

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE DIREITO
DEPARTAMENTO DE DIREITO PRIVADO E PROCESSO CIVIL

Daniela Lopes Ferreira

**TEORIA DO *SECONDARY MEANING*: CONCEITO E APLICAÇÃO NO DIREITO
MARCÁRIO BRASILEIRO.**

Porto Alegre

2022

DANIELA LOPES FERREIRA

**TEORIA DO *SECONDARY MEANING*: CONCEITO E APLICAÇÃO NO DIREITO
MARCÁRIO BRASILEIRO.**

Trabalho de conclusão de curso apresentada ao Departamento de Direito Privado e Processo Civil da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, como requisito parcial para obtenção de grau de bacharel em Ciência Jurídicas e Sociais.

Orientadora: Professora Doutora Lisiane Feiten Wingert Ody

Porto Alegre

2022

DANIELA LOPES FERREIRA

**TEORIA DO *SECONDARY MEANING*: CONCEITO E APLICAÇÃO NO DIREITO
MARCÁRIO BRASILEIRO.**

Trabalho de conclusão de curso apresentada ao Departamento de Direito Privado e Processo Civil da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, como requisito parcial para obtenção de grau de bacharel em Ciência Jurídicas e Sociais.

Aprovada em 09 de maio de 2022.

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dra. Lisiane Feiten Wingert Ody

Prof. Dra. Giovana Valentiniano Benetti

Tais Bigarella Lemos

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, agradeço aos meus pais Sandra e Daniel e avós Rui e Rosa pelas oportunidades que me deram e por sempre incentivar o estudo como principal prioridade. Sem o apoio e proteção de vocês não estaria aqui e sei o quão orgulhosos estão. Agradeço aos meus amigos mais próximos que também estão na luta da conclusão do curso comigo e que estiveram sempre ao meu lado quando precisei, desde o começo da faculdade em 2016. Também aos meus amigos que não estão no mesmo curso, mas que incentivam de longe. Agradeço aos meus colegas de trabalho pelos ensinamentos diários que tornam a semana mais leve. Agradeço ao meu namorado e amor, Rodrigo, que além de ser meu apoio constante é uma pessoa brilhante e generosa. Agradeço minha querida orientadora Professora Lisiane Ody, pelos caros ensinamentos e pela paciência. Por fim, agradeço minha psicóloga Marcelle pela escuta acolhedora.

RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo a análise do instituto do *secondary meaning* e sua aplicação no direito brasileiro. Através do método de estudo bibliográfico e jurisprudencial, são estudados temas afetos à teoria do *secondary meaning*, 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 da constatação de que um termo inicialmente desprovido de capacidade distintividade 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, uma vez que a teoria não é aplicada de forma administrativa pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Conclui-se pela possibilidade de aplicação 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*. Percepção do consumidor. Exclusividade.

ABSTRACT

The present study aims to analyze the institute of secondary meaning and its application in Brazilian law. Through the method of bibliographic research and jurisprudential study, themes related to the theory of secondary meaning are studied, such as the question of inherent and acquired distinctiveness; the possibility of conferring exclusive use to a term that has acquired secondary meaning, different from the meaning in common use and, finally, the existing methods to identify and prove the secondary meaning. Based on the understanding that a term initially devoid of distinctiveness may acquire a meaning capable of protecting the sign as a trademark, the study focuses on the application of the institute of secondary meaning in Brazilian law through an analysis of precedents in which the meaning secondary school was fundamental to guarantee the registration and protection of the trademark, since the theory is not applied in an administrative way by the National Institute of Industrial Property – INPI. The reached conclusion is that it is possible to secondary meaning theory in administrative proceedings at the moment when the trademark goes through the INPI's examination of merit, since the phenomenon is recognized and applied by the Paris Union Convention, an agreement of which Brazil is a member signatory country; as well as it is concluded by the possibility of a term initially devoid of distinctiveness acquire a secondary meaning and start to identify products and services in specific - trademark function - being possible to guarantee exclusivity of use of the term in trademark context in which it is inserted meaning acquired by use, proven through direct and circumstantial evidence of the acquisition of distinctiveness.

Keywords: Intellectual Property. Distinctiveness. Secondary Meaning. Exclusivity. Consumer perception.

SIGLAS E ABREVIATURAS

AC – Apelação Cível

CPC – Código de Processo Civil

CUP – Convenção da União de Paris

ED – Embargos de Declaração

EUA – Estados Unidos da América

INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial

LPI – Lei de Propriedade Industrial

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*

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	9
2 CAPÍTULO I – O QUE SÃO MARCAS E QUAIS MARCAS PODEM SER REGISTRADAS; NOÇÕES INICIAIS DE <i>SECONDARY MEANING</i> E ENQUADRAMENTO LEGAL.....	17
2.1 Conceito de marca	17
2.2 Condições para registro da marca perante o INPI.....	18
2.3 Noções introdutórias acerca do <i>secondary meaning</i>	19
2.4 Surgimento histórico do <i>secondary meaning</i>	21
2.5 Enquadramento legal do <i>secondary meaning</i>	23
2.5.1 CUP – Convenção da União de Paris – art. 6, <i>quinquies</i> , C (1)	23
2.5.2 TRIPS <i>Agreement – Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i> – art. 15.1	26
2.5.3 Legislação interna brasileira	27
3 CAPÍTULO II – A DISTINTIVIDADE INTRÍNSECA E A DISTINTIVIDADE ADQUIRIDA.....	33
3.1 Noções acerca do conceito de distintividade.....	34
3.2 Categorias de marcas de acordo com o grau de distintividade	35
3.2.1 Sinal Genérico (incluindo aqui também sinais necessários e vulgares)	37
3.2.2 Marcas Descritivas	40
3.2.3 Marcas Sugestivas	41
3.2.4 Marcas Arbitrárias	41
3.2.5 Marcas de Fantasia	41
3.3 Força da marca adquirida através do <i>secondary meaning</i>	42
3.4 Os efeitos da aquisição de distintividade	43
4 CAPÍTULO III – A POSSIBILIDADE DE CONFERIR EXCLUSIVIDADE DE USO À MARCA QUE ADQUIRIU <i>SECONDARY MEANING</i>	47
4.1 Apostilamento	47
4.2 Possibilidade de atribuir exclusividade aos termos que adquiriram distintividade.....	49
4.2.1 Posição favorável à atribuição de exclusividade	50
4.2.2 Posição contrária à atribuição de exclusividade	52

5 CAPÍTULO IV – MÉTODOS DE COMPROVAÇÃO DA DISTINTIVIDADE	
ADQUIRIDA.....	54
5.1 Fatores relevantes para identificar o <i>secondary meaning</i>	54
5.1.1 Uso prolongado.....	54
5.1.2 Investimentos publicitários feitos pelo titular	56
5.1.3 Extensão geográfica.....	56
5.1.4 Percepção dos consumidores	57
5.2 Métodos de comprovação da distintividade adquirida	58
5.3 As pesquisas de opinião como método de comprovação	61
6 CONCLUSÃO.....	63
REFERÊNCIAS.....	65

1 INTRODUÇÃO

Pensando do ponto de vista de um empresário, seria possível apostar que uma das mais importantes decisões do negócio é a escolha da marca que representará seu produto¹ ou serviço² ao consumidor. Mais do que a localização, as estratégias de divulgação e o *branding* do negócio, a marca escolhida é o nome pelo qual o consumidor vai reconhecer determinado produto ou serviço e vai distingui-los dos demais. E, em um sistema capitalista de ampla concorrência, no qual todos podem lançar-se na disputa por um espaço na vitrine e pela atenção do público, a escolha por uma marca distintiva e que se destaca aos olhos do consumidor parece a escolha mais óbvia e o objetivo claro a ser atingido.

A distintividade é um dos pilares de sustento do instituto marcário. É necessário que a marca guarde distância ideológica do produto ou serviço que visa distinguir, sob pena de ser considerada genérica, vulgar, necessária ou descritiva, ao mesmo tempo em que a marca deve identificar a origem do produto ou serviço e, primordialmente, incitar ao consumo³, valorizando a atividade empresarial do seu titular.

As marcas são sinais distintivos utilizados em produtos fabricados e comercializados ou serviços prestados, com intuito de identificar um objeto e o vincular a um determinado titular de um direito de clientela⁴. Ou seja, a marca é pensada para a proteção do consumidor, sendo um direito da clientela ter a possibilidade de distinguir os produtos e serviços que consomem, baseando as suas escolhas de consumo no prestígio e confiança conquistado pela empresa titular da marca.

A marca, no conceito de seu surgimento, tinha cunho personalíssimo, isto é, tinha função restrita à indicação de origem ou procedência dos produtos ou artigos no âmbito do comércio⁵.

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 Idem. **Uma introdução à Propriedade Intelectual**. Segunda Edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 621

⁵ 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.

Assim, a proteção da marca recaía sobre a pessoa do comerciante, e não possuía valor intrínseco, como ocorre atualmente, em que a sinais distintivos são essenciais à prática de atividade empresarial, no que tange principalmente à sobrevivência na luta concorrencial⁶. Neste ponto, cabe citar os ensinamentos de João da Gama Cerqueira⁷:

No campo da concorrência industrial ou comercial, o fabricante que consegue impor os produtos de sua indústria à preferência dos consumidores e o comerciante que logra acreditar as suas mercadorias e firmar a boa reputação e seriedade de seu estabelecimento têm o máximo interesse em individualizar e distinguir os artigos que produz ou vende, a fim de que não se confundam com outros similares. Daí o uso e a utilidade das marcas industriais, cuja importância cresce cada vez mais o seu emprego pelos industriais e comerciantes, que não lhes desconhecem o valor e as vantagens que oferecem. Em relação aos consumidores e ao público em geral, também desempenham as marcas importante papel, permitindo a identificação do produto, servindo de atestado da fabricação ou da escolha e seleção dos artigos postos no comércio e impedindo que comerciantes desonestos façam passar uns artigos por outros, iludindo a boa-fé dos consumidores.

Entre as formas de proteção das criações intelectuais, o estudo foca principalmente na proteção do signo marcário, principalmente no que tange ao aspecto de proteção das marcas que, inicialmente, não possuíam o caráter distintivo necessário para o registro, mas que, com o tempo de uso, alinhando estratégias de publicidade e divulgação por um período necessário, tornaram-se capazes de identificar apenas o produto ou serviço de uma empresa específica. A possibilidade de um termo inicialmente comum, sem capacidade distintiva, adquirir novo significado na mente do consumidor, ultrapassando o seu escopo protetivo genérico e passar a ser associado a um produto ou serviço de um titular em especial, é a ocorrência do fenômeno da significação secundária do termo, ou como é mais conhecido, na sua versão anglófona, *secondary meaning*.

O *secondary meaning* se funda no princípio de que a capacidade distintiva de uma marca pode ser obtida de forma gradual, por meio de um fenômeno de mutação linguística do sinal⁸, que ocorre na mente dos consumidores, com o uso em contexto marcário do sinal que anteriormente era considerado genérico. A genericidade de um signo não se dá de forma linear e estática, porque

⁶ 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. 12.

⁷ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial, V. 2**. 2ª Edição. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1982, p. 755.

⁸ SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. 1ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p. 129.

seu significado pode mudar com o tempo⁹ e o uso do signo, já que o que determina o significado e a função do signo é o contexto em que está inserido.

No Brasil, o *secondary meaning* não é aplicado pela autoridade federal responsável pelo registro nacional dos ativos intelectuais da Propriedade Industrial no Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) tendo em vista não ser previsto em lei¹⁰, ou em Resoluções do Órgão, não prevendo legitimidade do INPI para aplicação do princípio. A aplicação do *secondary meaning* em via administrativa, no Brasil, encontra algumas resistências¹¹ e não tem previsão de ser regularizado e normatizado pelo INPI – como ocorreu com as marcas de posição¹² e as marcas com pedido de alto renome¹³. Assim, por enquanto, o *secondary meaning* continua a ser aplicado no Brasil apenas em via judicial. Os casos encontrados na busca de jurisprudência *on-line* e os *leading cases* do tema são elencados na sequência.

Outro problema da falta de resoluções e leis aplicáveis ao instituto do *secondary meaning* é a grande dificuldade de comprovar-se o *secondary meaning* em face da inexistência de regulação, tanto administrativa, como legislativa e judicial, acerca de quais são os meios comprobatórios capazes de atestar que uma marca considerada “fraca” adquiriu distintividade e passou a representar os produtos e serviços do titular de forma exclusiva, quando utilizado o sinal em contexto comercial. Com a falta de parâmetros estabelecidos para determinar que uma marca adquiriu significado secundário, a decisão acerca de sua distintividade adquirida recai, muitas vezes, apenas sobre a arbitrariedade do julgador.

⁹ SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. 1ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p. 129.

¹⁰ BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm> Acesso em 20/02/2022.

¹¹ Posição externada pelo procurador Edson da Costa Lobo no XXVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual de que “a incidência do *secondary meaning* seria restrita aos países anglo-saxões que adotam o regime declaratório de proteção às marcas e só teria aplicação no Brasil nos casos de proteção *telle quelle* previstos no Art. 6º quinquies A-1 da CUP” SEMINÁRIO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, XXXVI, 2006. *apud*: SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. 1ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p. 139

¹² INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Portaria/INPI/PR n. 37, de 13 de setembro de 2021. 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 2022. Dispõe acerca da registrabilidade de marcas sob a forma de apresentação de marcas de posição, à luz do estabelecido pelo art. 122 da Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996.

¹³ 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 2022. Dispõe sobre as marcas de alto renome e a aplicação do art. 125, da Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996.

São essas e outras reflexões que serão abordadas ao longo do presente trabalho, que tornam o instituto do *secondary meaning* tão curioso e fascinante àqueles que se interessam por Propriedade Intelectual, direito marcário e direito comercial. A matéria, controversa, encontra largo respaldo no Direito Comparado, a partir da interpretação de excertos do Acordo Internacional TRIPS (Trade - *Related Aspects of Intellectual Property Rights*¹⁴) e da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP) dos quais o Brasil é país signatário, e por outro lado, encontra ampla resistência de aplicação do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que não possui competência para aplicação do *secondary meaning* em suas decisões administrativas.

O presente trabalho tem como pergunta norteadora de pesquisa: “Como é aplicado o *secondary meaning* no direito marcário brasileiro?”. E, para respondê-la, pretende não apenas a revisão bibliográfica de textos com o tema das principais controvérsias que são analisadas ao longo do trabalho, mas também a análise crítica de jurisprudência do Tribunal Regional Federal da Segunda Região – um dos tribunais competentes para julgar os casos em que o INPI é parte. Para tanto, faz-se neste trabalho breve análise do instituto, bem como de sua aplicação no direito brasileiro e da definição do que seria considerado uma marca “fraca”, através do estudo da distintividade, fazendo-o em quatro partes distintas, porém interligadas, somadas à parte inicial, de introdução, e final, de 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.

No segundo capítulo, o foco principal é na análise da distintividade originária e a distintividade adquirida, suas diferenças e posições doutrinárias acerca da possibilidade de adquirir distintividade com o uso comercial da marca. A principal forma de análise da distintividade adquirida é a partir da revisão bibliográfica acerca dos conceitos de distintividade intrínseca, distintividade adquirida e a classificação das marcas de acordo com seu grau de distintividade.

¹⁴ Em tradução livre: “Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio”.

No terceiro capítulo, se faz necessário discorrer sobre a possibilidade de uso exclusivo do sinal marcário quando decidido que este adquiriu distintividade através do uso. Neste capítulo, são estudadas posições doutrinárias contrárias e favoráveis ao 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.

Não constitui objetivo do presente trabalho esgotar todos os aspectos relevantes do estudo do *secondary meaning*, nem seria possível ter tal pretensão no âmbito estreito de uma dissertação de conclusão de curso de graduação em Ciências Jurídicas e Sociais, mas sim levantar a discussão acerca da aplicação do fenômeno nas decisões dos tribunais brasileiros e como os doutrinadores brasileiros especialistas no estudo da Propriedade Intelectual enxergam as possibilidades de aplicação do *secondary meaning*.

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;¹⁵
- b. POLVILHO ANTISSEPTICO. TFR, 5ª Turma, AC 102.635-RJ (5796156), Rel. Min. Pedro Acioli, j. 09/09/1985;¹⁶
- c. ACESSÓRIOS MODERNOS. TRF da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, AC 200702010062430, Rel. Des. Fed. André Fontes, j. 27/11/2007;¹⁷
- d. LEITE DE ROSAS. STJ, REsp 929.604, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 22/03/2011;¹⁸
- e. ULTRAGAZ. TFR, 5ª Turma, AC 63.029-RJ, rel. Min. Sebastião Alves dos Reis, j. 16/11/1981;¹⁹
- 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;²⁰
- g. GASTHAUS. TRF da 2ª Região, 3ª Turma, AC 94.02.18828-2, Rel. Juiz Federal Rogério Vieira de Carvalho, j. 28/06/1996;²¹
- h. BIODIVERSITY. TRF da 2ª Região, 2ª Turma especializada, ED em AC 199851010014392, Rel. Des. Fed. André Fontes, j. 16/12/2008;²²

Ademais, também foram utilizados precedentes do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que é um dos tribunais competentes para analisar os casos judicializados em que figura como parte o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, uma vez que sua sede é na cidade do Rio de

¹⁵ SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação Cível 82.301-1. Relator Des. Cezar Peluso. São Paulo, 10 de fevereiro de 1987:

¹⁶ BRASIL. Tribunal Federal de Recursos. Apelação Cível 102.635-RJ. Relator Ministro Pedro Acioli Jr. Rio de Janeiro, 09 de setembro de 1985.

¹⁷ BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Apelação Cível 200702010062430. Relator Des. André Fontes. Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2007.

¹⁸ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 929.604. Relator Ministro Sidnei Beneti. Brasília, 22 de março de 2011.

¹⁹ BRASIL. Tribunal Federal de Recursos. Apelação Cível 63.029-RJ. Relator Ministro Sebastião Alves dos Reis. Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1981.

²⁰ BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Apelação Cível 2002.51.514660/7. Relatora Des. Liliane Roriz, 22 de agosto de 2006.

²¹ 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.

²² BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Embargos de Declaração em Apelação Cível 199851010014392. Relator Des. André Fontes, 16 de dezembro de 2008.

Janeiro/RJ²³. Foram localizadas, na pesquisa de “busca exata”, 19 decisões do TRF 2ª Região que mencionam 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*.

²³ “O foro competente para julgamento de ação em que o INPI figure como parte é o de sua sede, a princípio. Contudo, o Código de Processo Civil (art. 94, §4, do Código de Processo Civil CPC) faculta que o autor ajuíze a ação no foro do domicílio do outro demandado na hipótese de pluralidade de réus.” Entendimento exarado no Recurso Especial nº 346.628, de 13/11/2002, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 346.628. 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 2022.

- k. MASSALEVE – APELAÇÃO CÍVEL nº 201151018110017. Não foi reconhecido o *secondary meaning*.
- l. EXTRA X EXTRAINFORMÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL nº 201151018009010. Reconhecido o *secondary meaning*, sem aplicação de exclusividade ao termo “extra”.
- m. DIETSHAKE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS nº 200351015004003. Não foi aceita a teoria do *secondary meaning*.
- n. BOUTIQUE DOS RELÓGIOS – APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA nº 201151018107869. Não foi reconhecido o *secondary meaning* por falta de provas.
- o. CHINA IN BOX X ASIA IN BOX – EMBARGOS INFRINGENTES nº 200851015236180. Reconhecido o *secondary meaning* e concedido o direito de uso exclusivo.
- p. MASSALEVE – APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA nº 201151018047113. Não foi reconhecido o *secondary meaning*.
- q. CULTURA INGLESA – APELAÇÃO CÍVEL nº 200151015363936. Na decisão não houve o reconhecimento do *secondary meaning*.
- r. PORTAPRONTA – APELAÇÃO CÍVEL nº 200102010381533. Nesta decisão não foi aceito/reconhecido o instituto do *secondary meaning*.
- s. ROCK IN RIO X DANCE IN RIO – APELAÇÃO CÍVEL 201451011434256. 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 E QUAIS MARCAS PODEM SER REGISTRADAS; NOÇÕES INICIAIS DE SECONDARY MEANING E ENQUADRAMENTO LEGAL.

2.1 Conceito de marca

A marca, como um sinal distintivo, integra o conjunto formado pelos nomes empresariais, os títulos de estabelecimento e os nomes de domínio²⁴. A marca é o signo distintivo que identifica um produto ou serviço, sendo um sinal cujo processo comunicativo envolve um significado a ser interpretado pela mente humana²⁵, modificando o seu sentido de acordo com o contexto em que está inserido. É extremamente importante, no Direito Marcário, a percepção que o consumidor tem sobre a marca e o seu objeto de identificação, já que é a percepção do consumidor acerca do signo que determina o seu valor intrínseco como marca capaz de distinguir e diferenciar produtos ou serviços específicos de outros concorrentes.

Para exercer a sua função distintiva e diferenciar um produto ou serviço de outro, a marca, conforme diz Lélío Schmidt²⁶ “deve individualizar seu objeto sem se confundir com ele”. A marca não deve, em princípio, corresponder às palavras que identifica ou qualifica, correndo o risco de ser descritiva. Mas um termo descritivo pode ser registrado como marca quando designar um objeto diverso daquele que descreve. Assim, a dualidade entre o signo e seu significado leva a crer que a proteção da marca não recai sobre o nome da marca em si, ou sua figura, no caso das marcas mistas e figurativas, mas sobre o seu uso para identificar determinado produto ou serviço.²⁷ As marcas passam a ser propriedade do seu titular a partir do momento do registro, não havendo, no direito brasileiro, a ideia de direito natural de ocupação da marca²⁸.

O processo de criação de uma marca envolve diversas técnicas de comunicação, tendo em vista a sua função de identificar, como, por exemplo a semiologia, ciência dedicada ao estudo da linguagem verbal, e a semiótica, dedicada aos signos e voltada a toda e qualquer linguagem, e cujo

²⁴ **A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância.** 1ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p. 23

²⁵ ECO, Umberto, **Tratado Geral da Semiótica.** 4ª edição. São Paulo: Perspectiva, 2002, p. 06

²⁶ SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância.** 1ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p. 24.

²⁷ *Ibidem*, p. 25

²⁸ BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à Propriedade Intelectual.** Segunda Edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 621.

objetivo é o exame da modificação dos significados e sentidos²⁹. Os signos são, funcionalmente, a representação de algo, em face de uma pessoa determinada³⁰, atrelado aos sentidos e a percepção entre o objeto e o sujeito. Assim, é importante entender que além da análise do sinal distintivo em si, é necessário compreender o seu sentido em relação àquele que é o alvo do signo, o seu intérprete que, no caso das marcas, é o consumidor. Ademais, é o valor que o consumidor dá a marca, além de outros quesitos, que determina um valor concorrencial preciso em cada marca de produto ou serviço.

Denis Borges Barbosa, sobre a marca e a necessidade de registro:

“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 aprobabilidade, ou seja, a possibilidade de se tornar um símbolo exclusivo, ou legalmente unívoco, em face do objeto simbolizado³¹.”

2.2 Condições para registro da marca perante o INPI

Marca é todo sinal que é capaz de ser reconhecimento pelo consumidor como individualizador de produtos e serviços em um ambiente comercial³². Qualquer signo de representação da semiótica pode ser utilizado como fim atrativo de clientela pelo marketing³³, mas apenas alguns destes são passíveis de reconhecimento como marca, ou seja, passíveis de registro.

A Lei de Propriedade Industrial, no artigo 122³⁴, condiciona o registro como marca apenas aos sinais visualmente perceptíveis, que não estejam contidos nas proibições dos vinte e três incisos do artigo 124, não podendo a marca que busca registro incidir em quaisquer proibições legais, sejam em função da sua própria constituição, do seu caráter de liceidade e veracidade ou da sua

²⁹ CESÁRIO, Kone. **As novas marcas visuais: à luz dos princípios do direito comercial**. 2016. 189 f. (Doutorado em Direito) – Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016, p. 19.

³⁰ BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 36.

³¹ BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à Propriedade Intelectual**. Segunda Edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 624.

³² CESÁRIO, Kone. **As novas marcas visuais: à luz dos princípios do direito comercial**. 2016. 189 f. (Doutorado em Direito) – Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016, p. 13.

³³ *Ibidem*.

³⁴ Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm> Acesso em 12 de março de 2022.

condição de disponibilidade³⁵. Ademais, o Manual de Marcas do INPI ainda alerta que os sinais visualmente perceptíveis devem revestir-se de distintividade para se prestarem a assinalar e distinguir produtos ou serviços dos demais de procedência diversa. Assim, no exame substantivo realizado pelo Examinador de Marcas do INPI, para determinar a registrabilidade de referido termo, serão analisados quesitos de liceidade, distintividade, veracidade e disponibilidade do sinal marcário.

Ou seja, nem todos os sinais, por mais que sejam visualmente perceptíveis, podem ser registrados como marcas, criando 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.

É vedado, entre outras proibições que se encontram no artigo 124, da Lei nº 9.279/96, o registro das letras, algarismos ou datas isolados, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva (Inciso II); dos elementos de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiverem relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aqueles empregados comumente para designar característica do produto ou serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva (inciso VI); da cor e sua denominação, salvo de dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo (inciso VIII); da forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento (inciso XXI).

No capítulo seguinte será analisado o quesito da distintividade, contrapondo a distintividade inerente e distintividade adquirida do sinal marcário, buscando demonstrar que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, no exame da registrabilidade do termo que busca proteção, ignora situações fáticas de distintividade adquirida, deixando de reconhecer o direito de registro de marcas que adquiriram distintividade através do uso. Os demais quesitos de registro não são analisados neste momento, tendo em vista a delimitação da pesquisa escolhida.

2.3 Noções introdutórias acerca do *secondary meaning*

Conforme mencionado anteriormente, uma marca que não possui, em seu conjunto marcário, suficiente distintividade, não pode ser objeto de registro perante o INPI. Ocorre que

³⁵INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Manual de Marcas**. 3ª Edição, 5ª Revisão. Disponível em <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/05_Exame_substantivo#59-Análise-do-requisito-de-distintividade-do-sinal-marcário>. Acesso em 12 de março 2022. Vide capítulo cinco.

existem exceções a esta regra e justamente nestas exceções que se foca o presente trabalho. A distintividade, que é um requisito para o registro da marca, é um elemento que pode ser adquirido pela marca composta de termos não distintivos, através do seu uso e reconhecimento pelo público ao longo do tempo, isto alinhado a investimentos publicitários e percepção do consumidor da capacidade de individualizar da marca. A aquisição superveniente de distintividade por um signo que originalmente não se revestia desta característica, mas que ao longo do tempo assumiu o papel de individualizar e passou a ser reconhecido como marca é a ocorrência do *secondary meaning*, ou significado secundário.

Uma definição de *secondary meaning* é dada por Lélío Schmidt: “*Secondary meaning* é um fenômeno que faz com que um signo comum, originalmente desprovido de distintividade, adquira pelo uso empresarial a capacidade de identificar e diferenciar um produto ou serviço de outro, tornando-se passível de proteção como marca”³⁶. Essa distintividade superveniente confere à marca um segundo significado (de função marcária, ou seja, de diferenciar produtos e serviços), que passa a conviver como o primeiro significado, que tinha enquanto signo usual, do uso comum e integrante do vocabulário³⁷. É possível entender o *secondary meaning* não apenas como o processo pelo qual o termo despojado de significação primária marcária adquire através do tempo, mas sim entender o *secondary meaning* como o resultado de tal processo e é a completude de tal processo que justifica o reconhecimento da exclusividade a ser atribuída a um concorrente em detrimento dos demais.³⁸

A tese do *secondary meaning* permitiria um titular de signo distintivo descritivo obter a exclusividade do termo através de um uso contínuo, e fama adquirida que levassem seu público-alvo a identificar o comerciante e a origem do produto, além do nome genérico identificar do produto ou serviço.³⁹ Assim, em outras palavras, existem palavras que são incapazes de apropriação exclusiva por apenas um titular, quando considerado o significado primário daquela palavra. Esta palavra pode, porém, ter sido usada tão longamente e tão exclusivamente por um produtor que, no comércio de um determinado produto ou serviço, a palavra passou a significar o determinado

³⁶ **A distintividade das marcas : secondary meaning, vulgarização e teoria da distância.** 1ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p. 127.

³⁷ *Ibidem*.

³⁸ PALLADINO, Vincent. **Assessing trademark significance: genericness, secondary meaning and surveys.** The Trademark Reporter, Nova York: INTA, v. 92, 2002, p. 862 em tradução livre do original: “*Secondary meaning, however, is not the process whereby a term lacking trademark significance acquires that significance over time. Rather, it is the result of that process, namely, the association of a term with goods from a single source that enables the term to serve as a trademark by identifying the products of one company and distinguishing them from the products of others.*”

produto ou serviço aos olhos do consumidor, mutando o seu significado primário para ter, então, um significado secundário capaz de ser registrado como marca.

O *secondary meaning* se funda, portanto, no princípio de que a capacidade distintiva pode ser obtida gradualmente, por meio de um fenômeno de mutação linguística.⁴⁰ O que vai determinar o significado e a função do signo é o contexto em que está inserido. O *secondary meaning* é um novo significado atribuído a uma palavra ou símbolo não inerentemente distintivo e mais, é um sinônimo de capacidade distintiva adquirida.⁴¹

É importante atentar ao fato de que o termo não perde seu significado original para tornar-se apenas identificador de determinado produto ou serviço, o signo passa a comportar dois significados, a depender do contexto em que se insere. Os sinais não descritivos só poderão receber proteção exclusiva se comprovada a aquisição de distintividade por sentido secundário⁴², sentido secundário este que coexistirá com a primeira significação, a original. Como será abordado no terceiro capítulo, é com frequência que as decisões envolvendo *secondary meaning* não conferem exclusividade do termo ao titular da marca, mesmo para uso apenas comercial, principalmente pelo entendimento de que termos genéricos não podem ser apropriados de forma exclusiva em nenhuma circunstância.

2.4 Surgimento histórico do secondary meaning

A primeira vez que foi reconhecida a possibilidade um sinal adquirir distintividade pelo instituto do *secondary meaning* foi na Inglaterra, em 1872, no caso *Wotherpoon v. Currie*⁴³, caso de uso indevido de marca e concorrência desleal. *Wotherspoon* 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 comércio e reconhecimento local, a empresa

⁴⁰ SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. 1ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p. 129.

⁴¹ MCCARTHY, J. Thomas; SCHECHTER, Roger; FRANKLYN, David. **Desk encyclopedia of Intellectual Property**. 3.ed. Washington, DC: BNA Books, 2005, p. 544 *apud* CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. **Aquisição e perda de distintividade marcária**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 72.

⁴² CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. **Aquisição e perda de distintividade marcária**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 72.

⁴³ CESÁRIO, Kone. **As novas marcas visuais: à luz dos princípios do direito comercial**. 2016. 189 f. (Doutorado em Direito) – Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016, p. 23. Citado também em SOARES, José Carlos Tinoco. **Tratado de Propriedade Industrial: marcas e congêneres**. São Paulo: Jurídica Brasileiro, 2003, p. 879.

transfeiru-se para a cidade de Maxweleton, mas continuou usando a mesma marca. Em 1868, John Currie abriu uma empresa na cidade de Glenfield, cuja marca continha o nome da cidade 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.

Foi, então, nos Estados Unidos que 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.⁴⁴ Os países de *common law*⁴⁵, 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)⁴⁶. 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.⁴⁷ 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.⁴⁸

⁴⁴ SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. 1ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p. 136.

⁴⁵ Também conhecido como *judge-made law*, é o conjunto de normas consuetudinárias, baseadas nos usos e costumes, e o direito que se desenvolveu decorrente de decisões judiciais, e não mediante atos legislativos ou executivos. Definição de Maria Helena Diniz. DINIZ, Maria Helena. **Dicionário Jurídico**, v. 2. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 836.

⁴⁶ FRUCHTER, Lynn S.; HIARING Anne; JENNINGS Jonathan. **Understanding basic trademark law**. Nova Iorque, EUA: Practising Law Institute, 2001, p. 196. *apud* CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. **Aquisição e perda de distintividade marcária**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020. p. 67.

⁴⁷ 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. 24.

⁴⁸ CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. **Aquisição e perda de distintividade marcária**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p.76.

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 registro⁴⁹.

2.5 Enquadramento legal do *secondary meaning*

A legislação brasileira não prevê expressamente o *secondary meaning*, entretanto, 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 Paris⁵⁰ e o Acordo TRIPS⁵¹.

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

A Convenção da União de Paris – CUP, de 1883, deu origem ao hoje denominado Sistema Internacional da Propriedade Industrial, e foi a primeira tentativa de uma harmonização internacional dos diferentes sistemas jurídicos nacionais relativos à propriedade industrial.⁵² O *secondary meaning* se encontra no artigo 6º, como uma exceção ao artigo 6 *quinqüies* da CUP, A.1, que se refere ao princípio “*telle quelle*”⁵³, considerado o artigo mais importante da Convenção⁵⁴.

⁴⁹ CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. **Aquisição e perda de distintividade marcária**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p.76.

⁵⁰ A última versão da Convenção da União de Paris foi ratificada pelo Brasil com o Decreto-lei nº 1.263/94. 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.

⁵¹ *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, ratificado pelo Decreto nº 1.355. 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.

⁵² 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. 37.

⁵³ Por “*telle quelle*” se entende o princípio que remete à ideia de que a proteção deverá ser a mesma proteção conferida no país de origem. A expressão foi traduzida para o português como “em sua forma original”, conforme consta no Decreto nº 75.572/1975 que promulgou a Convenção no Brasil. 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.

⁵⁴ 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. 37.

O texto atual da Convenção da União de Paris foi objeto de mudança por inúmeras vezes, até chegar no texto atual, que não é modificado desde 1976 (Revisão de Estocolmo)⁵⁵. O Brasil é um país signatário original da Convenção, tendo aderido à Revisão de Estocolmo em 1992. Assim, no que refere ao *secondary meaning*, apesar de não estar previsto na Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), foi incorporado no ordenamento jurídico brasileiro, através da internalização da Convenção por Decreto. É importante conhecer o texto do artigo 6 *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*:

“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.”

A capacidade distintiva adquirida pelo uso prolongado de um sinal no mercado consumidor, *secondary meaning*, está previsto no art. 6º, *quinquies*, C(1), quando menciona a expressão “todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração de uso da marca”, que nada mais é do que o conceito do *secondary meaning*: a aquisição de distintividade – requisito para registro – através do tempo pelo uso.

Existe controvérsia se haveria um escopo restrito de aplicação do *secondary meaning* conforme previsto no art. 6, *quinquies*, C (1) acima mencionado, tendo em vista que há, nos parágrafos B (1), B (2) e B (3)⁵⁶ disposições acerca de casos em que o registro perquirido pelo “*telle quelle*” poderia ser indeferido no país que busca proteção. Assim, há divergência quanto à

⁵⁵ Texto da íntegra da Convenção da União de Paris disponibilizado em <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/cup.pdf>>. Acesso em 20/03/2022.

⁵⁶ 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.

interpretação se a disposição C se aplica a todas as exceções contidas no B (B1; B2 e B3). Viviane Beyruth⁵⁷ tem o entendimento que cabem exceções ao princípio do *secondary meaning*, não sendo possível aplicar a disposição àquelas exceções contidas nos itens B1, B2, 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”.

A tese contrária a aplicação do *secondary meaning*, em qualquer circunstância, diz que se a norma está inserida dentro do artigo 6, *quinquies* da Convenção de Paris que, em seu item “A.1” trata do princípio “*telle quelle*”, o artigo 6, *quinquies*, C.1 da CUP seria aplicável somente para as marcas já registradas no exterior quando requeridas no Brasil e limitadamente quando aplicável o princípio “*telle quelle*” previsto no artigo 6.*quinquies* A.1 da C.U.P.⁵⁸

Ocorre que este entendimento vai totalmente de encontro à ideia de isonomia do princípio do tratamento nacional inserido no artigo 2º da Convenção da União de Paris⁵⁹ e no artigo 4º da Lei de Propriedade Industrial⁶⁰. Assim, as pessoas físicas e jurídicas nacionais, ou domiciliadas no Brasil, tem o direito de reivindicar tratamento igualitário àquele conferido aos estrangeiros, e o direito de reivindicar a aplicação do artigo 6, *quinquies*, C (1), independentemente da aplicação do princípio “*telle quelle*”⁶¹. Não se pode atribuir aos estrangeiros a faculdade de invocar a duração do uso para comprovar a distintividade de suas marcas sem que igual direito também seja reconhecido aos nacionais.⁶²

⁵⁷ **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. 129.

⁵⁸ *Ibidem*, p. 46.

⁵⁹ 2. (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.* Disponível em <<https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/cup.pdf>>. Acesso em 21 de março 2022.

⁶⁰ 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. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm>. Acesso em 21 de março de 2022.

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. 46.

⁶² SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância.** 1ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p. 140.

Ainda, conforme será visto na sequência deste capítulo, igualmente não foi acolhida nos Tribunais Brasileiros a tese contrária à aplicação da CUP no ordenamento jurídico interno brasileiro, tendo em vista que em casos como os das marcas GASTHAUS, POLVILHO ANTISSEPTICO e DOUBLE SOFT X DOUBLE MINT foi aplicado o princípio e a norma do artigo 6, *quinquies*, C (1), da CUP, em favor dos empresários brasileiros. Em ambos os casos se discutia a aplicação do “*telle quelle*”.

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

O Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio, mais conhecido como Acordo TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), é um acordo contratual internacional administrado pela Organização Mundial do Comércio⁶³, que visa estabelecer padrões mínimos para a proteção de propriedade intelectual nos países signatários da Organização Mundial do Comércio (OMC). O TRIPS não é uma lei uniforme, mas sim um documento que busca estabelecer padrões, na forma de bases mínimas que devem ser observadas pelos países ratificantes, cuja finalidade é traçar uma linha de comportamento similar entre os países no que tange à proteção da propriedade intelectual⁶⁴. Assim, os dispositivos legais do TRIPS não estabelecem direitos e obrigações diretamente aos particulares e partes privadas, mas sim normas que são direcionadas aos Estados, obrigando-os a incorporar os parâmetros mínimos à sua legislação interna específica⁶⁵

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).

⁶³ CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. **Aquisição e perda de distintividade marcária**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 102.

⁶⁴ 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. 46.

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. 51.

⁶⁶ CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. **Aquisição e perda de distintividade marcária**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 103.

Mesmo sob caráter gerador de padrões mínimos, o TRIPS prevê a proteção marcária por *secondary meaning*, 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 adquirido⁶⁷.

Entretanto, conforme mencionado, o TRIPS apenas prevê diretrizes a serem seguidas, dependendo de o ente federativo de fato sancionar leis capazes de fazer com que os artigos sejam aplicados no ordenamento jurídico interno do país signatário. Assim, mesmo sendo o Brasil signatário do Acordo, este não é utilizado como base legal para aplicação do *secondary meaning* no Brasil.

2.5.3 Legislação interna brasileira

Há norma vigente e internalizada no Brasil que torna a avaliação do significado secundário um elemento do Direito brasileiro. Ou seja, a previsão do art. 6 *quinquies*, C(1) da CUP, bem como o artigo 4º da Lei de Propriedade Industrial (LPI), que fala sobre o tratamento isonômico entre estrangeiros e brasileiros na aplicação de tratados internacionais em vigor no Brasil. No entanto, não existe uma norma de competência atribuindo ao INPI o exame da significação secundária. Assim, tal avaliação incumbiria constitucionalmente ao Judiciário⁶⁸.

Diferente do que ocorre internacionalmente, o INPI brasileiro não detém competência para analisar a questão do *secondary meaning*, não obstante o fato de ser a Autarquia Federal com poderes para análise e concessão de registro de marcas em território nacional.⁶⁹ Por ser uma autarquia federal e, conseqüentemente, uma entidade da administração pública indireta, o INPI possui poder de autoadministração, nos limites estabelecidos em lei⁷⁰, inclusive sua competência é

⁶⁷ SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. 1ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p. 138

⁶⁸ 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

⁶⁹ 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. 138.

⁷⁰ PIETRO, Maria Sylvania Zanella. **Direito Administrativo**. São Paulo: Editora Forense, 2020, p. 377

necessariamente prevista em lei. Assim, o INPI está sujeito aos controles e requisitos dos atos da administração pública (competência, finalidade, forma, motivo e objeto), dentre os quais se inclui a competência, essa sempre decorrente de lei.⁷¹

A aplicação do *Secondary Meaning* no Brasil encontra resistências do próprio INPI⁷², tendo em vista o entendimento de que (i) O secondary meaning somente teria aplicação nos países que adotam o sistema declaratório e não seria aplicável no Brasil que utiliza o sistema *first to file*; (ii) A norma do artigo 6, *quinquies*, C(1) da CUP somente seria aplicável para as marcas já registradas no exterior quando requeridas no Brasil e somente quando aplicável o “*telle quelle*”; (iii) O sistema atributivo de direitos não permite o INPI analisar e levar em consideração as circunstâncias de fato ocorridas antes da data do depósito e que, portanto, somente tem legitimidade para realizar a análise da distintividade intrínseca.

No Brasil, e nos países do Civil Law, o regime adotado legalmente é o sistema atributivo de direitos, pelo qual o direito exclusivo a uma marca é adquirido por meio de registro.⁷³ O registro é necessariamente concedido pela Autarquia Federal, sendo que o INPI não considera para análise de registrabilidade do sinal o art. 6º *quinquies*, C (1) da CUP, ou seja, não analisa a possibilidade de distintividade adquirida pelo uso. Com isso, uma marca fraca que contém elementos nominativos descritivos e de uso comum, ao ser depositada no INPI é indeferida de plano, com base no art. 124, VI, da LPI, ou é deferida com apostilamento⁷⁴, ou seja, sem uso exclusivo dos elementos nominativos.⁷⁵ Sendo assim, não há outra maneira senão recorrer ao Judiciário para ter os direitos de propriedade sobre o bem imaterial garantidos.

⁷¹ 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. 140.

⁷² Pronunciamento de Edson Lobo, Procurador e Ex-Diretor de Marcas do INPI, publicado nos Anais da ABPI. Apud BARBOSA, Denis Borges. **Revisitando o tema da significação secundária.** Novembro de 2011 e já mencionado na Introdução do presente trabalho.

⁷³ CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. **Aquisição e perda de distintividade marcária.** Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 70.

⁷⁴ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Resolução nº 166, de 30 de maio de 2016.** Disponível em <
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwib8LT1mrP3AhWOHLkGH5uQBrUQFnoECAYQAQ&url=http%3A%2F%2Fmanualdemarcas.inpi.gov.br%2Fattachments%2Fdownload%2F2211%2FRES_166-2016.pdf&usg=AOvVaw2pmdBPzWn2ypv8mtiY7Xm>. Acesso em 25 de março de 2022. Dispõe sobre o ato de apostilamento no registro de marca, instituindo o padrão de apostila “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, de 14 de maio de 1996.

⁷⁵ CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. **Aquisição e perda de distintividade marcária.** Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 107.

Lélio Schmidt⁷⁶ possui o entendimento de que existe, na Lei de Propriedade Industrial, artigo capaz de validar a aplicação do *secondary meaning* no Brasil, sem apoio em acordos internacionais. O artigo 2º, inciso VI da Lei nº 9.784/99, Lei que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, que dispõe sobre os processos administrativos e como devem observar o princípio da “*adequação entre meios e fins vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao entendimento do interesse público*”. Esta norma permitia abrandar a existência abstrata de distintividade, quando sua finalidade for atingida pela distintividade concreta conquistada pelo *secondary meaning*. A outra possibilidade é o artigo 124, VI, da LPI, que permite registrar uma marca fraca desde que se revista de suficiente forma distintiva, ou seja, desde que contenham elementos visuais capazes de afastar a marca do genérico e uso comum⁷⁷. Estes dois entendimentos não são maioria entre os doutrinadores.

Inclusive, o entendimento do INPI⁷⁸ é que não é possível interpretar a ressalva do inciso VI na LPI “salvo quando revestido de suficiente forma distintiva” como “salvo quando revestido de suficiente distintividade”, pois a forma distintiva que identifica uma marca de outras de origem diversa está intimamente relacionada à visualização gráfica do sinal quando comparado ao sinal registrado por empresa concorrente, já a distintividade se dá como característica do nascimento do sinal marcário, quando em sua concepção existem sinais comuns, vulgares ou descritivos relacionados ao produto ou serviço que identifica e, portanto, irregistrável⁷⁹.

O fato é que o artigo 6, *quinqüies*, C (1) da CUP é norma vigente no Brasil, sendo, portanto, uma obrigação assumida por todos os países, sem qualquer restrição, seja por aqueles que adotaram o sistema declaratório, sejam por aqueles que adotam o sistema atributivo.⁸⁰ O *secondary meaning*

⁷⁶ SCHMIDT, Lélio Denicoli. **A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. 1ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p. 142.

⁷⁷ A possibilidade de entendimento da ressalva do artigo 124, VI, da LPI, já foi tema do Parecer técnico emitido pela Procuradoria Federal do INPI do Rio de Janeiro – PARECER/INPI/PROC/DIRAD/nº 03, de 27/04/2006.

⁷⁸ Opinião de Sílvia Rodriguez de Freitas, coordenadora geral do departamento de marcas no INPI, na mesa de debates *Roundtable Discussion sobre “secondary meaning from the perspective of Brazilian law, the brazilian PTO and the Case Law”*, organizada pela INTA em São Paulo, em 30/06/2014. *apud* CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. **Aquisição e perda de distintividade marcária**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 109.

⁷⁹ CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. **Aquisição e perda de distintividade marcária**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 109.

⁸⁰ RICCI, Antonio Ferro. Painel sobre “**O Sentido secundário da marca (secondary meaning): Interpretação do artigo 6º, quinqüies, C.1 da Convenção da União de Paris e os Reflexos do uso prolongado e das demais circunstâncias de fato na proteção das marcas**”, no qual foi palestrante no XXVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, Anais da Revista da ABPI- 20062006 *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.

é uma circunstância de fato que ocorre em todos os países, uma vez que é um fenômeno linguístico e psicológico na mente do consumidor, independente do sistema adotado e do país de referencial territorial.

Apesar de não ser aplicável ao exame de mérito realizado pelos examinadores do INPI no processo de registro de uma marca, o *secondary meaning* já foi objeto de debate e decisão nos Tribunais Brasileiros. As decisões dos casos envolvendo *secondary meaning* muitas vezes apoiam-se na aplicação direta da CUP no ordenamento jurídico interno brasileiro, em benefício do empresário titular da marca, como nos casos POLVILHO ANTISSEPTICO⁸¹; DOUBLEMINT X DOUBLESOFT⁸² e GASTHAUS⁸³.

No caso envolvendo a marca POLVILHO ANTISSEPTICO, a marca foi depositada perante o INPI pela titular CASA GRANADO LABORATÓRIOS, FARMÁCIAS E DROGARIAS S.A para identificar os produtos dermatológicos. O pedido foi, inicialmente, indeferido pelo INPI ante o termo alegadamente genérico no segmento. Na decisão da ação de nulidade do ato administrativo proposta pela titular da marca ante o indeferimento, houve aplicação expressa do art. 6º, *quinquies*, C (1) da Convenção da União de Paris⁸⁴, através do reconhecimento em juízo de que a marca havia adquirido caráter distintivo para produtos dermatológicos, tendo em vista a duração do tempo de uso da marca no mercado brasileiro (mais de 50 anos, na época), sendo amplamente reconhecida pelos consumidores como marca capaz de individualizar os seus produtos. Assim, a marca foi concedida no INPI em 23/02/1988, sob o número de registro 760022038⁸⁵. Na sequência, o despacho de indeferimento do pedido de registro pelo INPI foi anulado com fundamento na distintividade adquirida pela marca, reconhecendo o *secondary meaning* com aplicação direta do artigo da CUP:

164 f. (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia de Inovação e Propriedade Intelectual do INPI, Rio de Janeiro, 2010, p. 136

⁸¹ BRASIL. Tribunal Regional Federal do RJ. Apelação Cível nº 102.635, 5ª Turma, Relator Min. Pedro Acioli. Publicado no Diário Oficial de 17/10/1985, p. 18.379.

⁸² BRASIL. Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Apelação nº 2002.51.01.514660-7. Rel- Liliane Roriz. Data de decisão: 22-08-2006.

⁸³ BRASIL. Tribunal Regional Federal – 2ª Região. Apelação Cível nº 69.349. Relator Juiz Federal Rogério Vieira de Carvalho. Publicado no Diário de Justiça de 03/12/1996.

⁸⁴ FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho. **Marca: aquisição de distintividade e degenerescência**, p. 83 *apud* CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. **Aquisição e perda de distintividade marcária**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 115. Neste caso, a Convenção da União de Paris foi aplicada com base no texto da convenção de Haia.

⁸⁵ Disponível em: <<https://www.gov.br/inpi/pt-br>>. Acesso em 23 de março de 2022.

“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 precedente envolvendo o conflito de marcas entre DOUBLEMINT e DOUBLE SOFT reconheceu a existência de *secondary meaning* no ordenamento jurídico brasileiro, através de sua previsão legal na Convenção da União de Paris. O voto da Ministra Relatora Liliane Roriz tem a seguinte passagem:

“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, transmutando o seu conteúdo original e desenvolvendo relação direta com determinado produtor ou prestador de serviços.”⁸⁶

No caso da marca GASTHAUS, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região anulou a decisão de indeferimento do pedido de registro e deferiu a marca que era utilizada para distinguir restaurantes, não obstante o seu significado na língua alemã ser “hospedaria”. Essa decisão reconheceu a aplicação do artigo 6, *quinquies*, C(1) da CUP no Brasil e a aquisição de distintividade pelo uso da marca por quase duas décadas no Brasil, reconhecendo que o fenômeno do *secondary meaning* ocorreu pelo “descolamento” de seu sentido semântico original na mente do consumidor⁸⁷. Exatamente o que já foi comentado, no *secondary meaning* o termo nominativo não perde o seu significado primário e de uso comum, mas sim adquire um novo significado, coexistindo ambos os sentidos.

Conforme será estudado nos capítulos que seguem, nas decisões judiciais envolvendo *secondary meaning* variam em quesitos como: fundamento jurídico para a distintividade adquirida;

⁸⁶ BRASIL. Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Apelação nº 2002.51.01.514660-7. Rel- Liliane Roriz. Data de decisão: 22-08-2006.

⁸⁷ 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. 135.

provas para comprovar a distintividade adquirida; exclusividade de uso do termo inicialmente genérico; aplicabilidade da teoria no ordenamento jurídico brasileiro e duração de tempo necessário para caracterizar a aquisição de distintividade. Isto denota que o entendimento acerca do *secondary meaning* não é pacificado e que a falta de normatividade acerca do tema faz com que as decisões fiquem a critério dos julgadores do caso em concreto.

3 CAPÍTULO II – A DISTINTIVIDADE INTRÍNSECA E A DISTINTIVIDADE ADQUIRIDA

O capítulo destinado ao estudo da distintividade intrínseca e distintividade adquirida é o capítulo central para compreensão do fenômeno do significado secundário. O sinal deve ser reconhecido como marca pelo público consumidor, e é exatamente a distintividade do sinal marcário que faz com que o consumidor reconheça o sinal como identificador de um produto ou serviço, seja esta distintividade intrínseca ao sinal – uma marca “forte” – seja a distintividade adquirida pelo *secondary meaning* em uma marca inicialmente considerada “fraca”. Inicialmente, as marcas que são objeto do estudo do *secondary meaning* são aquelas constituídas de sinais excluídos das normas de proteção, tendo em vista a ausência de caráter distintivo, sendo categorizados, de acordo com o artigo 124, VI, da LPI, como sinais genéricos, de uso comum, vulgares, necessários ou descritivos. A fim de aferir se há distintividade no sinal pretendido como marca, o julgador deve levar em consideração o sentido semântico – sentido primário – e o sentido habitual da expressão⁸⁸, analisando situações fáticas que denotam um significado adquirido do termo, diferente do sentido primário.

Afinal, a função da marca em si própria é ter capacidade de individualizar e tornar distinguível os produtos e serviços, sendo a distintividade essencial à marca⁸⁹. Ser distintiva é uma das condições de validade da marca, seja esta distintividade intrínseca ou construída com o uso, ela deve estar presente para que possa ser considerado um sinal como marca⁹⁰, além de ser um requisito para registro da marca perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

De fato, a Constituição garante o direito de propriedade das marcas, sendo este direito concedido às marcas distintivas, entretanto, não fica explícito em nenhuma norma qual o momento de análise de tal distintividade e como a faz, em que pese se reconheça de forma maciça a aplicabilidade do *secondary meaning* judicialmente conforme já foi exposto. Conforme será visto na sequência, é imprescindível compreender os efeitos de tal distintividade que é adquirida durante

⁸⁸ 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. 53.

⁸⁹ SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. 1ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p. 49.

⁹⁰ MORO, Maitê. **Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 37.

a “vida” da marca, além de identificar se é possível, de fato, determinar o momento em que a distintividade é adquirida, sendo aplicável, ou não, ao registro perante o INPI.

3.1 Noções acerca do conceito de distintividade

É importante considerar a existência de dois tipos de distintividade, classificados em distintividade intrínseca e distintividade extrínseca ou adquirida. A distintividade intrínseca (*inherently distinctive* no *common law*) é a função distintividade que nasce com a marca, ou seja, o seu significado primário já é distintivo. Já a distintividade extrínseca é a capacidade distintiva adquirida do sinal pelo uso prolongado no mercado (*acquired distinctiveness* no *common law*), esta marca terá dois significados, o primário de uso comum e o secundário, aquele adquirido e distintivo pelo uso no mercado consumidor.⁹¹

Em apertada síntese, nas palavras de Viviane Beyruth⁹²:

“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”.

A distintividade de um sinal marcário, que é um fenômeno dinâmico, possui dois momentos de aferição, um quando o sinal é constituído e levado a registro, a chamada distintividade inerente ou própria, e outro em que um sinal, desprovido de distintividade, adquire pelo tempo, uso e publicidade, a capacidade de identificar produto ou serviço, a distintividade adquirida. O próprio Manual de Marcas do INPI⁹³, no ponto 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.

⁹¹ CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. **Aquisição e perda de distintividade marcária**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 40.

⁹² **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. 54.

⁹³ Ponto 5.9 do Manual de Marcas do INPI “Análise do requisito de distintividade do sinal marcário”. http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/05_Exame_substantivo#59-Análise-do-requisito-de-distintividade-do-sinal-marcário Acesso em 10 abril de 2022.

No Brasil, conforme já foi amplamente mencionado, a distintividade precisa ser inerente para que o registro da marca perante o INPI seja possível, ou seja, ao Examinador não importa se a distintividade foi adquirida de forma superveniente ao depósito, mesmo com o termo comum. É neste ponto que repousa uma grande crítica ao sistema de análise de registrabilidade das marcas pela via administrativa: a análise não é individualizada e não leva em conta circunstâncias fáticas, tornando falho o sistema.

3.2 Categorias de marcas de acordo com o grau de distintividade

A classificação das marcas de maior importância, neste estudo, é aquela de acordo com o grau de distintividade da marca, este baseado no artigo 124, VI, da LPI⁹⁴. Este inciso permite identificar três tipos de marcas, de acordo com o grau de distintividade: as marcas de fantasia; as marcas não distintivas e as marcas evocativas. As marcas de fantasia são aquelas plenamente registráveis; as marcas não distintivas que são as marcas formadas por sinais genéricos, necessários, comuns, vulgares ou descritivos, em princípio irregistráveis; por fim, marcas evocativas, passíveis de registro mesmo contendo sinais genéricos, necessários, comuns, vulgares ou descritivos, pois possuem certo grau de distintividade, são aquelas marcas consideradas “fracas”.

Existe uma dicotomia no momento de escolher o nome da marca, partindo da análise dos diferentes níveis de distintividade. As marcas evocativas já induzirão no primeiro momento o consumidor a discernir qual objeto ou serviço a marca visa identificar, mesmo que não conheça a marca, uma vez que podem ser formadas, por exemplo, da sobreposição de palavras comuns ou grafas de uma forma diferenciada do objeto que identificam, como MINASGÁS®, KAZA® ou MAT INSET®. Entretanto, são marcas com difícil oponibilidade a terceiros, ou seja, difícil de obter exclusividade sobre o termo, não impedindo que concorrentes se apropriem dos mesmos termos usados ou parte deles, como sufixos e prefixos, a exemplo das concorrentes BANDNEWS® e GLOBONEWS®. Agora as marcas de fantasia terão o trabalho de criar na mente do consumidor a ligação entre sua marca e o produto ou serviço que identifica através do uso, propagandas e

⁹⁴ 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

apresentação, mas provavelmente serão exclusivas de um único titular, uma vez que são palavras inventadas, como VELCRO® e KODAK®.

Em relação as marcas não distintivas, Lelio Schmidt entende que não seria um esforço válido tentar estabelecer diferenças entre signos genéricos, necessários, comuns, vulgares ou simplesmente descritivos, passando a tratar o assunto de uma forma bidimensional e não mais linear: “a distinção básica se dá entre os signos genéricos e os signos descritivos, aqueles empregados para nomear produtos ou serviços e estes para adjetivá-los ou qualificá-los”⁹⁵. E, ainda, esclarece que dentro destes grupos haveria uma gama de figuras e palavras de uso necessário, comum ou vulgar.

Quanto aos signos vulgares, estes seriam aqueles informalmente usados, para definir ou qualificar o produto ou serviço ao qual a marca se aplica, em contraste com o seu equivalente mais culto e os signos comuns que são aqueles comumente usados na linguagem culta para substantivar ou adjetivar os produtos ou serviços.⁹⁶ Em resumo, há uma grande dificuldade em separar os conceitos e incluí-los em definições estanques que pouco trariam elucidação ao tema, uma vez que, mesmo que tenham diferenças nos conceitos e, sim, possuem diferenças, a verdade é que o resultado da utilização dos termos comuns, necessários ou vulgares é a mesma, a falta de distintividade intrínseca da marca.

Viviane Beyruth⁹⁷, 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 marcário⁹⁸, além de outras categorias como marcas geográficas e patronímicos, que não serão objeto de estudo no momento:

⁹⁵ SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. 1ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p. 106.

⁹⁶ *Ibidem*.

⁹⁷ **O Significado Secundário da Marca: Quando a Marca Fraca se Torna Forte. Análise do Instituto à Luz da Legislação e Doutrina Estrangeira**. 2010. 164 f. (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia de Inovação e Propriedade Intelectual do INPI, Rio de Janeiro, 2010, p. 68.

⁹⁸ Art. 124, inciso VI, da LPI.

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)

99

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 Friendly¹⁰⁰ 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

3.2.1 Sinal Genérico (incluindo aqui também sinais necessários e vulgares)

Os sinais genéricos são aqueles em que se emprega o sinal para designar o próprio produto ou serviço e por isso não podem constituir objeto de direito exclusivo¹⁰¹, ou seja, não é possível

⁹⁹ 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. 68

¹⁰⁰ *Abercombrie & Ficht Co. v. Hunting World, Inc.*, 537 F2d 4, 189 USPQ 759 (2d Circ. 1976) *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. 54.

¹⁰¹ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial, V. 2**. 2ª Edição. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1982, p. 24.

registrar de forma exclusiva a expressão VESTUÁRIO, para assinalar roupas, ou VEÍCULO, para assinalar, motos, carros ou bicicletas. O fenômeno do *secondary meaning* em marcas genéricas só poderia ser aplicado em casos que ocorre uma própria anulação do significado primário da palavra e não apenas uma mudança¹⁰². No direito norte americano a previsão de que termo genéricos não recebem proteção legal mesmo que tenham adquirido um significado secundário, sendo apenas uma situação de fato, sem consequência legal, é a doutrina do “*de facto secondary meaning*”.¹⁰³ Os termos descritivos recebem a proteção de distintividade adquirida pelo *secondary meaning* comprovado no direito norte americano, o que não ocorre com as marcas genéricas.¹⁰⁴

No Brasil, Denis Borges Barbosa¹⁰⁵ admite a possibilidade de uma marca genérica adquirir distintividade e proteção por *secondary meaning*, citando o já comentado caso do POLVILHO ANTISSEPTICO. Em contraponto a este entendimento o autor Maurício Lopes de Oliveira¹⁰⁶ e Viviane Beyruth¹⁰⁷ se opõem à aplicação do *secondary meaning* às marcas genéricas, por entender que isso conferiria um monopólio sobre o uso primário do sinal. Na defesa deste último ponto, estão os precedentes de decisão das marcas BOKITS¹⁰⁸, PORTAPRONTA¹⁰⁹, CULTURA

¹⁰² 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.

¹⁰³ “*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.

¹⁰⁴ “While [...] the Lanham Act makes an important exception with respect to those merely descriptive terms which have acquired secondary meaning [...] it offers no such exception for generic marks [...] no matter how much money and effort the user of a generic term has poured into promoting the sale of its merchandise and what success it has achieved in securing public identification, it cannot deprive competing manufacturers of the product of the right to call an article by its name” Citação original do caso *Abercrombie & Fitch Co. vs. Hunting World*, *apud* SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. 1ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p. 165.

¹⁰⁵ **Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 51

¹⁰⁶ **Direito de Marcas**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 10

¹⁰⁷ **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. 130.

¹⁰⁸ 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 restrito apenas aos elementos visuais.

¹⁰⁹ BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Apelação Cível nº 200102010381533. Relatora Desembargadora Liliâne Roriz. Rio de Janeiro, 20 de julho de 2006.

INGLESA¹¹⁰ e ACESSÓRIOS MODERNOS¹¹¹, 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 sino 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 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.

¹¹⁰ 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.

¹¹¹ BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Apelação Cível 200702010062430. Relator Des. André Fontes. Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2007.

¹¹² MENDONÇA, Carvalho de. **Tratado de direito comercial, v. III, T. I**, Rio de Janeiro: ed. Russel, 2003, p. 267.

O INPI, no Manual de Marcas, faz uma ligeira 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”.

3.2.2 Marcas Descritivas

Os sinais descritivos são aqueles empregados para descrever de maneira direta 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. Os sinais descritivos poderão descrever o titular da marca, e o lugar de onde provêm os produtos ou serviços assinalados com este sinal descritivo.

Os sinais descritivos muitas vezes acabam confundindo-se com os sinais sugestivos, ou evocativos, que podem ser registrados administrativamente mesmo sem *secondary meaning*, como a marca “ULTRAGÁZ”¹¹³. Ao buscar registro da marca ULTRAGAZ, após cerca de 40 anos de uso no mercado, a Cia. Ultragaz S/A viu o seu pedido de registro ser indeferido ao fundamento de que a marca seria descritiva. A decisão foi revertida em Juízo, uma vez que o Acórdão, corretamente fundamentado, apontou que a marca é evocativa, e não descritiva, sendo permitido o seu registro, inclusive sem necessidade de reconhecimento 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.”

A Lei brasileira não permite o registro marcário direto de marcas descritivas, devendo o *secondary meaning* ser alegado como fundamento de uma demanda judicial para garantir o registro, assim como na lei Norte Americana¹¹⁴. Sendo comprovado de forma satisfatória a existência de *secondary meaning* em uma marca descritiva, o seu significado secundário passa a conviver com

¹¹³ 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).

¹¹⁴ “A descriptive term can become a trademark when, in the public mind, it acquires the distinctiveness that characterizes a trademark, namely, the ability to indicate source by identifying the goods of one producers and distinguishing them from the good of others”. PALLADINO, Vincent. **Assessing trademark significance: genericness, secondary meaning and surveys**. The Trademark Reporter, Nova York: INTA, v. 92, 2002, p. 857-889.

o significado primário, de uso comum. Diferentemente do que ocorre com as marcas genéricas, que *a priori* não poderia ser registrada mesmo com a tentativa de *secondary meaning*, sendo possibilitado o registro apenas em situações em que o significado primário se funde ao significado secundário.

3.2.3 Marcas Sugestivas

As marcas sugestivas, ou evocativas, presumem uma operação intelectual para se chegar ao objeto designado, exigem imaginação e percepção¹¹⁵ uma vez que o signo é motivado pelo objeto havendo um laço conotativo entre a marca e o que ela identifica, portanto, a relação da marca com o objeto é remota e indireta. A marca evocativa não requer prova de *secondary meaning* para registro, sendo intrinsecamente distintiva.

Amanda de Siervi¹¹⁶ entende que as marcas evocativas são “aquelas em que o comerciante para chamar a atenção do público, adota uma marca, um sinal que faça lembrar o próprio bem ou uma das duas características, sugerindo ao consumidor alguma propriedade do produto ou serviço”.

3.2.4 Marcas Arbitrárias

As marcas arbitrárias importam em deslocamento de um signo existente a outro campo significativo, como palavras da linguagem comum utilizadas para identificar objetos totalmente diferente do que originalmente identificariam, não guardando relação necessária com o objeto e sendo características em si, revestidas de originalidade.¹¹⁷

3.2.5 Marcas de Fantasia

Já as marcas de fantasia apresentam completa arbitrariedade em face do produto ou serviço que identificam, sem necessariamente consistir em uma palavra inventada, podendo ser formada

¹¹⁵ BARBOSA, Denis Borges. **Da proteção real da marca não registrada no Brasil**. PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição n. 02, 2013, p. 81

¹¹⁶ **Efeitos da notoriedade em relação à distintividade marcária: secondary meaning e degeneração**. 2005. (Mestrado em Direito Comercial) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, p. 54.

¹¹⁷ CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial, V. 2**. 2ª Edição. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1982, p. 82

por expressões já conhecidas¹¹⁸. A marca de fantasia é o sinal que já nasce distintivo, uma vez que não guarda relação direta com o objeto que assinala. A doutrina americana distingue entre *fanciful marks* (marcas de fantasia) e *arbitrary marks* (marcas arbitrárias) sendo estas as marcas formadas por palavras comuns retiradas de contexto, como por exemplo, *Apple* para telefones, e aquela as marcas inventadas¹¹⁹. As marcas de fantasia são palavras criadas com o único propósito de funcionar como marca, sendo classificadas como marcas “fortes”, sendo conferido a elas um amplo escopo de proteção e exclusividade, sendo oponível a terceiros.¹²⁰

3.3 Força da marca adquirida através do *secondary meaning*

As marcas fortemente distintivas, que são aquelas constituídas de sinais incomuns no contexto de seu uso que não guardam relação direta com os produtos ou serviços assinalados são as marcas de fantasia e as marcas arbitrárias. Já os sinais fracos, com baixa distintividade são os que constituem as marcas evocativas e sugestivas. As marcas evocativas e sugestivas não descrevem diretamente o produto ou serviço, mas sugerem atributos ou benefícios destes. Ainda assim, as marcas evocativas e sugestivas são possíveis de registro, mesmo sem *secondary meaning*. Em resumo, distintividade influencia não só a viabilidade do signo atuar como marca, mas também a própria extensão da tutela que lhe será conferida.

Outrossim, uma marca pode não ser de natureza distintiva (distintividade intrínseca das marcas arbitrárias, de fantasia e sugestivas/evocativas), porém pode adquirir força com o uso e conhecimento suficientes para que um consumidor médio associe diretamente a marca ao produto ou serviço que esta distingue¹²¹. O que ocorre com uma marca que adquire distintividade, ou seja passa pelo processo de adquirir um novo significado, agora com contexto marcário, é uma mutação semântica, quando a palavra ultrapassa o seu sentido primário e chega até a mente do consumidor médio de outra forma. Caso o fenômeno de associação de uma palavra descritiva com a origem de

¹¹⁸ SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. 1ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p. 102.

¹¹⁹ *Ibidem*.

¹²⁰ 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. 69-70.

¹²¹ 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. 96.

um, e apenas um, produto ou serviço como marca não aconteça, não haverá *secondary meaning* e o sinal permanecerá irregistrável.

Dois casos emblemáticos que mencionam a aquisição de distintividade pelo uso de sinal inicialmente considerado de uso comum ou descritivo, são os casos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, quando do julgamento da marca ALPARGATAS¹²² e do Superior Tribunal de Justiça no julgamento da marca LEITE DE ROSAS¹²³.

O voto do Relator, Desembargador Cesar Peluzo, acolhido por unanimidade, no caso da marca ALPARGATAS, apesar de não citar expressamente a aplicação do *secondary meaning*, reconhece a ocorrência da aquisição da 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, a expressão deixa de ser mera expressão de uso comum e passa a ter exclusividade em sua exploração comercial. Em seu voto, o Ministro Sidnei Beneti refere:

“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.”

3.4 Os efeitos da aquisição de distintividade

¹²² 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”.

¹²³ Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, confirmando a decisão do TRF da 2ª Região, na Apelação Cível nº 2001.51.01.514999-9.

A aquisição de *secondary meaning*, na ideia do processo pelo qual a marca passa ao adquirir distintividade, é um processo que se prolonga no tempo.¹²⁴ O ideal é que o *secondary meaning* já esteja presente na data em que o pedido de registro de marca é depositado. Entretanto, não é sempre possível que isso aconteça ou que esse fato tenha validade alguma, uma vez que o INPI não avalia questões fáticas no exame substancial de mérito de registro.

O momento da aquisição de distintividade é o instante posterior à criação da marca em que o signo ganha potencial de tornar-se excludente de terceiros concorrentes e, obtido o registro, o potencial de tornar-se exclusiva.¹²⁵ Esse momento pode ser compreendido como aquele em que o domínio comum se modifica e se torna suscetível de apropriação pelo singular, cabendo às provas colacionadas a capacidade de comprovar se este momento ocorre quando da verificação do fato ou se remonta a tempo anterior.¹²⁶

Assim, em situações em que a distintividade só venha a ser conquistada no curso da tramitação do pedido de registro, ou até mesmo após o registro concedido sem exclusividade de uso do termo nominativo, há que se analisar qual o impacto que o *secondary meaning* superveniente terá na validade de um registro prévio, concedido antes da completude do fenômeno. O elemento de uma marca registrada, que é sujeito a apostilamento por falta de distintividade, pode ser objeto de ganho posterior de distintividade e, uma vez comprovado, este elemento passa a ser marca, ou elemento de marca de fato. A ideia é compreender se seria possível a convalidação de um registro quando eivado de nulidades relativas.

Os argumentos são divididos entre entender que convalidar o registro seria retroagir ao nascimento da marca, momento em que não contava com o requisito de distintividade¹²⁷, ou então que se a distintividade não existia no momento do registro, tal nulidade seria insanável¹²⁸. Existe o argumento de que, em razão da economia processual, o ato deveria ser convalidado, pois a extinção do primeiro registro não impediria que o legítimo interessado pleiteasse e obtivesse outro registro subsequente, caso o *secondary meaning* estivesse consolidado no momento de declaração da

¹²⁴ SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. 1ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p. 153

¹²⁵ BARBOSA, Denis Borges. **Da proteção real da marca não registrada no Brasil**. PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição n. 02, 2013, p. 339.

¹²⁶ *Ibidem*, p. 344

¹²⁷ ROVERATI, Fabio. **Il Concetto di “secondary meaning” e la sua compatibilità con la legislazione italiana in materia di marchi**, p. 412. *apud* SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. 1ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p. 153

¹²⁸ SORDELLI, Luigi. **Marchio e secondary meaning**, p. 138 *apud* SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. 1ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p. 153

nulidade, ou seja, a nulidade é sanável quando não há motivo para invalidar um registro por vício já suprido¹²⁹.

Quando a aquisição da distintividade ocorre e é comprovada após o ato que indefere o pedido de registro por falta de distintividade ou que defere o registro, sem conferir exclusividade sobre o sinal, poderia ocorrer de forma administrativa a mutação do registro perante o INPI. Ocorre que, ante a falta de um instrumento de direito administrativo capaz de modificar um registro, ou facilitar sua admissão mesmo após inicial indeferimento, a intervenção judicial nestes casos tem o papel de declarar a situação de fato, e comandar a alteração do registro.¹³⁰

Entretanto, quando falamos sobre a possível convalidação do registro ou eventual declaração da situação de fato após a distintividade adquirida ter sido comprovada, é necessário atentar ao ponto da retroação de direitos. Se indaga se seria possível que o titular que tenha a marca deferida inicialmente sem exclusividade do uso dos termos – apostilamento - poderia pleitear indenização por uso indevido no período compreendido entre a concessão do registro e a aquisição posterior de distintividade. Indaga-se, também, o que ocorre com o termo de vigência de marca que adquire *secondary meaning* após o registro.

O entendimento de Lélío Schmidt é pela atribuição de efeitos *ex tunc* à convalidação do registro por *secondary meaning* e entende que a defesa do efeito *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 tem efeito *ex nunc*, de modo que os efeitos não retroagem a data do registro e só operam

¹²⁹ SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. 1ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p. 153

¹³⁰ BARBOSA, Denis Borges. **Da proteção real da marca não registrada no Brasil**. PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição n. 02, 2013.

a partir do momento em que o *secondary meaning* é estabelecido¹³¹. E, ainda, a visão que não nega o efeito *ex tunc* da distintividade adquirida, mas não responsabiliza o terceiro que agiu sem dolo ou culpa ao fazer uso do signo antes da aquisição de distintividade.¹³²

Por fim, 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.

¹³¹ Posição defendida pelos autores Cesare de Sapia, Adriano Vanzetti e Jose Antônio Gomes Segade citados em SCHMIDT, L. D. A distintividade das marcas : secondary meaning, vulgarização e teoria da distância, 1ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p. 154

¹³² Giuseppe Sena, *Il Diritto dei marchi*, p. 97 apud SCHMIDT, L. D. A distintividade das marcas : secondary meaning, vulgarização e teoria da distância, 1ª edição.. São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p. 154.

¹³³ SCHMIDT, L. D. A distintividade das marcas : secondary meaning, vulgarização e teoria da distância, 1ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p. 158.

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

Superadas as noções iniciais acerca do tema da distintividade, se mostra necessário, neste momento, aprofundar os conhecimentos sobre o tema da exclusividade, dentro do contexto de marcas que adquiriram um significado secundário no direito brasileiro. O tema da exclusividade faz referência ao direito de uso exclusivo de uma marca por seu titular quando a marca em questão é composta de signos originalmente desprovidos 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. Logo de início já se faz claro que nem todos os sinais poderão ser de uso exclusivo de apenas um titular, tendo em vista suas características substancialmente genéricas ou necessárias aos produtos ou serviços que identificam, entretanto, a análise segue para investigar se os sinais 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

Apostilas ou “*disclaimers*” são observações constantes do registro da marca destinadas a ressaltar a ausência de proteção exclusiva sobre as expressões ou figuras genéricas a que se referem, por não gozarem de suficiente distintividade¹³⁴. O apostilamento do registro é uma prática que encontra fundamento legal¹³⁵ no art. 136, 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

¹³⁴ SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Marcas: aquisição, exercício e extinção de direitos**. 2. Edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p. 273.

¹³⁵ 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.dbba.com.br/wp-content/uploads/apostilamento-no-direito-de-marcas.pdf>>. Acesso em 30 de março de 2022.

imposto pelos incisos mencionados. O que interessa, neste ponto, é a limitação imposta pelo inciso VI.

O apostilamento de marcas é o deferimento de marcas mistas que contém elementos nominativos e figurativos de cunho, genérico, necessário, de uso comum ou vulgar, sendo concedida sem exclusividade legal para os elementos considerados não distintivos.¹³⁶ Denis Borges Barbosa¹³⁷ entende o apostilamento de marcar como o ato de “restringir os novos direitos ao limite da possibilidade do domínio público baseado no princípio da proporcionalidade”, ou seja, o apostilamento deve ressaltar o máximo possível a pretensão do depositante em face do domínio comum, sendo que o “o efeito direto do apostilamento é a impossibilidade de exercitar os direitos relativos à proteção da marca – em separado – no tocante à parte excluída”¹³⁸. A proteção ainda recai sobre o conjunto marcário, sendo excluído de proteção exclusiva apenas o sinal apostilado.

Em outros sistemas legais, como nos EUA, o apostilamento de marca é legalmente previsto em Lei Federal (Federal Trademark Act of 1946 na Seção VI, Parágrafo 1.056, a), mas é uma faculdade ao requerente de um pedido de registro de marca, informar aquela parte da marca mista que é não distintiva, e de caráter genérico. Isto significa que o apostilamento é realizado pelo USPTO com a anuência do requerente do pedido de registro, que têm ciência de que não será possível receber exclusividade legal pelos termos genéricos compostos pela marca ¹³⁹

Assim, a apostila é uma limitação no direito de exclusividade do titular sobre termos que estão no vocabulário comum da população, que são do uso comum, quando apartados do conjunto marcário, o que faz todo sentido, uma vez que não há como conferir a apenas um titular o monopólio de uso sobre um termo de uso comum quando não em contexto marcário.

Entretanto, como mencionada, a apostila pode ser retirada quando não há mais necessidade para sua manutenção, ou seja, quando o sinal de uso comum é utilizado em contexto marcário, de forma que adquira distintividade pelo uso e seja reconhecido pelo público consumidor, ele pode vir a adquirir distintividade e, conseqüente exclusividade. O apostilamento padrão publicado pela Resolução nº 161/2016 dispõe que no certificado de registro conterá a informação de que as

¹³⁶ CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. **Aquisição e perda de distintividade marcária**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 60.

¹³⁷ 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.

¹³⁸ *Ibidem*.

¹³⁹ MCCARTHY, J. Thomas; SCHECHTER, Roger; FRANKLYN, David. *Desk encyclopedia of Intellectual Property*. 3. Ed. Washington, DC: BNA Books, 2005, p. 544.

expressões sem distintividade poderão ser utilizadas por terceiros, em seu real significado, levando a crer que o próprio INPI compreende a possibilidade de uso exclusivo dos sinais apostilados em contexto marcário.

Por fim, a doutrina é unânime em ressaltar que a ausência de apostila não significa necessariamente que haja proteção automática sobre os elementos irregistráveis integrantes de determinada marca mista ou complexa¹⁴⁰. A apostila, portanto, auxilia na tarefa de discernir o que é objeto de exclusividade e o que é de uso comum, não sendo o único aliado capaz de realizar tal diferenciação.

4.2 Possibilidade de atribuir exclusividade aos termos que adquiriram distintividade

Existe, entre os autores, uma divergência de posicionamento em relação à possibilidade de garantia de exclusividade ao termo que adquiriu *secondary meaning* e passou a identificar um produto ou serviço. O ponto central nesta discussão é o embate entre o entendimento de que termos genéricos, de uso comum e vulgares poderiam ser considerados sinais marcários e o entendimento de que em nenhuma circunstância adquirem distintividade estes elementos. O que se pretende, neste momento, é demonstrar os pontos de vista contrários e favoráveis à concessão de exclusividade a todo e qualquer termo que tenha adquirido um significado secundário através do uso do sinal em contexto marcário, bem como a aplicação do direito de exclusividade, ou não, em precedentes brasileiros.

Desconsiderando o contexto marcário, em princípio, uma marca genérica não será, jamais, apropriável de forma exclusiva; as descritivas, o serão, quando dotadas de forma distintiva. As demais serão apropriáveis segundo um balanceamento entre os níveis de significação inicial: uma marca sugestiva induzirá o público a discernir qual o produto ou serviço assinalado, mesmo que não o conheça, já as marcas de fantasia terão de ser criadas na percepção do consumidor, pela apresentação, descrição ou publicidade¹⁴¹.

¹⁴⁰ SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. 1ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p. 118.

¹⁴¹ BARBOSA, Denis Borges. **Da proteção real da marca não registrada no Brasil**. PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição n. 02, 2013, p. 82.

4.2.1 Posição favorável à atribuição de exclusividade

O direito de ter exclusividade sobre o sinal garante que um determinado termo, em determinado contexto marcário, será garantido a apenas um titular enquanto o seu registro for vigente, afastando aqueles concorrentes que possam tentar copiar ou imitar a marca em questão. Ao se tornar um sinal de origem e não só um sinal representativo genérico de produto ou serviço, a marca criou necessariamente um espaço próprio, que competidores não podem entrar com marcas assimiláveis, sem incorrer em concorrência desleal por confusão ou associação¹⁴².

O que ocorre com marcas consideradas fracas ou não distintivas, conforme já foi exposto anteriormente, é que os sinais que se apresentam no conjunto marcário são sinais incluídos nas proibições de registro do art 124. VI, da LPI, ou seja, são sinais genéricos, descritivos, de uso comum ou vulgares. O requisito da distintividade ou distinguibilidade absoluta se exprime pela exigência de que a marca deve ser suficientemente destacada do domínio comum, sendo os termos de uso comum, genéricos, necessários e vulgares os signos que não possuem o requisito de distintividade absoluta¹⁴³. Entretanto, conforme também já foi mencionado, existe a possibilidade de os sinais considerados não distintivos, adquirirem distintividade através do processo de aquisição de um significado secundário, o *secondary meaning*.

Ou seja, o que antes era um elemento de uso comum, emerge e se individualiza naquele uso específico como marca de fato, sem prejuízo do interesse do domínio comum para todos demais usos desse mesmo símbolo, uma vez que o que se registra não é o termo em seu conceito de significado primário, este de uso geral. O sentido primário da palavra permanece livre para todos os outros vendedores usarem licitamente em seu sentido descritivo. Este direito de usar licitamente uma palavra que alcançou o status de marca através de *secondary meaning* é conhecido como *fair use*.¹⁴⁴

Resta claro que não se pode reconhecer a propriedade privada e exclusiva sobre o termo quando todo o povo tem direito de utilizá-la. Assim, o que Denis Borges Barbosa entende é que “o

¹⁴² BARBOSA, Denis Borges. **Dos efeitos da declaração de distintividade adquirida**. PIDCC, Aracaju, Ano III, Edição n. 06, 2014, p. 341.

¹⁴³ 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 2022.

¹⁴⁴ 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.

símbolo pretendido como marca tem de ser destacado em grau suficiente para separar-se eficazmente daquilo que está e deve permanecer do domínio comum”¹⁴⁵ O novo significado que tais palavras adquiriram ao exercerem o papel de marcas é passível de proteção exclusiva, desde que limitada ao contexto marcário, sem cercear seu livre uso em sentido primário, enquanto palavras integrantes do vocabulário necessário à comunicação entre as pessoas. Assim, um elemento de caráter genérico, necessário, comum ou vulgar ou simplesmente descritivo seria inapropriável por um particular, mas esta previsão não se comprova nos casos de acréscimo de distintividade. Nesse caso, o que, em última análise, constituirá a exclusividade, é o elemento característico resultante do acréscimo.¹⁴⁶

O ponto crítico de análise neste sentido é o contexto, tendo em vista que é o contexto que indicará quando o uso é feito em acepção marcária ou genérica.¹⁴⁷ A preocupação em evitar que a exclusividade dada à marca genérica restrinja o uso de seu significado primário é correta, mas o balanceamento entre o que é de uso exclusivo e aquilo que é de livre uso já é assegurado pela diferença de contexto¹⁴⁸. O uso denotativo do signo, em sua acepção primária, nunca violará direitos marcários, quer se trate de marca forte, débil, genérica ou descritiva¹⁴⁹. Em resumo, quando o termo é utilizado em contexto comum, não é apropriável, mas quando utilizado em contexto marcário, no conjunto que ganhou visibilidade e reconhecimento, é capaz de retirar o signo de uso comum do domínio público¹⁵⁰.

O entendimento exarado no caso Polvilho Antisséptico resume muito bem o entendimento de que signos genéricos podem ser considerados exclusivos quando inseridos em contexto marcário, alinhado à distintividade adquirida pelo termo ao longo do uso:

“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, poderio ser registrados, "quando se revestirem de suficiente forma distintiva. Assim, embora

¹⁴⁵ **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 2022.

¹⁴⁶ BARBOSA, Denis Borges. **Da proteção real da marca não registrada no Brasil.** PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição n. 02, 2013, p. 78.

¹⁴⁷ SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Marcas: aquisição, exercício e extinção de direitos.** 2. Edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p. 272.

¹⁴⁸ SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância.** 1ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p. 168.

¹⁴⁹ *Ibidem.*

¹⁵⁰ BARBOSA, Denis Borges. **Da proteção real da marca não registrada no Brasil.** PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição n. 02, 2013.

"polvilho" e " Antisséptico" possam ser consideradas expressões de uso comum ou vulgar, quando empregadas isoladamente, deixam de o ser quando utilizadas em conjunto, como Polvilho Antisséptico, caso em que apenas se poderá dizer que se trata de um produto popular, tradicional o que, porém, não o impede, mas até recomenda, o registro da marca.”

4.2.2 Posição contrária à atribuição de exclusividade

A posição contrária à atribuição de exclusividade aos signos genéricos visa impedir o monopólio exclusivo de palavras pertencentes à linguagem e ao domínio comum. Para Viviane Beyruth¹⁵¹ “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 ser de uso exclusivo de um particular.

De acordo com McCarthy¹⁵², um 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 posicionamento similar, Mauricio Lopes¹⁵³ entende 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 Cerqueira¹⁵⁴: “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 Soares¹⁵⁵: “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”.

Uma ressalva, há que se ter muito cuidado em separar e distinguir os sinais genéricos dos descritivos, pois o fenômeno do *secondary meaning* em sinais genéricos só poderia ser aplicado em casos que ocorressem uma própria anulação do significado primário da palavra e não apenas

¹⁵¹ **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.

¹⁵² 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

¹⁵³ OLIVEIRA, Mauricio Lopes de. **Direito de Marcas.** Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 10

¹⁵⁴ **Tratado da Propriedade Industrial, V. 2.** 2ª Edição. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1982, p. 24-25

¹⁵⁵ **Marcas Notoriamente conhecidas-marcas de alto renome vs diluição.** São Paulo: Lumen Juris, 2010, p.197

uma mudança¹⁵⁶. Já no que se refere aos sinais descritivos, a mudança de significado da palavra é tal que se torna evidente na opinião do público como distintiva de uma marca, sem anular o sentido primário da palavra e sem fugir ao uso social.¹⁵⁷

Como exemplos, quando da apreciação do Recurso Especial 1.166.498/RJ, a Terceira Turma admitiu a possibilidade da convivência entre as marcas "Ébano & Marfim" e "Ebony"¹⁵⁸, registradas por sociedades empresárias distintas, na categoria de comércio de produtos de perfumaria e de higiene pessoal, uma vez que os termos não continham exclusividade de uso por um titular, em face 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”.

Igualmente ocorreu na decisão que julgou a marca “PORTAPRONTA”, em que não foi aceito o *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.”

¹⁵⁶ 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

¹⁵⁷ *Ibidem*.

¹⁵⁸ BRASIL, Superior Tribunal de Justiça REsp 1.166.498/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15.03.2011, DJe 30.03.2011.

5 CAPÍTULO IV – MÉTODOS DE COMPROVAÇÃO DA DISTINTIVIDADE ADQUIRIDA

Foram abordados pontos importantíssimos para o estudo do *secondary meaning* até o momento, iniciando o trabalho com os conceitos acerca do fenômeno e sua aplicação nos ordenamentos jurídicos brasileiro e estrangeiro, por meio de tratados e resoluções; seguindo no capítulo seguinte ao estudo da distintividade adquirida e dos graus de distintividade que o sinal pode ter, com destaque ao sinal “fraco” que adquire distintividade através do uso; passando então ao estudo da possibilidade de conferir exclusividade de uso ao titular que detém marca composta de sinais não distintivos. Assim, o capítulo quarto do presente trabalho visa enlaçar os pontos anteriormente estudados com um aspecto essencial ao *secondary meaning*: os métodos de comprovação da distintividade adquirida. Sem a possibilidade de comprovação contundente do *secondary meaning* em vias judiciais – tendo em vista que não é possível aplicá-lo em sede administrativa – não seria possível obter o registro do sinal que adquiriu distintividade. Serão analisados primeiramente os fatores relevantes na identificação do *secondary meaning* e, após, os métodos de efetiva comprovação.

5.1 Fatores relevantes para identificar o *secondary meaning*

A aquisição de distintividade de uma marca depende de diversos fatores legais relevantes que, em conjunto, tornam-se primordiais no momento de comprovação. Para identificar o *secondary meaning* os fatores relevantes são: o uso prolongado do sinal no mercado; os investimentos publicitários feitos pelo titular para promover o sinal como marca; a extensão geográfica abrangida pelo sinal; e a percepção dos consumidores.

5.1.1 Uso prolongado

O Uso prolongado do sinal em contexto marcário é um dos maiores indicativos de aquisição de distintividade, uma vez que com o passar do tempo e a permanência do produto ou serviço no mercado constitui uma maior chance de o público passar a associar o objeto com o seu significante. O que acontece é um fenômeno linguístico em que o termo sem distintividade passa a distinguir

um objeto em específico e o tempo é um aliado do produtor que consegue permanecer de forma competitiva no mercado mesmo com uma marca considerada fraca, em termos de distintividade intrínseca.

A verdade é que não existe uma regra fixa que estabelece o período exato necessário para que um sinal adquira distintividade e seja reconhecido pelos consumidores como uma marca registrável.¹⁵⁹ Entretanto, a Lei Federal Americana de Marcas (US Trademark Act of 1946 - Lanham Act) estabelece em seu art. 2 (f), da Seção 1052¹⁶⁰ como prova concreta de *secondary meaning*, o uso substancialmente exclusivo e contínuo de um sinal durante cinco anos antes da data a qual o requerimento da distintividade para o depósito deste sinal como marca foi feito. Entretanto, mesmo com esta disposição legal, a jurisprudência americana adota o entendimento de que o tempo necessário para comprovar o *secondary meaning* é aquele suficiente para que o público consumidor reconheça o sinal. No caso BARTON et. Al versus REX-OIL CO.¹⁶¹ a Justiça norte-americana considerou que a marca DYANSHINE (Corante e Brilho) alcançou o *secondary meaning* em um período de apenas dois a três anos, isto porque o tempo curto foi atrelado a altos investimentos publicitários feitos pelo titular da marca.

O que se compreende, então, é que o lapso temporal é muito variável. Apesar de ser um dos requisitos mais importantes da identificação do *secondary meaning*, não é determinado em algum manual ou legislação. Isso ocorre principalmente pelo fato de que a avaliação temporal é atrelada a uma gama de fatores. Assim, o fator temporal do uso prolongado estará proporcional aos investimentos publicitários feitos pelo titular, à extensão geográfica abrangida pela marca e, principalmente, alinhado à percepção pelo consumidor.

¹⁵⁹ CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. **Aquisição e perda de distintividade marcária**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 81.

¹⁶⁰ 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.*

¹⁶¹ 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

5.1.2 Investimentos publicitários feitos pelo titular

Conforme já relatado acima, o investimento publicitário feito pelo titular no momento de divulgação do seu produto ou serviço é primordial para aferição da aquisição de distintividade, principalmente na era da comunicação digital. O montante de investimento gasto com a promoção e a publicidade de uma marca é uma prova considerável para averiguação da distintividade adquirida pelo *secondary meaning*¹⁶², mas não apenas para marcas que buscam proteção através do fenômeno, uma vez que a publicidade é importante para divulgação e colocação no mercado de qualquer marca.

A publicidade é capaz de realizar a associação psicológica de um sinal com o produto que ele identifica na mente do consumidor. A questão não é a extensão dos esforços publicitários, mas sim a efetividade em alterar o significado da expressão, passando de um termo usual e descritivo do produto ou serviço, para uma marca reconhecível e protegível¹⁶³. A ocorrência de um significado secundário para um termo inicialmente sem distintividade dependerá, usualmente, de como o produto é anunciado nos meios de comunicação, o mercado consumidor do produto, o número de vendas dos produtos que contém a marca e outros fatores.¹⁶⁴

5.1.3 Extensão geográfica

Tendo em vista que o registro de uma marca tem validade nacional, é importante que uma marca que busca guarida pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual ou pelo Poder Judiciário tenha uma certa relevância nacional no momento de aferição de sua distintividade adquirida. Caso o produto seja comercializado ou o serviço prestado numa área geográfica muito limitada para um pequeno grupo de consumidores, esta prova será considerada insuficiente para a concessão do *secondary meaning*.¹⁶⁵ Conforme será visto na sequência, na pesquisa de opinião que

¹⁶² 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.

¹⁶³ CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. **Aquisição e perda de distintividade marcária**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 84.

¹⁶⁴ *Ibidem*, p. 74.

¹⁶⁵ 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.

examina a aquisição de distintividade, não é necessário que o produto ou serviço que utiliza termo comum em sua composição marcaria seja reconhecido como marca por percentual considerável em todas as regiões do país, mas é importante que exista uma extensão geográfica considerável para comprovação do *secondary meaning*, principalmente para comprovar que a maioria dos consumidores associa aquela marca ao seu objeto.

5.1.4 Percepção dos consumidores

A aquisição de *secondary meaning* depende fundamentalmente da percepção do consumidor integrante do público-alvo da marca sobre o signo. É a percepção do consumidor que resulta na identificação do sentido secundário do termo descritivo como sinal distintivo. Vincent Palladino diz, sobre a importância da percepção do consumidor na identificação do *secondary meaning*: “um termo descritivo pode se tornar uma marca quando, na mente do público, ele adquire o caráter distintivo que o caracteriza como uma marca legalmente protegível.”¹⁶⁶

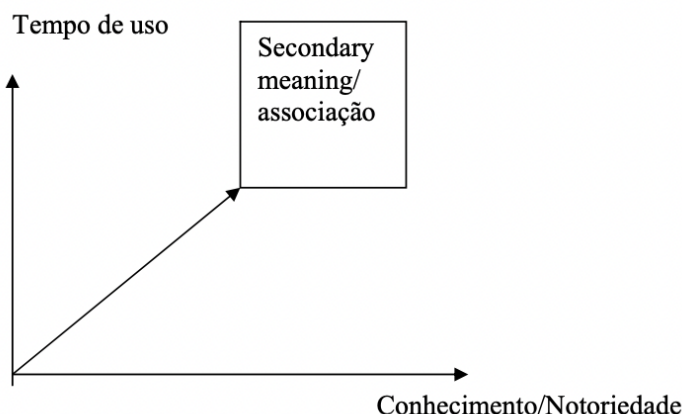
Assim, se não ocorrer a associação na mente do consumidor do novo significado do termo uma vez descritivo a expressão continuará apenas com o seu significado primário, de uso comum, que é carente de proteção como marca. Outrossim, se algo se torna um símbolo é porque a própria comunidade está pronta para reconhecer e aceitar o termo como marca e essa característica repousa na verdade base da lei de marcas, porque afeta as questões de verificação do *secondary meaning* e explica que a reação do público é o fator decisivo para sua comprovação.¹⁶⁷

Viviane Beyruth¹⁶⁸ ao falar sobre como o tempo de uso de determinada marca influencia na identificação de novo significado ao termo uma vez não distintivo, utiliza ilustração para demonstrar que o fenômeno do *secondary meaning* está diretamente relacionado ao conhecimento do público consumidor e o tempo de uso da marca:

¹⁶⁶ Tradução livre do trecho: “*A descriptive term can become a trademark when, in the public mind, it acquires the distinctiveness that characterizes a trademark, namely, the ability to indicate source by identifying the goods of one producers and distinguishing them from the good of others*” em Palladino, Vincent N. “Assessing Trademark Significance: Genericness, Secondary Meaning and Surveys.” *The Trademark Reporter*, 92, 2002, p. 859. HeinOnline. Acesso em 12/04/2022.

¹⁶⁷ CALLMANN. *The Law of unfair competition and trade-marks*, 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.

¹⁶⁸ **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.



Ainda sobre a ilustração, a autora explica:

“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”.

É a percepção do consumidor que vai realizar a associação entre o termo que está sendo utilizado como marca e o objeto que busca identificar, sendo determinante o contexto em que se insere o signo e a sua função desempenhada. E o elemento principal do *secondary meaning* é a associação que ocorre na mente do consumidor, quando o signo passa a identificar o bem e distingui-lo dos seus congêneres.¹⁶⁹

5.2 Métodos de comprovação da distintividade adquirida

O *secondary meaning* é percebido quando o termo não é mais compreendido apenas em seu significado primário, mas sim percebido em sua função marcária. O jurista americano Thomas McCarthy¹⁷⁰ relata que existem duas possibilidades de provas: evidências diretas e circunstanciais. Evidências diretas podem ser testemunho/depoimentos de comprovadores (ou potenciais

¹⁶⁹ 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.

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

compradores) afirmando que de fato associam o sinal com a marca que distingue um determinado produto/serviço e pesquisas de mercado, que mesmo sugeridas pelos tribunais norte americanos, não são uma exigência para requerer *secondary meaning*. Já as evidências circunstanciais podem ser obtidas através dos esforços do vendedor em relação à publicidade da marca através de um grupo de compradores; o número de vendas realizadas/serviços contratados; a quantia gasta em promoções e publicidade; a dimensão da publicidade conferida à marca ou qualquer outra evidencia que demonstre a exposição da marca perante os consumidores.

Existe, no direito norte-americano, a possibilidade de juntar provas ao requerimento de registro marcário, em capítulo especial dentro do *Lanham Act*, chamado “*Proof of distinctiveness under § 2(f)*.”¹⁷¹ Em breve resumo, as provas que podem ser juntadas são as seguintes¹⁷²: titularidade de um ou mais registros prévios ao Registro principal; 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.

A jurisprudência brasileira segue caminho similar ao reputar a prévia aquisição de registros como fator importante para a comprovação de distintividade (Casos ULTRAGAZ, POLVILHO ANTISSÉPTICO), mas não ampara a pretensão apenas nestas condições, afinal o *secondary meaning* não decorre de uma prova isolada, mas de uma multiplicidade de fatores a serem analisados em conjunto.

¹⁷¹ § 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.*

¹⁷² 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.

Alguns dos métodos de comprovação da distintividade adquirida são as pesquisas de mercado; o volume de vendas; a intensidade do uso e sua constância; os testemunhos dos consumidores; a publicidade extensa; e, inclusive até mesmo a reprodução ou imitação praticadas por concorrentes do termo como função marcária.¹⁷³ Sobre a comprovação do *secondary meaning*, Lelio Schmidt dispõe sobre a importância da interpretação do consumidor: “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 uma marca distintiva que diferencia um produto de outro”¹⁷⁴. O autor completa que o percentual necessário para comprovação da distintividade pelo público consumidor é de pelo menos 50% dos entrevistados identificando a marca como distintiva.

Segundo o Magistrado do caso Polvilho Antisséptico, os elementos necessários para o reconhecimento do *secondary meaning* seriam o tempo de uso contínuo, o reconhecimento da concorrência, a notoriedade, e a existência de um espaço de uso exclusivo, ou não contestabilidade de fato¹⁷⁵. Fator complementar, 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.

Por outro ângulo, devido à falta de provas apresentadas pelo autor, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região em julgamento referente à marca BOUTIQUE DOS RELÓGIOS¹⁷⁶ determinou que o autor não demonstrou a projeção de novo significado de sua expressão nominativa BOUTIQUE DOS RELÓGIOS como marca, perante o mercado consumidor. Neste caso, foi concluído que o apostilamento incluído no registro estava correto, afastando o direito exclusivo de uso dos termos.

Outro julgado que merece menção é o referente a marca BELEZA NATURAL¹⁷⁷, caso que foi ajuizado na Justiça Federal do Rio de Janeiro com o objetivo de modificar o ato administrativo do INPI que concedeu o registro nº 819.969.826 para a marca mista “BELEZA NATURAL”, sem

¹⁷³ 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.

¹⁷⁴ SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância.** 1ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p. 160.

¹⁷⁵ 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.

¹⁷⁶ Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Apelação cível n. 20115101810786-9.

¹⁷⁷ Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Apelação Cível n. 201351010095024

exclusividade de uso dos termos nominativos. Na decisão, as fartas provas trazidas aos autos comprovam que a expressão “beleza natural” tornou-se reconhecida no mercado de cabeleireiros como serviços e produtos especializados em cabelos crespos e cacheados, podendo ser adotada, na hipótese a 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 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 As pesquisas de opinião como método de comprovação

O foco principal de investigação neste caso é a comprovação de *secondary meaning* através da evidência direta da pesquisa de mercado, uma vez que são estas capazes de demonstrar a percepção do público-alvo em relação à possibilidade de o sinal identificar produtos e serviços em específico, ou seja, capaz de ser interpretado como marca. Assim, algumas questões que merecem maior destaque no estudo dos métodos de comprovação da distintividade adquirida são as questões relativas às pesquisas de mercado.

A primeira questão acerca da pesquisa de mercado é estabelecer quem seria o público-alvo considerado. Afirma-se que não é necessário que o público em geral ateste se houve ou não *secondary meaning* em um caso específico, como ocorre nas pesquisas de comprovação de Alto Renome, mas basta que o a prova sobre o reconhecimento seja realizada através do público alvo que de fato consome e conhece a marca.¹⁷⁸ Outra questão é o percentual deste público alvo entrevistado que deve reputar a marca como distintiva, ou seja, o percentual de consumidores que seria capaz de comprovar que ocorreu, na mente do público consumidor, o processo de aquisição de distintividade do sinal marcário, que passa a ver determinado sinal como identificador de um produto ou serviço em específico. Sobre esta questão, não existe um percentual exato de consumidores que deve ser identificado, mas sim, compreende-se que é necessário apresentar provas de que um segmento substancial do grupo relevante de consumidores associa a marca a uma determinada fonte empresarial.¹⁷⁹

A pesquisa empírica, em que pese ainda pouco usual no campo do direito é uma forma importantíssima de investigar o comportamento do consumidor, através de pesquisa com um grupo de consumidores que representa a totalidade dos consumidores daquele tipo de produto ou serviço. Uma das primeiras metodologias de análise de distintividade de um produto – fator essencial na comprovação do *secondary meaning* – foi desenvolvida por Vincent Palladino, na qual o autor estabelece que, para se analisar de um sinal é distintivo, deve ser investigado se os consumidores o individualizam. Assim, o teste que foi chamado de “Uma empresa ou mais de uma empresa?”¹⁸⁰ utiliza o método de indagar ao consumidor se o produto é associado a uma empresa ou mais de uma empresa, caso a maioria dos consumidores relacionem a uma única empresa, a segunda pergunta é referente a qual empresa os consumidores associam aquele produto. Caso a maioria dos consumidores associem a uma única marca, o produto é distintivo.

¹⁷⁸ 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.

¹⁷⁹ *Ibidem*.

¹⁸⁰ 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 tema do *secondary meaning* possui diversos desdobramentos dentro do direito marcário, sendo mencionado em inúmeros textos, livros, dissertações e precedentes. As quatro partes deste trabalho foram fundamentais para elaborar o tema e pincelar explicações sobre o fenômeno e sua aplicação. A importância do estudo do *secondary meaning* resta comprovada, uma vez que é clara a necessidade de reconhecimento do fenômeno no direito brasileiro e sua real importância na garantia de proteção de sinais distintivos nos mais variados mercados, sejam estes sinais distintivos intrinsecamente ou de distintividade adquirida pelo uso e esforço do seu titular.

O *secondary meaning* é uma circunstância de fato que ocorre na realidade dos titulares de marcas em todos os países, uma vez que é prioritariamente um fenômeno linguístico e psicológico, que gera reflexos jurídicos e econômicos quando ocorre. Assim, a teoria do *secondary meaning* consiste em fenômeno resultante de um processo linguístico e psicológico que ocorre na mente do consumidor, que passa a identificar um signo inicialmente desprovido de distintividade, como um sinal capaz de distinguir um produto ou serviço dos demais, mesmo não sabendo a identidade do titular. O que permite que este processo simbólico ocorra na mente do consumidor são fatores como o uso prolongado no mercado, os investimentos publicitários realizados pelo titular da marca e, principalmente, o reconhecimento deste consumidor acerca da distintividade adquirida pelo sinal. Através do fenômeno do *secondary meaning*, uma expressão genérica, descritiva, de uso comum ou vulgar pode adquirir função distintiva e ser passível de proteção marcária, superando a proibição elencada no artigo 124, VI, da LPI.

Os seguintes objetivos foram alcançados ao longo do trabalho: (i) definição do *secondary meaning*, seu surgimento e sua verificação dentro do Acordo TRIPS; da CUP e da legislação brasileira; (ii) o estudo da distintividade intrínseca e adquirida; 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. Os quatro capítulos do trabalho foram propostos de forma a possibilitar a compreensão dos objetivos delimitados, sendo cada capítulo específico para um tema importante na aferição da distintividade adquirida, porém interligados pelo tema de fundo em comum: o *secondary meaning*.

A pergunta norteadora do presente trabalho mostrou-se mais complexa do que se antecipava. De fato, a teoria do *secondary meaning* é aplicada no Brasil em decisões judiciais que envolvem a possibilidade de garantir proteção marcária a símbolos inicialmente desprovidos de uma característica necessária ao registro, a distintividade. Entretanto, a teoria e os seus conceitos apenas são aplicados em sede judicial, não sendo possibilitada a aplicação da teoria da significação secundária pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, apesar de maciço reconhecimento da teoria e de sua importância. Na interpretação da Autarquia, somente teria 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.

Entretanto, o entendimento que se chega é que não há incompatibilidade de aplicação do princípio “*telle quelle*” a marcas de titulares nacionais, uma vez que o Brasil é um país signatário da Convenção e que este foi internalizado ao direito brasileiro. Ademais, 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.

Por fim, o que se conclui é que os tribunais brasileiros aplicam a teoria do *secondary meaning* com algumas discrepâncias entre os entendimentos exarados em cada caso, estando a decisão acerca da distintividade adquirida condicionada à subjetividade do julgador, uma vez que não há critérios definidos acerca do tema. Assim, para que o *secondary meaning* seja corretamente aplicado e que exista entendimento firmado acerca de requisitos para sua concretização, entende-se ser necessária a atribuição de competência ao INPI para análise e reconhecimento do *secondary meaning* em ambiente administrativo, não sendo necessário recorrer ao judiciário para ter a pretensão satisfeita. Assim, necessário é estabelecer 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-oponibilidade-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/18078compilado.htm>. Acesso em 17 de fevereiro de 2022

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.** Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm> Acesso em 20/02/2022

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 2022.

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: Lúmen 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 <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/05_Exame_substantivo#59-Análise-do-requisito-de-distintividade-do-sinal-marcário>. Acesso em 12 de março 2022

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Portaria/INPI/PR n. 37, de 13 de setembro de 2021. 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 2022.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Resolução nº 166, de 30 de maio de 2016. Disponível em <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwib8LT1mrP3AhWOHLkGHSuQBrUQFnoECAyQAQ&url=http%3A%2F%2Fmanualdemarcas.inpi.gov.br%2Fattachments%2Fdownload%2F2211%2FRES_166-2016.pdf&usg=AOvVaw2pmddBPzWn2ypv8mtiY7Xm>. Acesso em 25 de março de 2022

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/Resolu172_2016.pdf>. Acesso em 20 de fevereiro de 2022

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.