanto, analisaremos os meios de obtenção desse requisito marcário para que seja efetivamente aceito o significado secundário no ordenamento jurídico brasileiro e até mesmo estrangeiro. Nesse ponto, será realizado um meio de comprovar a distintividade adquirida, elemento fundamental para o fenômeno em debate. Ora, não é possível obter o registro do sinal que adquiriu distintividade sem a possibilidade de comprovação contundente do significado secundário em vias judiciais, pois isso não é possível em termos administrativos. Sendo assim, serão examinados os elementos pertinentes para a identificação do *secondary meaning* e o método para validação eficaz.

5.1 Fatos importantes para identificar o *secondary meaning*

A distintividade adquirida de uma marca depende de vários elementos legais importantes que, quando comprovados, são essenciais. O uso prolongado do sinal no mercado, o esforço publicitário do titular para promover o sinal como marca, a área geográfica abrangida pelo sinal e as percepções dos consumidores são elementos importantes para identificar o significado secundário.

5.1.1 do uso prolongado

No que se refere a *secondary meaning* o uso prolongado de uma marca é muito importante. Isso porque é através dele que público consumidor irá entender o signo que a priori era genérico ou descritivo como uma marca capaz de identificar um produto ou serviço durante um longo período. Nesse espaço ocorrem momentos importantes, a exemplo disso está a capacidade de concorrer no mercado consumidor e se manter na concorrência durante um longo período.

Apesar de não existir um período específico estabelecido em lei para que um sinal adquira distintividade e seja identificado pelos consumidores como uma marca registrável⁵⁰, o direito Norte Americano, na Lei federal Americana de Marcas (US Trademark Act of 1946 – Laham Act) em seu artigo 2(f), da Seção 1052⁵¹ dispõe que como prova concreta do *secondary meaning* pode ser o uso contínuo e substancialmente exclusivo durante cinco anos a contar da data de depósito do pedido de registro. Ainda assim, a jurisprudência americana entende que esse sinal deve, além de possuir comprovadamente o período de uso deve ser reconhecido pelo público consumidor enquanto marca. O caso BARTON et. Al *versus* REX-OIL CO⁵², a Corte norte-americana entendeu que a marca DYANSHINE (Corante e Brilho) alcançou o *secondary meaning* em um período de apenas dois a três anos, em razão dos grandes investimentos publicitários realizados pelo proprietário da marca.

Assim, é evidente que o lapso temporal é muito variável. Apesar de ser um dos requisitos mais importantes para identificar o significado secundário, nenhum manual ou lei define isso. A avaliação temporal é atrelada a uma variedade de fatores, o que é a principal causa disso. Portanto, o fator temporal do uso prolongado estará relacionado ao investimento publicitário do titular, à extensão geográfica da marca e principalmente à percepção do consumidor.

5.1.2 dos investimentos em publicidade

Um ponto muito importante para comprovação do *secondary meaning* é o montante gasto no investimento de publicidade da marca. A publicidade tem a responsabilidade de criar no psicológico dos consumidores a associação direta do produto ou serviço ao signo marcário, ela atua como um instrumento de persuasão.

⁵⁰ CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. **Aquisição e perda de distintividade marcária**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 81.

⁵¹ 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.*

⁵² 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. **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. 104

Há de se levar em conta o mundo globalizado e tecnológico, sendo assim investir maciçamente em meio de criar uma associação psicológica em um curto período, a exemplo disso estão as músicas de TikTok – plataforma de entretenimento-, em que diversas marcas se tornam famigeradas em todo o mundo, uma vez que viraliza um vídeo.

No que se refere a esta prova é notório que quanto maior o valor investido em publicidade e na promoção do signo como uma marca, maior é a exposição e desse modo, fica mais fácil que o consumidor e o mercado entendam que aquele signo identifica um serviço ou produto determinado.

É importante ressaltar que se apresentada sozinha, essa prova não é capaz de determinar, sozinha, que aquele signo adquiriu distintividade e passou a ter um significado secundário. Ou seja, o *secondary meaning* não pode ser comprovado apenas se for investido muito em publicidade de um signo que se pretende como marca, mas precisa que esse investimento tenha atingido a mente do consumidor e fazer com que ele seja capaz de identificar um serviço ou produto determinado, momento no qual o signo identifica sua origem, mesmo que anônima.

Finalmente é de suma importância na apresentação da publicidade como prova, não se deve apresentar apenas o valor investido no sinal marcário, deve-se apresentar conjuntamente o tipo de mídia, i.e., a natureza do veículo midiático e a extensão e dimensão geográfica atingida para compreender o número de consumidores que possam ter sido atingidos pela exposição realizada, se é de âmbito nacional ou regional.

5.1.3 da dimensão geográfica

No presente trabalho, o parâmetro figura no registro marcário nacional, no qual o responsável por conceder as marcas é o Instituto Nacional da Propriedade intelectual ou Poder Judiciário. Nesse sentido, nos casos em que o produto ou serviço seja comercializado em uma área muito limitada, com um pequeno número de consumidores, essa prova não será suficiente para concessão do *secondary meaning*.⁵³ Através da pesquisa de opinião que tem por objetivo

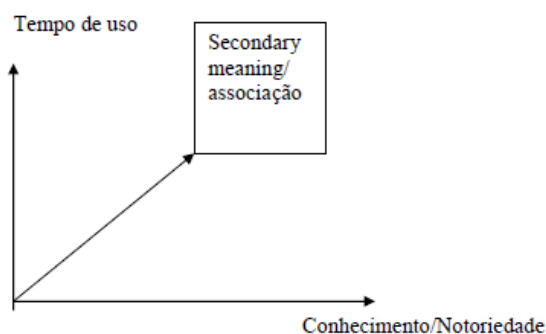
⁵³ BEYRUTH, Viviane. **O Significado Secundário da Marca: Quando a Marca Fraca se Torna Forte**. Análise do Instituto à Luz da Legislação e Doutrina Estrangeira. 2010. 164 f. (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia de Inovação e Propriedade Intelectual do INPI, Rio de Janeiro, 2010, p. 105.

a questão da distintividade, entende-se que não é necessário que a marca seja conhecida em todo território nacional, mas é necessário que ela seja conhecida em uma extensão geográfica suficiente e identificando um produto ou serviço, para ser prova do *secondary meaning*.

5.1.4 percepção do mercado consumidor – público-alvo

A percepção de um signo que adquiriu distintividade pelo público consumidor é imprescindível⁵⁴ para que seja reconhecido o *secondary meaning* de um sinal que se pretende como marca. O consumidor precisa identificar o sentido secundário de um termo descritivo como um sinal distintivo, desde que anulado seu significado primário. Segundo Vincent Palladino “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.”⁵⁵

Para Viviane Beyruth⁵⁶, o tempo de uso de determinada influencia na identificação de uma nova semântica a um termo que não era provido de distintividade, ela utiliza a ilustração para demonstrar que o fenômeno do *secondary meaning* está diretamente relacionado ao conhecimento do público consumidor e o tempo de uso da marca:



Além disso, a autora dispõe que:

⁵⁴ CALLMANN. The Law of unfair competition and trademarks, v.3. parágrafo 65, p.976 apud SCHMIDT, Lélío Denicoli. A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância. 1ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p. 130.

⁵⁵ 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 producer and distinguishing them from the goods of others” em Palladino, Vincent N. "Assessing Trademark Significance: Genericness, Secondary Meaning and Surveys." The Trademark Reporter, 92, 2002, p. 859. HeinOnline. Acesso em 12/05/2024.

⁵⁶ 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. 99-100.

“Pretende esta ilustração demonstrar que o tempo de uso da marca seja suficiente para estabelecer um conhecimento em um percentual considerável de potenciais consumidores (alcance de notoriedade) e que esta intersecção entre tempo e notoriedade seja suficiente para estabelecer a associação direta de um consumidor médio ao produto/serviço, momento em que o *secondary meaning* ocorre”.

Nesse ínterim, entende-se que o consumidor é a chave para que um termo inicialmente desprovido de distintividade intrínseca, adquira distintividade extrínseca e seja capaz de identificar um serviço ou produto, é um fator determinante para o reconhecimento do *secondary meaning*, trata-se do momento em que um sinal se destaca de seus congêneres.⁵⁷

5.2 Meios de provar que um sinal adquiriu distintividade

Segundo Thomas McCarthy⁵⁸ pode se comprovar o *secondary meaning* por meio de prova direta ou circunstancial. As provas diretas estão relacionadas ao depoimento do consumidor sobre um sinal que outrora não era capaz de ser marca exercendo a função marcária de distinguir produtos no mercado consumidor. Já as provas circunstanciais é aquela manejada pelo vendedor, em que ele traz evidências do quanto investiu em publicidade, na área geográfica em que essa publicidade foi capaz de expor e alcançar o consumidor, o número de vendas que essa promoção alcançou.

Na Corte norte-americana é possível juntas as provas junto com o depósito de registro marcário, essa previsão legal está em um capítulo especial do *Laham Act*, denominado “*Proof*

⁵⁷ 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, 2005, p. 133.

⁵⁸ 170 MCCARTHY, J. Thomas; SCHECHTER, Roger; FRANKLYN, David. **Desk encyclopedia of Intellectual Property**. 3. Ed. Washington, DC: BNA Books, 2005, p. 587

*of distinctiveness under § 2(f).*⁵⁹ Em suma, as provas admitidas nesse momento são:⁶⁰ a comprovação de um ou mais registros prévios ao Registro principal do mesmo registro; uso substancialmente exclusivo e contínuo da marca durante cinco anos antes da data a qual o requerimento de distintividade foi feito; evidências circunstanciais; evidências diretas.

De maneira análoga, os tribunais brasileiros também entendem que a comprovação de registros anteriores em nome do mesmo titular é um fator também importante, vide os casos marcários da ULTRAGAZ, POVILHO ANTISSEPTICO). Mas como dito é um fator e sozinho não é capaz de fazer ser reconhecido o *secondary meaning*, que é composto por uma série de fundamentos e provas.

A quantidade de pesquisas do mercado, o volume de vendas, a intensidade e constância do uso, os testemunhos dos consumidores, a publicidade abrangente e, até mesmo, a reprodução ou imitação empregadas por terceiros do sinal enquanto marca⁶¹ são alguns dos métodos de comprovação da distintividade adquirida. Lélío Schmidt⁶² entende que “O *secondary meaning* não é comprovado pelo mero uso do signo em relação dual com seu objeto, mas sim pela percepção triádica qual uso gera no consumidor interpretante, que deve respeitar o signo como

⁵⁹ § 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.

⁶⁰ BEYRUTH, Viviane. **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. 27.

⁶¹ BEYRUTH, Viviane. **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. 105- 115.

⁶² SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância.** 1ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p. 160.

uma marca distintiva que diferencia um produto de outro”, além disso ele também dispõe que pelo menos 50% do público-alvo deve identificar na pesquisa o sinal como uma marca distinta.

Voltando ao caso do Polvilho Antisséptico, o Magistrado entendeu que os elementos probatórios do *secondary meaning* foram o tempo de uso contínuo, a evidente concorrência marcária, o elemento de exclusividade. Um ponto a ser levantado, derivado da doutrina e do direito comparado, seria a manifestação da intenção distintiva, constituída dos esforços reiterados do usuário em fazer a marca distintiva, extraíndo-a do domínio comum, com sucesso.

Já no julgamento do caso BOUTIQUE DOS RELÓGIOS⁶³, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª região, entendeu que as provas apresentadas no caso foram insuficientes, pois o autor não demonstrou a projeção do novo significado da expressão enquanto marca no mercado consumidor. Foi mantido o apostilamento feito no registro e o direito de uso exclusivo foi afastado.

Cabe citar também o caso da marca BELEZA NATURAL⁶⁴, em que a marca também apostilada, ingressou com ação perante a Justiça Federal do Rio de Janeiro com o objetivo de anular o registro nº819.969.826 para a marca mista “BELEZA NATURAL”, sem exclusividade dos elementos nominativos, em vias de argumentação foi trazido que a combinação dos elementos nominativos beleza natural, no que mundo de produtos e serviços no universo dos cabeleleiros especializados em cabelos crepos e cacheados, poderia ser encaixado na teoria do *secondary meaning*:

“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**

⁶³ Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Apelação cível n. 20115101810786-9.

⁶⁴ Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Apelação Cível n. 201351010095024

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.” (**grifo nosso**)

5.3 A Pesquisa de Opinião Como Meio de Obtenção de Prova do *secondary meaning*

A pesquisa de opinião como meio de prova, pode ser caracterizada a forma mais direta de concretizar o fenômeno do *secondary meaning* se for possível comprovar o elo de conexão no psicológico do consumidor e o produto ou serviço a que o sinal busca identificar. No geral quando comprovado por meio de consumidores diretos ou distribuidores há uma grande chance de ser evidenciado o significado secundário do sinal. Cabe esclarecer que *secondary meaning* não é sinônimo de notoriedade, que pode sim, ser uma característica da marca, mas não é o que faz com ela adquira distintividade para ser identificada enquanto marca.

Essas opiniões são colhidas no mercado consumidor em que é considerado substancialmente o público-alvo, que não necessariamente precisa ser de um segmento específico, basta que um número considerável de consumidores entendam aquele signo como marca. Essa pesquisa também não se confunde com as realizadas para atestar se as marcas são passíveis de Alto Renome, basta que o a prova sobre o reconhecimento seja realizada através do público alvo que de fato consome e conhece a marca.⁶⁵

Uma abordagem crucial para estudar o comportamento do consumidor é a pesquisa empírica, que ainda é pouco comum no domínio do direito, envolvendo pesquisa com um grupo

⁶⁵ BEYRUTH, Viviane. **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. 108.

representativo de consumidores que compram qualquer tipo de produto ou serviço. Vincent Palladino foi responsável pela criação de uma das primeiras técnicas de análise de distintividade de um produto, que é crucial para a comprovação do significado secundário. O autor afirma que, para saber se um sinal é distintivo, os clientes devem descobrir se eles o individualizam. Portanto, a avaliação conhecida como "Uma empresa ou mais de uma empresa?"⁶⁶ pesquisa com os clientes se o produto está relacionado a uma empresa ou mais de uma, caso a maioria dos consumidores associarem que o produto está relacionado a uma única empresa, a segunda pergunta é sobre a qual empresa eles pensam que estão associados ao produto. O produto é distinto se a maioria dos clientes associa uma única marca.

⁶⁶ PALLADINO, *Surveying Secondary Meaning*, 84 TMR 155 (1994), p. 875. Tradução livre de: "The "one company more than one company" format distinguishes between secondary meaning and genericness by (1) asking whether respondents associate a term with the products of one or more than one company and (2) counting one company answers as trademark answer and more than one company answers as non-trademark answers".

6 CONCLUSÃO

O *secondary meaning* é um fenômeno muito importante para o mundo marcário e todos os desdobramentos dentro desse tema é de suma importância. No Brasil, como foi apontado, o INPI ainda não é capaz de identificar diretamente se uma marca adquiriu ou não distintividade, há de se considerar que são bastantes quesitos a serem observados para concessão com base nesse instrumento. Voltando ao ponto, foi de suma importância para entender os princípios e pontos norteadores ao longo desses quatro capítulos, para compreender como surge, como se aplica e até mesmo casos famigerados.

Trata-se de uma manifestação linguística e psicológica na mente do consumidor em que há uma mutação de um termo inicialmente desprovido de distintividade que a adquire a partir de uma série de fatores e acaba por ser um signo marcário, essa mudança impacta nas esferas administrativas e judiciais. O consumidor e o mercado, são peças chaves para determinar esse fenômeno, pois um sinal que não possuía suficiente distintividade, através de uma significação secundária se torna capaz de ser e exercer função de, ou seja, efetivamente identificar um serviço ou produto determinado.

As provas são basilares para que seja reconhecido o significado secundário são eles: os investimentos publicitário para promover o sinal realizados pelo titular da marca, o uso prolongado no tempo, a extensão geográfica que foi atingida e a pesquisa de opinião, não necessariamente em conjunto, são capazes de tornar uma expressão genérica, descritiva, de uso comum ou vulgar em marca e, portanto, exercer função distintiva e ser passível de proteção marcária, superando a proibição elencada no artigo 124, VI, da LPI.

Os objetivos do presente trabalho foram satisfeitos: (i) definição de *secondary meaning*, seu surgimento e sua base legal no do Acordo TRIPS; e na CUP e da legislação brasileira; (ii) o estudo da distintividade intrínseca e extrínseca; categorias de marcas de acordo com os seus graus de distintividade e os efeitos da aquisição de distintividade; (iii) compreensão acerca das visões antagônicas de possibilidade de conferir exclusividade ao termo que adquiriu distintividade e, por fim (iv) enumeração dos métodos de identificação e comprovação da distintividade adquirida. Ao longo dos quatro capítulos foi possível compreender os objetivos, de forma delimitada, sendo cada um dos capítulos imprescindíveis para entender de que forma

essa mutação linguística acontece e passa a ser marca na mente no consumidor e no próprio mercado, com foco na significação secundária.

A questão central do trabalho atual revelou-se mais complexa do que se esperava. De fato, a teoria do *secondary meaning* é usada em decisões judiciais no Brasil sobre a possibilidade de conceder proteção marcária a símbolos que inicialmente não possuíam a distintividade necessária para o registro. Por outro lado, a aplicabilidade desse tema só é possível nas instâncias judiciais, não sendo possível realizar a aplicação dessa teoria no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, apesar de seu grande reconhecimento e importância. A Autarquia entende que somente teria tal proteção no Brasil por *secondary meaning* a marca estrangeira buscando registro como foi registrada em seu país de origem, através do princípio “*telle quelle*”, este previsto no art. 6 *quinquies*, da Convenção da União de Paris, há de se notar que essa visão é ultrapassada.

Isso porque, o princípio “*telle quelle*” não é entendido como privativo dos estrangeiros, mas também possibilita aos titulares nacionais, tendo em vista que o Brasil é signatário da CUP, tratado internacional internalizado no ordenamento jurídico brasileiro. Além disso, o artigo 4 da Lei de Propriedade Industrial prevê que as disposições dos tratados em vigor no Brasil são aplicáveis, em igualdade de condições, às pessoas físicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas no País. O que ocorre é que não há norma de competência atribuindo ao INPI o exame da significação secundária, ficando esta a cargo do judiciário.

Finalmente, o que se entende é que os tribunais brasileiros aplicam a teoria do *secondary meaning*, não necessariamente através de uma jurisprudência passificada, no que se refere a distintividade adquirida e comprovação ficam a cargo da subjetividade do magistrado em analisá-las, sem critérios objetivos no que se refere a procedimento. Logo, para que o *secondary meaning* seja devidamente aplicado, seguindo um procedimento para confirmar e analisar a presença dos requisitos ensejadores da significação secundária do sinal pretendido como marca, deveria ser de competência do INPI com o estabelecimento de requisitos mínimos de configuração da distintividade adquirida, bem como a possibilidade de conferir exclusividade ao termo então distintivo e, logicamente, designar métodos claros de comprovação da distintividade por forma de modificação da Lei de Propriedade Industrial ou elaboração de Resolução do INPI regularizando tais questões.

REFERÊNCIAS

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-ponibilidade-da-marca-varia-com-sua-fora-distintiva-e-o-tempo-2011.pdf>>

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 12 de março de 2022.

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

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 12 de março de 2022

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

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. **Uma sucinta análise da Teoria dos Sistemas para com a Propriedade Intelectual**. Revista Criação do IBPI, 3º. Volume III, Lumen Juris.

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

BRASIL. **Decreto-lei n. 1.263/94, de 10 de outubro de 1994**. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d1263.htm>. Acesso em 15 de março de 2022.

BRASIL. **Decreto n. 1.355/94, de 30 de dezembro de 1994**. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d1355.htm>. Acesso em 15 de março de 2022

BRASIL. **Decreto n. 75.572/1975, de 08 de abril de 1975**. Disponível em
<<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-1975-424105-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em 15 de março de 2022

BRASIL. **Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.** Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm>. Acesso em 17 de fevereiro de 2023

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.** Disponível em
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm> Acesso em 20/02/2023

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 929.604. Relator Ministro Sidnei Beneti. Brasília, 22 de março de 2011

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 346.628. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Brasília, 13 de novembro de 2002. Disponível em
<
https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200101151860&dt_publicacao=04/02/2002>. Acesso em 20 de fevereiro de 2023.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Apelação Cível 200702010062430. Relator Des. André Fontes. Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2007

BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Apelação Cível 2002.51.514660/7. Relatora Des. Liliane Roriz, 22 de agosto de 2006

BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Apelação Cível 94.02.18828-2. Relator Juiz Federal Rogério Vieira de Carvalho, 28 de junho de 1996

BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Embargos de Declaração em Apelação Cível 199851010014392. Relator Des. André Fontes, 16 de dezembro de 2008

BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Apelação Cível 200102010381533. Relatora Desembargadora Liliane Roriz. Rio de Janeiro, 20 de julho de 2006.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Segunda Turma. Apelação Cível 2001.51.01.536393-6. Relator Des. Messod Azulay Neto. Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2008

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.

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: Lumen Júris, 2010.

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

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.

DINIZ, Maria Helena. **Dicionário Jurídico, v. 2.** 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2005. ECO, Umberto, **Tratado Geral da Semiótica.** 4ª edição. São Paulo: Perspectiva, 2002

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Manual de Marcas. 3ª Edição, 5ª Revisão. Disponível em <[Manual de Marcas - Manual de Marcas \(inpi.gov.br\)](http://Manual de Marcas - Manual de Marcas (inpi.gov.br))>. Acesso em 12 de março 2024

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Portaria/INPI/PR n. 37, de 13 de junho de 2024. Disponível em <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/PORT_INPI_PR_37_2021.pdf>. Acesso em 20 de fevereiro de 2024.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Resolução nº 166, de 30 de maio de 2016. Disponível em <[marcas2369.pdf \(www.gov.br\)](http://marcas2369.pdf (www.gov.br))>. Acesso em 25 de abril de 2024

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Resolução INPI/PR n. 172, de 18 de outubro de 2016. Disponível em <https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/noticias/inpi-publica-resolucao-sobre-marcas-de-alto-renome/Resolucao172_2016.pdf>. Acesso em 20 de fevereiro de 2024

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

MENDONÇA, Carvalho de. **Tratado de direito comercial, v. III, T. I,** Rio de Janeiro: ed. Russel, 2003.

MORO, Maitê. **Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996.** São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003

OLIVEIRA, Maurício Lopes de. **Direito de Marcas.** Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004

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

PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo.** São Paulo: Editora Forense, 2020, p. 377

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação Cível 82.301-1. Relator Des. Cezar Peluso. São Paulo, 10 de fevereiro de 1987

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 marcária: secondary meaning e degeneração**. 2005. (Mestrado em Direito Comercial) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo.

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.