

NOV | DEZ 2025

ISSN 1980 2846

199

REVISTA DA



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA  
PROPRIEDADE INTELECTUAL

Marcas e distintividade adquirida: O papel do INPI  
na implementação do Secondary Meaning no Brasil

*Gabriela Mendonça Moura*

Método de análise de originalidade  
para desenhos industriais

*Adriano Marcelo Gazzola Bedin*

*Rodrigo Perozzo Noll*

*Erik Schüler*

O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição  
(ECAD) e as Associações: As limitações do ECAD  
enquanto órgão arrecadador e a necessidade de  
uma agência para proteção da cultura

*Rosimeire Bretanha Santos*

Penhora de nome de domínio: possibilidade,  
implicações jurídicas e efetividade

*Fernanda Marquerie Gebara*

*Luiz Guilherme Magalhães Silva*

**NOTA TEMÁTICA**

Anti-counterfeiting and Intellectual Property Law  
Enforcement in Japan

*Ayato SAKAKI*

**RESOLUÇÕES | AIPPI**

**2025**

# Marcas e distintividade adquirida: O papel do INPI na implementação do Secondary Meaning no Brasil

*Trademarks and acquired distinctiveness:  
The role of the brazilian PTO in the institutionalization  
of Secondary Meaning*

● **Gabriela Mendonça Moura** ●

Advogada e sócia de Montauray Pimenta, Machado & Vieira de Mello. Graduada em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), pós-Graduada em Direito da Propriedade Intelectual na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ). E-mail: [gabriela.moura@montauray.com.br](mailto:gabriela.moura@montauray.com.br)

## Resumo

O presente artigo tem como objetivo a análise do instituto do Secondary Meaning e sua aplicação no direito brasileiro. Ao longo do estudo, expõem-se os parâmetros para que uma marca constituída por termo genérico, descritivo ou evocativo – conforme artigo 124, II e VI, da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) – adquira suficiente poder distintivo, de forma a viabilizar sua proteção por meio de registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Para tanto, serão ponderadas decisões judiciais, de forma a extrair os critérios utilizados pelos Magistrados brasileiros para aplicação da doutrina do Secondary Meaning. Por fim, examina-se recente iniciativa do INPI, que criou procedimento administrativo para o reconhecimento da distintividade adquirida. Conclui-se que a formalização dessa possibilidade, se acompanhada de critérios técnicos claros e compatíveis com a jurisprudência, pode consolidar a doutrina, aproximando o sistema nacional das melhores práticas internacionais e fortalecendo a segurança jurídica na proteção marcária.

**Palavras-chave:** Propriedade Intelectual. Marca. Secondary Meaning. Significado secundário. Distintividade.

## Abstract

This article aims to analyze the Secondary Meaning institute and its application in Brazilian law. The study sets forth the parameters under which a trademark composed of a generic, descriptive, or suggestive term - pursuant to Section 124, II and VI, of the Brazilian Industrial Property Law (Law No. 9,279/96) - may acquire sufficient distinctiveness to enable its protection through registration before the Brazilian Patent and Trademark Office (INPI). Judicial decisions are examined to identify the criteria applied by Brazilian courts in recognizing Secondary Meaning. The article also analyzes a recent initiative by the INPI establishing an administrative procedure for the recognition of acquired distinctiveness. It concludes that formalizing this mechanism, if accompanied by clear technical criteria consistent with judicial precedents, may consolidate the doctrine, align the Brazilian system with international best practices, and enhance legal certainty in trademark protection.

**Keywords:** Intellectual Property. Trademark. Secondary Meaning. Distinctiveness.

Sumário • 1 • Introdução - 2 • Das marcas fracas e do fenômeno do Secondary Meaning - 2.1 • Classificação das marcas segundo o seu grau de distintividade - 2.2 • Secondary Meaning: Origem e definição do fenômeno - 2.3 • Legislação aplicável ao direito brasileiro - 3 • Parâmetros para aplicação do Secondary Meaning pelos tribunais brasileiros: Análise de notáveis julgados - 3.1 • Leading case: Polvilho Antisséptico - 3.2 • China In Box - 3.3 • Pomodoro - 4 • A nova previsão administrativa do INPI sobre a distintividade adquirida - 5 • Conclusão • Referências bibliográficas

## 1 • Introdução

Os ativos imateriais constituem importante componente do fundo de comércio, tendo papel de destaque no desenvolvimento da atividade empresária. Tais ativos não só refletem no conteúdo monetário, mas também na reputação e imagem do empresário perante os consumidores e do público em geral.

Presente no rol de bens imateriais está a marca, que tem como principal função distinguir produtos e serviços para identificar seu titular dentro de um segmento mercadológico específico. A legislação pátria caracteriza a marca como sinal distintivo visualmente perceptível, não compreendido nas proibições legais<sup>1</sup>. A marca constitui, então, recurso estratégico para o empresário.

Ocorre que, por vezes, a relevância da marca para a atividade empresária tem como reflexo o desenvolvimento de signos inicialmente desprovidos de distintividade, compostos por termos genéricos ou descritivos no setor econômico em questão.

Tal prática, embora compreensível sob a ótica da eficiência comunicacional, esbarra nos limites jurídicos da proteção marcária. Isso porque o ordenamento brasileiro impõe que a concessão do registro marcário deverá respeitar os requisitos de registrabilidade dispostos nos artigos 122 e 124<sup>2</sup> da Lei da Propriedade Industrial (LPI - Lei nº 9.279/96), dentre eles a necessidade de que a marca seja suficientemente distintiva.

É diante desse cenário que a doutrina do Secondary Meaning se desenvolve. Concebida no sistema jurídico norte-americano e posteriormente recepcionada por diversas outras ordens jurídicas, tal qual a brasileira, determina que uma marca constituída inicialmente por termo genérico, descritivo

ou evocativo – conforme disposto no artigo 124, VI, da LPI – poderá adquirir suficiente poder distintivo caso determinadas condições e parâmetros sejam alcançados.

No Brasil, não obstante a LPI não aborde diretamente a distintividade adquirida, a doutrina e a jurisprudência tratam da aplicação do fenômeno, existindo extenso portfólio de julgados e estudos fixando parâmetros para o seu reconhecimento.

Adicionalmente, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) anunciou recentemente a implementação de nova modalidade de análise do depósito de pedido de registro de marca, através do qual será considerada a possível distintividade adquirida do sinal. A iniciativa foi respaldada por consultas públicas e extensos debates internos da autarquia, e, conforme informado, poderá ser explorada em diferentes momentos do procedimento administrativo, como no ato do depósito, manifestações intermediárias e fase recursal.

A análise da doutrina do Secondary Meaning neste estudo através de viés integrado, considerando doutrina, jurisprudência e o procedimento administrativo, tem por finalidade enfrentar o tema de maneira ampla, contribuindo para o amadurecimento das discussões quanto à aplicabilidade do instituto no Brasil.

## 2 • Das marcas fracas e do fenômeno do Secondary Meaning

De acordo com a jurisprudência norte-americana (o S.S. Kresge Co. v. United Factory Outlet, Inc)<sup>3</sup>, marcas possuem graus de distintividade e podem ser classificadas como “fantasiosas” e “arbitrárias” (ditas “fortes”) ou “sugestivas”, “descritivas” e “genéricas” (ditas “fracas”).

<sup>1</sup> Lei nº 9.279/96. “Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.”

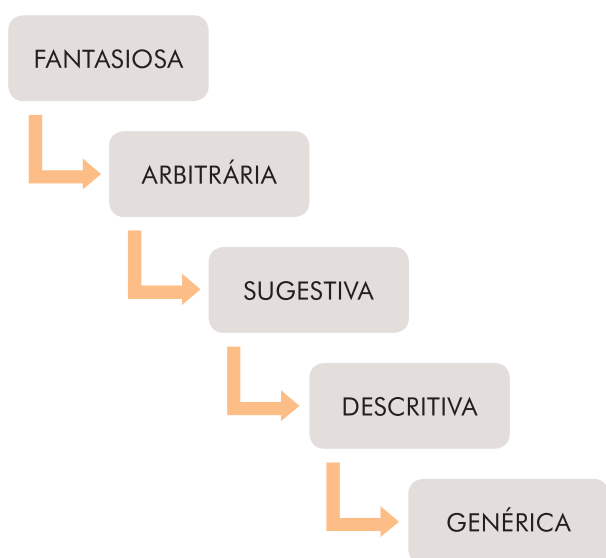
<sup>2</sup> Lei nº 9.279/96. “Art. 124. Não são registráveis como marca: VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.”

<sup>3</sup> FRUCHTER, Lynn S., Anne Haring; JENNINGS, Jonathan S. Understanding basic trademark law 2001. Nova Iorque, EUA: Practising Law Institute, 2001, p.21. Julgamento do caso S.S. Kresge Co. v. United Factory Outlet, Inc. 598 F.2d 694, 696 (1st Cir. 1.979), aff’d, 634 F. 2d 1 (1st Cir. 1.980).

As marcas genéricas/descriptivas/sugestivas são classificadas enquanto fracas pela sua baixa distintividade, sendo certo que no Brasil, com frequência, tais marcas não cumprem os requisitos de registrabilidade perante o INPI. Como consequência, não seria possível que um indivíduo adquirisse direitos de exclusividade sobre um signo considerado fraco.

## 2.1 – Classificação das marcas segundo o seu grau de distintividade

GRÁFICO QUANTO À CLASSIFICAÇÕES DE MARCAS DE ACORDO COM SEU GRAU DE DISTINTIVIDADE



Marcas **fantasia**<sup>4</sup> são aquelas compostas por elementos nominativos sem relação com vocábulos pré-existentes em quaisquer idiomas. Estas são criadas única e exclusivamente para identificação dos produtos/serviços ofertados pelo seu titular. Como consequência, é possível concluir que tais marcas não possuem qualquer ligação com os itens que representam e, devido a isso, possuem alto grau de distintividade e podem ser registradas em qualquer classe.



Diferente das marcas fantasia, as marcas **arbitrárias**<sup>5</sup> são compostas por termos existentes, com elementos nominativos que se originam de idiomas reais. Entretanto, as palavras e símbolos da marca arbitrária não guardam relação com os produtos e serviços por ela identificados. Sendo assim, tratam-se de expressões existentes e difundidas no vocabulário de um idioma comum, mas cujos significados não guardam quaisquer afinidades com a atividade do negócio.



As marcas **sugestivas**<sup>6</sup>, também denominadas evocativas, são aquelas que, apesar de não descrever exatamente o produto ou serviço que distingue, sugerem o que será por

<sup>4</sup> WIPO, World Intellectual Property Organization. Criando uma marca. Uma introdução às marcas para pequenas e médias empresas. Série Propriedade Intelectual para Empresas Número 1. Página 22. “Marcas inventadas ou fantasiosas são palavras inventadas, ou sinais, sem nenhum significado real. Posto que são fruto da sua imaginação, um concorrente que venda o mesmo produto não terá nenhuma justificativa para utilizar a mesma marca ou similar. As marcas fantasiosas são as marcas mais fortes, posto que têm as maiores possibilidades de obter um registro. O desafio, porém, é que, geralmente, os profissionais do marketing não gostam de usá-las.” Disponível em: [wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo\_pub\_900\_1.pdf]. Acesso em: 26.07.2025.

<sup>5</sup> WIPO, World Intellectual Property Organization. Criando uma marca. Uma introdução às marcas para pequenas e médias empresas. Série Propriedade Intelectual para Empresas Número 1. Página 22. “Marcas arbitrárias são palavras e sinais que possuem um significado, mas que não têm relação lógica com o produto que representam. Ainda que as marcas arbitrárias sejam fortes e fáceis de serem protegidas, os profissionais do marketing não costumam apreciá-las, nem as marcas fantasiosas, e isso pelas mesmas razões – neste caso também são necessários altos investimentos em publicidade para criar, na mente dos consumidores, uma relação entre a marca e o produto.” Disponível em: [www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo\_pub\_900\_1.pdf]. Acesso em: 26.07.2025.

<sup>6</sup> WIPO, World Intellectual Property Organization. Criando uma marca. Uma introdução às marcas para pequenas e médias empresas. Série Propriedade Intelectual para Empresas Número 1. Página 23. “Marcas evocativas são aquelas que dão a entender a natureza, qualidade ou atributos de um produto, sem descrevê-las. Necessitam que o consumidor utilize sua imaginação para identificá-las. Porém, porque atribuem qualidades ao produto, possuem um menor caráter distintivo. Por isso, recebem menos proteção do que as marcas fantasiosas ou arbitrárias.” Disponível em: [www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo\_pub\_900\_1.pdf]. Acesso em: 26.07.2025.

elas identificado através de seus elementos nominativos e/ou figurativos. Sendo assim, as características e qualidades do produto/serviço serão evocadas através das expressões formativas da marca.

Fernando Previdi Motta analisa a matéria em seu artigo Proteção jurídica da marca registrada e a influência de seu grau de distintividade, no qual afirma que<sup>7</sup>:

Marcas sugestivas invocam a imaginação perceptiva do consumidor por serem formadas a partir de termos que requerem imaginação e pensamento para chegar a uma conclusão quanto à natureza das mercadorias. Ou seja, embora não descrevam de forma exata e direta características ou indicações terminológicas de produtos ou serviços, facilitam a identificação do bem desejado pelo consumidor, por meio de uma rápida percepção a partir de tais termos, que são intuitivos.



Por outro lado, as marcas **descritivas**<sup>8</sup> são compostas por adjetivos que caracterizam os produtos e serviços por elas identificados, exprimindo seu caráter estrutural. Tendo em vista sua formação pouco distintiva, as marcas descritivas são, em regra, irregistráveis, sendo necessária a inserção de elementos figurativos ou tridimensionais, ou que esta seja apresentada na forma mista, para viabilizar a concessão do registro pelo INPI.

	
Venda de pão de queijo	Aromatizante de ambiente
	
Companhia Aérea de origem americana	Rede de lojas atacadistas

Por fim, marca **genérica**<sup>9</sup> é aquela despida de qualquer distintividade e, muitas vezes, tal signo se torna sinônimo do produto e/ou serviço por ele identificado. Conforme abordado acima, as marcas genéricas são irregistráveis, nos termos do artigo 124 da LPI. O intuito do legislador ao redigir o mencionado artigo foi impedir que um indivíduo obtivesse o direito de exploração comercial exclusiva de uma expressão ou termo de caráter generalista, o que impactaria diretamente o desenvolvimento de todo um setor mercadológico.

Em vista disso, para Denis Barbosa, “nos termos genéricos não é possível a exclusividade, pois haveria uma apropriação singular do que pertence ao domínio comum.”<sup>10</sup>

## 2.2 – Secondary Meaning: Origem e definição do fenômeno

A primeira aplicação do fenômeno do Secondary Meaning se deu nos Estados Unidos, no caso *Wotherspoon v. Currie*<sup>11</sup>, em 1887. O referido caso teve como objeto a utilização da marca GLENFIELD, denominação de um distrito da Pensilvânia, para a comercialização de amido de milho pela sociedade empresária *Wotherspoon Co.* Após anos de investimento e expansão da atividade empresária da *Wotherspoon Co.* para

<sup>7</sup> MOTTA, Fernando Previdi. **Proteção jurídica da marca registrada e a influência de seu grau de distintividade**. Revista Jurídica da Escola Superior de Advocacia da OAB-PR. Ano 3 - Número 3 - Dezembro de 2018. p.18.

<sup>8</sup> WIPO, World Intellectual Property Organization. Criando uma marca. Uma introdução às marcas para pequenas e médias empresas. Série Propriedade Intelectual para Empresas Número 1. Página 23. “Marcas descritivas são marcas que tão somente descrevem uma característica do produto em questão, uma qualidade, por exemplo, tipo, eficácia, utilização, formato, quantidade, fim previsto, valor, matéria prima, origem, lugar de venda, local da prestação de serviço, tempo de produção, etc. Os termos descritivos têm um baixo caráter distintivo e não estão qualificados para proteção excetuando os casos em que se possa provar que o caráter distintivo se estabeleceu com o tempo e o uso extensivo no mercado.” Disponível em: [www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo\_pub\_900\_1.pdf]. Acesso em 26.07.2025.

<sup>9</sup> IPO, World Intellectual Property Organization. Criando uma marca. Uma introdução às marcas para pequenas e médias empresas. Série Propriedade Intelectual para Empresas Número 1. Página 24. “Sinais genéricos são palavras ou sinais que dão nome à espécie ou objeto a que se aplicam. Carecem de qualquer caráter distintivo e não são passíveis de receber proteção como marcas registradas, porque ao protegê-los, os concorrentes estariam desprovidos do direito de referir-se a seus produtos por seu nome.” Disponível em: [wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo\_pub\_900\_1.pdf]. Acesso em: 26.07.2025.

<sup>10</sup> BARBOSA, Denis Borges. **O fator semiológico na construção do signo marcário**. Rio de Janeiro: UERJ, 2006. Tese (Doutorado em Direito), Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2006. P. 171.

<sup>11</sup> Segade, Gomez, **Fuerza distintiva y Secondary Meaning en el derecho de signos distintivos**, in *Estudios sobre Marcas*, Granada, 1995, p.356.

diferentes estados americanos, um concorrente, então Réu da ação judicial, passou a produzir e comercializar amido de milho sob a mesmíssima marca.



Embalagem do produto comercializado sobre a marca GLENFIELD

Na decisão concedendo a liminar pleiteada pela Autora, foi reconhecida a má-fé e intenção fraudulenta da Ré de se associar à imagem comercial da Wotherspoon Co. ao utilizar a expressão em destaque, ainda que se tratasse do nome do distrito no qual a atividade empresária era ministrada.

Vale ressaltar que a legislação norte-americana já contempla a possibilidade de reconhecimento do Secondary Meaning no momento do depósito do pedido de registro de marca desde 1947. De acordo com Viviane Barbosa Beyruth<sup>12</sup>:

O Lanham Act foi promulgado em 5 de julho de 1946, tendo entrado em vigor um ano após, 1947, e não só manteve como também ampliou o instituto do “secondary meaning”, negando, em vias gerais, o registro de nomes exclusivamente descritivos de produtos ou essencialmente descritivos do ponto de vista geográfico, ou que fossem nomes patronímicos (art. 2 (e) nº 1, 2, 3), mas mantendo a possibilidade de registro quando adquiria um significado secundário (art. 2 f), dando a faculdade ao examinador de conceder o registro quando se pudesse presumir que esses eram usados no comércio de forma essencialmente exclusiva e prolongada por cinco anos e tivessem adquirido um caráter distintivo para o produto. Cabe ressaltar que esta possibilidade de registro de marcas através do secondary meaning se encontra no capítulo do Registro Principal.

Atualmente, mesmo tendo sofrido inúmeras alterações e atualizações, o Lanham Act continua em vigor (última atualização se deu em outubro de 2005) e se encontra no Título 15 do “Code of Federal Regulations”<sup>13</sup>. Através dele, a significação secundária pode ser aceita para registro de marca a partir de provas que demonstrem que a marca se tornou distintiva, como era usada ou em relação aos produtos no comércio, prova de exclusividade substancial e uso contínuo como marca no comércio pelos cinco anos que precederam a data de solicitação de distintividade.

Com efeito, o ordenamento jurídico norte-americano não só contempla legislação específica sobre o instituto do Secondary Meaning, como também determina os requisitos para aplicabilidade do fenômeno. De acordo com título 37

<sup>12</sup> BEYRUTH, Viviane Barbosa. **Quando a marca fraca se torna forte: secondary meaning**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 26.

<sup>13</sup> 15-COMMERCE AND TRADE CHAPTER 22-TRADE-MARKS. (f) Except as expressly excluded in paragraphs (a), (b), (c), (d) and (e)(3) of this section, nothing herein shall prevent the registration of a mark used by the applicant which has become distinctive of the applicant's goods in commerce. The Commissioner 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. Disponível em: [https://www.wipo.int/wipolex/en/text/130060]. Acesso em: 06.08.2025.

Seja um associado  
www.abpi.org.br

abpi ASSOCIAÇÃO  
BRASILEIRA DA  
PROPRIEDADE  
INTELLECTUAL

do *Code of Federal Regulations*<sup>14</sup>, o significado secundário poderá ser aplicado a uma marca, viabilizando o seu registro, caso comprovado o uso contínuo e exclusivo do signo pelo período mínimo de cinco anos.

Conforme mencionado acima, a doutrina do Secondary Meaning se caracteriza enquanto o fenômeno através do qual uma marca carente de distintividade torna-se passível de registro através do reconhecimento dos consumidores. Nesse cenário, o público consumidor passa por um processo cognitivo através do qual põem-se a compreender a marca, inicialmente de baixa ou nenhuma distintividade, como sinal identificador de um produto e/ou serviço, e seu respectivo titular como seu único fornecedor.

De acordo com Viviane Barbosa Beyruth, “o elemento principal do secondary meaning é a associação na mente dos consumidores entre uma determinada marca e um produto ou serviço específico ou uma fonte destes que tenha já conquistado sua confiança.”

Para J.Thomas McCarthy, Roger E. Schechter e David J. Franklyn<sup>16</sup> Secondary Meaning seria “um novo significado que atribui a uma palavra ou símbolo não inerentemente distintivo, pelo qual os clientes usam essa palavra ou símbolo como uma marca de produto ou serviço para identificar e distinguir uma única fonte comercial”.

Diante disso, e tendo em vista que o Secondary Meaning poderá ser confirmado através da associação do novo significado marcário na mente do consumidor, Vicent Palladino<sup>17</sup> desenvolveu um padrão de pesquisa de opinião pública cuja finalidade seria apurar se certa expressão era associada com produtos de uma ou mais sociedades empresárias. Tal contatação seria alcançada através das respostas às duas questões que se seguem:

1) Um termo adquiriu secondary meaning porque é primordialmente percebido pelos entrevistados como os produtos de uma empresa, titular do termo descritivo;

2) Um termo perdeu seu significado marcário, como, por exemplo, uma expressão genérica ou descritiva, porque os entrevistados associam o termo sob análise, com produtos de mais de uma empresa.

Não obstante a LPI não trate expressamente do fenômeno aqui estudado, Tinoco Soares indica, em sua obra “Concorrência Desleal vs. Trade Dress e/ou Conjunto-Imagem”, quais parâmetros acredita serem compatíveis com o direito brasileiro<sup>18</sup>:

A aquisição do sentido secundário é uma questão de fato e uma grande variedade de provas é rotineiramente considerada pelas Cortes de Justiça para alicerçar as suas decisões. Dentre elas podem ser citadas: os valores e a natureza da publicidade em torno da marca em questão, o período de tempo em que a marca foi colocada no mercado, a quantidade de mercadorias vendidas e/ou se serviços prestados, o testemunho direto dos comerciantes, dos empregados e dos vendedores, etc., e notadamente, o reconhecimento dessa evidência.

Por fim, destaque-se que para o jurista Lélío Denicoli Schmidt<sup>19</sup>, “Secondary meaning é um fenômeno que faz com que um signo comum, originalmente desprovido de distintividade, adquira pelo uso empresarial a capacidade de identificar um produto ou serviço de outro, tornando-se passível de proteção como marca”.

## 2.3 – Legislação aplicável ao direito brasileiro

A lei específica que regula direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial no Brasil é a LPI. Dentre os dispositivos presentes no diploma legal, temos o art. 122, que estabelece o padrão mínimo para proteção legal de uma marca, e o art. 124, II e VI, que determinam requisitos negativos para a registrabilidade da marca. Ambos os artigos são usados como base argumentativa para aplicação do fenômeno do Secondary Meaning no Brasil, tendo em vista estarem intrinsecamente vinculados à distintividade da marca.

<sup>14</sup> **37 CFR 2.41 Proof of distinctiveness under § 2(f)**. (a) When registration is sought of a mark which would be unregistrable by reason of § 2(e) of the Act but which is said by applicant to have become distinctive in commerce of the goods or services set forth in the application, applicant may, in support of registrability, submit with the application, or in response to a request for evidence or to a refusal to register, affidavits, or declarations in accordance with § 2.20, depositions, or other appropriate evidence showing duration, extent and nature of use in commerce and advertising expenditures in connection therewith (identifying types of media and attaching typical advertisements), and affidavits, or declarations in accordance with § 2.20, letters or statements from the trade or public, or both, or other appropriate evidence tending to show that the mark distinguishes such goods. (b) [...] Also, if the mark is said to have become distinctive of applicant's goods by reason of substantially exclusive and continuous use in commerce thereof by applicant for the five years before the date on which the claim of distinctiveness is made. Disponível em: [https://www.wipo.int/wipolex/en/text/130062]. Acesso em: 06.08.2025.

<sup>15</sup> BEYRUTH, Viviane Barbosa. **Quando a marca fraca se torna forte: secondary meaning**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.09.

<sup>16</sup> MCCARTHY, J. Thomas; SCHECHTER, Roger E.; FRANKLYN, David J. **McCarthy's desk encyclopedia of intellectual property**. 3.ed. Washington, D.C: BNA Books – The Bureau of National Affairs, August 2005, p.544. Definição legal de secondary meaning: “A new meaning that attaches to a non-inherently distinctive word or symbol, by which customers use that word or symbol as a trademark or service mark to identify and distinguish a single commercial source”.

<sup>17</sup> PALLADINO, Vicent. **Assessing trademark significance: genericism, secondary meaning and surveys**. In: The Trademark Reporter, Nova Iorque: INTA, v.92, p.573-621, jul.-ago., 2002, p.870.

<sup>18</sup> SOARES, José Carlos Tinoco. **Concorrência Desleal vs. Trade Dress e/ou Conjunto-Imagem**. São Paulo: Ed. do Autor, 2004, p. 75.

Apesar de não encontrarmos artigos específicos sobre a doutrina do Secondary Meaning na LPI, outros dispositivos originários do direito internacional são utilizados pelos tribunais pátrios brasileiros para regular a aplicação do chamado significado secundário da marca. O uso de tais dispositivos se respalda no artigo 4º da LPI, que autoriza a invocação de tratados internacionais em vigor no Brasil por qualquer cidadão, que deverão ser aplicados em condições proporcionais e compatíveis com o uso no exterior.

### 2.3.1 – Convenção da União de Paris (CUP)

A incorporação da Convenção da União de Paris (CUP)<sup>20</sup> ao ordenamento jurídico brasileiro ocorreu através do Decreto nº 9.233/84 e, após sua devida promulgação, as disposições da CUP passaram a ser aplicadas pelo judiciário brasileiro. O artigo 6, *quinquies* da CUP, dispõe que:

Art. 6º *quinquies* B . - Só poderá ser recusado ou invalidado o registro das marcas de fábrica ou de comércio mencionadas no presente artigo, nos casos seguintes: (...) (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 se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país em que a proteção é requerida; C . - (1) Para determinar se a marca é suscetível a proteção deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca.

A redação atual do artigo 6, *quinquies*, C.1 da CUP foi modificada na Conferência de Revisão de Lisboa de 1958, alterando a redação originária adotada na Revisão de Haia de 1925, que dispunha o seguinte: “Para determinar se a marca é suscetível de distintividade deverão ser aplicadas todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca”.

Destarte, a redação de 1925 possuía teor mais restritivo ao determinar critério apenas para verificação do requisito da distintividade. A modificação feita na Conferência da Revisão de Lisboa deu mais destaque e importância para as “circunstâncias de fato”, trocando a expressão “distintividade” pela expressão “proteção”.

O artigo 6, *quinquies*, C (1) da CUP tem como objetivo, então, explicitar que o tempo de uso de um signo, assim como demais circunstâncias de fato, são relevantes não só para determinação de sua distintividade, mas também para todos os aspectos relativos à proteção da marca e, principalmente, para a análise da aplicação ou não do significado secundário<sup>21</sup>.

### 2.3.2 – Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)

O TRIPS<sup>22</sup> é um instrumento para determinação de padrões a serem seguidos pelos países membros, e busca uniformizar o comportamento dos ratificantes no tocante a aspectos da propriedade intelectual.

Importante ressaltar que o TRIPS promove determinações permissivas (“os Membros poderão”), em face da prescrição da CUP. Suas disposições e artigos, portanto, são direcionadas aos Estados, obrigando-os a legislar com base nos

<sup>20</sup> A Convenção da União de Paris (CUP) originou o Sistema Internacional da Propriedade Industrial, tendo sido pioneira na tentativa de uniformizar os diversos sistemas jurídicos de propriedade industrial ao redor do globo e estabelecer o substrato mínimo e inicial para a elaboração das leis nacionais. **Convenção da União de Paris**. 1883. Disponível em: [www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/cup.pdf]. Acesso em: 29.07.2025.

<sup>21</sup> BODENHAUSEN, **Guide to the Paris Convention**, Genebra, 1967, p. 118. “The factual circumstances may, for example, show that, during a long period of simultaneous use, two not very dissimilar trademarks have nevertheless not caused any confusion, so that registration of one of them will not infringe the rights in the other. Or the circumstances may show that a trademark which originally was not distinctive has, in the long run, through use, acquired a “secondary meaning” which makes it distinctive. Or, again, the circumstances may show that a mark which seems to contain a deceptive suggestion has not, in fact, led to any deception and may therefore be held not to be of such a nature as to deceive the public”.

<sup>22</sup> **Acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados do comércio**. 1994. Disponível em: [www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf]. Acesso em: 28.07.2025.



Advogados - Attorney Society  
Patentes e Marcas - Patents And Trade Marks  
Direito Autoral - Software

04533-012 - RUA TABAPUÃ, 627 - 5º ANDAR - FONE (11) 3078-5411 - FAX (11) 3078-7809/3078-0870 - SÃO PAULO - SP  
e-mail: nascimento@nascimentoadv.com.br  
web site: www.nascimentoadv.com.br

## • Artigo •

parâmetros mínimos. Tais parâmetros mínimos são normas substantivas dos tratados multilaterais gerais preexistentes: a própria CUP, a Convenção de Berna e do Tratado de Washington sobre proteção de circuitos integrados.

O acordo sob análise foi promulgado no Brasil através do Decreto 1.355, de 30 de dezembro de 1994, estando a doutrina do Secondary Meaning disposta no artigo 15.1:

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

O artigo 15.1 constitui obrigação geral quanto à proteção dos sinais distintivos, chegando a definir o que são marcas. Interpretando-se o dispositivo, é possível notar que, para o TRIPS, a consequência do reconhecimento de distintividade adquirida pelo uso contínuo está diretamente ligada à possibilidade de registro.

De tal modo, o reconhecimento do fenômeno do Secondary Meaning pelo tratado é expresso, estando alinhado com as disposições do art. 6º, *quinqüies*, C (1) da CUP, previamente analisado. Isso, junto ao fato de que o tratado tem como função estabelecer parâmetros mínimos quanto aos temas de propriedade intelectual, faz com que a aplicabilidade do fenômeno no Brasil seja não só uma possibilidade, mas uma obrigação, de forma a possibilitar a homogeneização das diretrizes de propriedade intelectual.

### 3 • Parâmetros para aplicação do Secondary Meaning pelos tribunais brasileiros: análise de notáveis julgados

O presente capítulo tem como objetivo exprimir os parâmetros utilizados pelos tribunais pátrios para determinar a aplicabilidade da doutrina do Secondary Meaning aos casos concretos.

De forma a elencar os principais elementos considerados pelos julgadores, serão analisados 3 casos emblemáticos enfrentados pelo judiciário brasileiro envolvendo o significado

secundário da marca. A partir disso, será possível extrair os principais fatores que determinaram a viabilidade de se creditar o reconhecimento do significado secundário.

#### 3.1 – *Leading case*: Polvilho Antisséptico

Trata-se de caso no qual a sociedade empresária CASA GRANADO LABORATÓRIOS, FARMÁCIAS E DROGARIAS S.A (doravante CASA GRANADO) teve seu pedido de registro para a marca POLVILHO ANTISSEPTICO, que buscava identificar produtos dermatológicos, indeferido pelo INPI. Segundo a autarquia federal, a marca seria composta por termos genéricos quando considerado o nicho mercadológico objetivado pelo titular.

A decisão proferida pelo antigo Tribunal Federal de Recursos do Rio de Janeiro, nos autos da ação de nulidade do ato administrativo de indeferimento<sup>23</sup> interposta pela CASA GRANADO, aplicou expressamente o art. 6º, *quinqüies*, C (1) da Convenção da União de Paris, tendo sido reconhecido pelo d. juízo que a marca havia adquirido suficiente distintividade no tocante a produtos dermatológicos.

De forma a respaldar o referido reconhecimento do caráter distintivo da marca POLVILHO ANTISSEPTICO, o Ministro Relator Pedro Acioli apontou alguns fatores que teriam promovido o desenvolvimento do significado secundário da marca, quais sejam, a tempo de uso da marca no mercado brasileiro (mais de 50 anos, na época) e o amplo reconhecimento da marca pelos consumidores, o que a tornava capaz de individualizar os seus produtos.

Após o desenvolvimento da lide e deferimento dos pleitos da autora, o INPI deferiu e concedeu o registro para a marca POLVILHO ANTISSEPTICO em 23/02/1988, sob o número de registro 760.022.038.

Ato contínuo, o despacho de indeferimento do pedido de registro pelo INPI foi anulado com fundamento na distintividade adquirida pela marca, reconhecendo a aplicabilidade da doutrina do Secondary Meaning cumulada com o artigo 6º, *quinqüies*, C (1), da CUP:

“Todavia, conforme indica o próprio texto legal, mesmo os nomes de uso necessário, comum ou vulgar, e que tenham relação com o produto a distinguir, poderão ser registrados, “quando se revestirem de suficiente forma distintiva. Assim, embora “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,

<sup>23</sup> POLVILHO ANTISSEPTICO. TFR, 5ª Turma, AC 102.635-RJ (5796156), Rel. Min. Pedro Acioli, j. 09/09/1985;

o registro da marca. A autora comprovou que vem usando a marca Polvilho Antisséptico desde o início do século, ou seja, desde o ano de 1903, quando o produto correspondente foi licenciado pela Saúde Pública (fls. 26). [...] Como se isso não bastasse, difícil que haja alguém, no Brasil, com mais de cinquenta anos de idade, que não se lembre que desde sua infância o Polvilho Antisséptico, da Casa Granado, era o produto sempre usado para curar frieiras e brotoejas. [...] Decisão de 1985 do Tribunal Federal de Recursos na Apelação Cível Nº 102.635 - RJ (Registro nº 5.796J56)

Segundo o Magistrado responsável pelo caso, os elementos necessários para o reconhecimento da aplicabilidade da doutrina 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 fato**<sup>24</sup>.

O **tempo de uso contínuo** indicado pelo Magistrado nada mais é do que o período durante o qual o titular da marca a utilizou e, conseqüentemente, investiu no signo. No presente caso, o Ministro Pedro Aciole destaca que foi comprovado o uso da marca Polvilho Antisséptico desde o ano de 1903, sendo certo que os investimentos empregados pela CASA GRANADO foram robustos, a exemplo dos registros internacionais mencionados no voto e das atividades conjuntas com renomadas sociedades empresárias (e.g.: multinacional Johnson & Johnson). Ainda, não só afirma o douto Ministro que a marca está há décadas no mercado, mas também que esta teria adquirido status de marca “tradicional e popular”.

Nesse sentido, apesar de não existir uma determinação específica quanto ao tempo de uso necessário para que uma marca adquira o reconhecimento do público e, conseqüentemente, seu significado secundário, é possível utilizar a legislação estrangeira, como a Lei Federal Americana de Marcas (US Trademark Act of 1946 - Lanham Act), como parâmetro. A referida lei estadunidense estabelece em seu art. 2 (f), da Seção 1052<sup>25</sup>, o tempo mínimo de 5 anos de uso substancialmente exclusivo e contínuo para aplicação do Secondary Meaning.

Entretanto, mesmo a justiça americana reconhece a variabilidade deste requisito. A exemplo, cite-se o caso BARTON et. al versus REX-OIL CO.<sup>26</sup>, no qual reconheceu-se que a marca DYANSHINE alcançou o Secondary Meaning em um período

inferior a três anos, dado os altos investimentos em marketing e publicidade feitos pelo titular da marca.

Decerto que o marco temporal será variável e dependerá da análise do caso concreto, principalmente quando considerado que o tema não é delimitado em nenhum manual ou legislação de forma precisa. A determinação da validade deste ponto estará inevitavelmente vinculada a diversos fatores que se entrelaçam, tal como os investimentos feitos pelo titular, extensão geográfica abrangida pela marca e, principalmente, a percepção da marca pelo consumidor.

O segundo parâmetro indicado na decisão é a **notoriedade**, conseqüência do tempo de uso e dos altos investimentos feitos pelo titular.

A **existência de um espaço de uso exclusivo, ou não contestabilidade de fato**, por sua vez, se traduz no fato de que a CASA GRANADO era a única sociedade empresária a atuar sob a marca Polvilho Antisséptico e por ela ser reconhecida. Seria dizer que, não obstante o caráter descritivo da marca, não dispunha a Autora de concorrentes explorando signos iguais ou altamente similares.

Por fim, quanto ao **reconhecimento da concorrência**, tem-se que a marca alcançou tamanho prestígio que seus concorrentes reconhecem sua posição de liderança e, muitas vezes, atacam contra seus direitos através de práticas eivadas de má-fé.

Como ponto suplementar, originário da doutrina e do direito comparado, indicou o Magistrado a manifestação da **intenção distintiva**, constituída das frequentes tentativas do titular para tornar a marca distintiva, extraindo-a do domínio comum, com sucesso.

Após analisados os pontos acima, resta claro que a aplicação do fenômeno do Secondary Meaning no caso Polvilho Antisséptico teve como principais fatores o tempo de uso e investimento na marca aliado ao reconhecimento pelos consumidores, que deram origem a todos os demais pontos elencados.

### 3.2 – China in Box

O segundo caso explorado tem como objeto o conflito entre as marcas CHINA IN BOX, de titularidade da RHS FRANCHISING LTDA, e ASIA IN BOX, de titularidade da Karen Regina Alcon - ME. Em primeira instância, a sentença proferida

<sup>24</sup> BARBOSA, Denis Borges. **Revisitando o tema da significação secundária**. (novembro de 2011). Disponível em: [silo.tips/download/revistando-o-tema-da-significacao-secundaria-denis-borges-barbosa-novembro-de-2011]. Acesso em: 27.07.2025.

<sup>25</sup> **US Trademark Act of 1946**. Lanham Act. § 2 (15 U.S.C. § 1052). [...] 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. Disponível em: [www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark\_Statutes.pdf]. Acesso em: 29.07.2025.

<sup>26</sup> 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.

pelo Magistrado julgou procedente o pleito da autora, RHS FRANCHISING LTDA., para decretar a nulidade do registro nr. 825.691.257 para a marca mista "ASIA IN BOX", pertencente à ré, Karen Regina Alcon - ME, bem como condenar a ré a se abster do "uso marcário dos elementos nominativos da autora".

No julgamento dos embargos infringentes<sup>27</sup>, pela Primeira Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª região (TRF2), foram reconhecidas a ocorrência do Secondary Meaning, concorrência desleal e o risco de diluição da marca CHINA IN BOX, dada a atuação comercial idêntica da marca ASIA IN BOX.

A Turma julgadora determinou a viabilidade de aplicação da doutrina do Secondary Meaning, uma vez que, não obstante os termos registrados pela autora (CHINA e IN BOX) tenham caráter comum e evocativo, criou-se um significado secundário no imaginário dos consumidores, que hoje reconhecem a comida chinesa servida em caixas como sinônimo dos produtos da autora.

O d. Desembargador Marcelo Pereira da Silva conheceu a existência de concorrência desleal, uma vez que a proximidade dos signos CHINA IN BOX e ASIA IN BOX poderia vir a incitar confusão mercadológica e falsa associação pelos consumidores. Isso se dá, principalmente, porque o consumidor pode imaginar que a marca ASIA IN BOX seja uma ramificação da CHINA IN BOX, com o propósito de oferecer itens alimentícios, levando o consumidor a crer que está adquirindo aquele produto ou o serviço já conhecido.

Apesar dos termos registrados pela autora ("CHINA" e "IN BOX") serem de origem comum e evocativos do produto ("comida chinesa em caixa"), não se pode olvidar que, atualmente, junto ao público consumidor, os signos em comento, utilizados de forma conjunta, estão diretamente associados ao serviço de comida

chinesa servida em caixa, oferecido primeiramente pela autora, o que traduz a ocorrência do fenômeno do *secondary meaning* (Teoria do Significado Secundário). II - Através da prática de adotar o termo IN BOX em seu registro (ASIA IN BOX), procurou a parte ré se beneficiar da fama alcançada pela empresa autora, que atua há anos no mercado de alimentação, tentando, de certo modo, associar seus produtos àqueles oferecidos pela CHINA IN BOX. III - Ao se permitir que a marca da autora ("CHINA IN BOX") conviva com a marca da ré ("ASIA IN BOX"), se utilizando do conceito criado pela autora de "comida chinesa em caixa", tal permissão acaba gerando redução da distintividade do signo copiado. IV- A proximidade dos signos "CHINA IN BOX" e "ASIA IN BOX" pode ensejar confusão mercadológica, eis que o consumidor pode imaginar que a marca "ASIA IN BOX" seja uma ramificação da "CHINA IN BOX", com o propósito de oferecer itens diferenciados de alimentação, levando o consumidor a crer que está adquirindo aquele produto/serviço já conhecido. [...] Segundo a doutrina conceitua, o *secondary meaning* traduz um fenômeno lingüístico e psicológico através do qual determinados sinais ou palavras, embora originariamente descritivos, passam a ter um novo sentido ou conceito, identificando determinado produto ou serviço de certa procedência.

Diante disso, resta claro que os principais parâmetros analisados foram o **reconhecimento do público consumidor** quanto aos elementos nominativos da marca CHINA IN BOX e quanto ao **trade dress/conjunto imagem do produto, servido em embalagens específicas e características**.

No tocante ao **reconhecimento do público consumidor** quanto aos elementos nominativos da marca, de acordo com Vincent Palladino<sup>28</sup>, "um termo descritivo pode se tornar uma marca, quando, na mente do público, ele adquire o caráter

<sup>27</sup> EIAC 200851015236180, Desembargador Federal MARCELO PEREIRA DA SILVA, TRF2 - PRIMEIRA SEÇÃO ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data: 30/10/2013.

<sup>28</sup> PALLADINO, Vicent. **Assessing trademark significance: genericism, secondary meaning and surveys**. In: *The Trademark Reporter*, Nova Iorque: INTA, v.92, p.573-621, jul.-ago.,2002, p. 859. "A descriptive term can become a trademark when, in the public mind, it acquires the distinctiveness that characterizes a trademark, namely, the ability to indicate source by identifying the goods of one producer and distinguishing the from the goods of others".

“ Soluções para um mundo onde as ideias valem muito. ”

distintivo que o caracteriza como uma marca legalmente protegível, ou seja, torna-se capaz de identificar os bens de um produtor e de distingui-los dos bens de outros.”

A fala do magistrado destaca que a combinação dos elementos nominativos e do conjunto imagem do produto bastaria para incutir suficiente distintividade na marca, tendo, inclusive, possibilitado o automático reconhecimento por parte do público-alvo<sup>29</sup>. Sendo assim, a construção semântica da marca contribui diretamente para aquisição de distintividade pela mesma.

Quanto ao *trade dress/conjunto imagem do produto*, a busca pela preferência do consumidor e destaque no mercado faz com que os empresários desenvolvam táticas incisivas para se manterem competitivos, demandando ações que os diferenciem de seus concorrentes. Em determinados casos, a identidade do produto ou serviço não tem origem na marca, e sim em um conjunto de elementos visuais, termos, cores ou designs 3D que sobrepujam a marca e dominam a função diferenciadora.

Para Denis Borges Barbosa<sup>30</sup>:

“[...] a eficácia distintiva do *trade dress* nasce da perspectiva psicológica do consumidor em relação a um produto e sua marca. Na perspectiva psicológica do consumidor, a eficácia distintiva e o significado secundário podem se fundir, mas há certa diferença técnica entre um e outro fenômeno”

Sendo assim, o desenvolvimento de uma embalagem única e inovadora no formato quadrado viabilizou o reconhecimento pelos consumidores e auxiliou na ampliação da distintividade conferida à marca CHINA IN BOX.

### 3.3 – Pomodoro

Trata-se de caso no qual CARGILL INCORPORATED, sociedade empresária norte americana, e CARGILL AGRÍCOLA S.A. ajuizaram ação de nulidade de ato administrativo em face do INPI, sendo o indeferimento dos pedidos de registros nrs. 823.198.219 e 823.198.227, para a marca POMODORO, o objeto da referida ação.

Ambos os pedidos de registro foram indeferidos com base no artigo 124, VI, da Lei 9729/96, tendo a Autarquia Ré classificado a marca POMODORO como genérica. A Coordenação-Geral de Recursos do INPI fundamentou sua decisão da seguinte forma:

“Ao examinarmos as argumentações da recorrente, pela improcedência destas (sic), por entendermos que o sinal requerido ‘POMODORO’, traduzido da língua italiana para a portuguesa é tomate. A priori, embora o signo esteja em linguagem estrangeira, é de conhecimento popular o significado da expressão POMODORO como tomate, mantendo, assim, relação imediata com os produtos que visa assinalar.”

Nesse caso, o 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) reconheceu em sede de Apelação que o termo POMODORO, apesar de representar a tradução literal para “tomate” do italiano, exercia função distintiva e poderia ser registrado como marca para identificar produtos alimentícios:

O artigo 124, VI, da Lei 9.279/96 veda o registro de sinal de caráter genérico, comum ou vulgar, e que também guarde relação com o produto ou serviço que visa distinguir, objetivando impedir o monopólio sobre denominações genéricas, além da concorrência desleal. - Entretanto, in casu, trata-se de uma marca,

<sup>29</sup>Sobre o tema, elucida Viviane Beyruth que o público-alvo de uma marca refere-se “tanto a consumidores quanto distribuidores ou todos aqueles que negociam direta ou indiretamente produtos/serviços identificados por determinado sinal”. BEYRUTH, Viviane Barbosa. **Quando a marca fraca se torna forte: secondary meaning**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p.106.

<sup>30</sup>BARBOSA, Denis Borges. **Revisitando o tema da significação secundária**. (novembro 2011), p.11. Disponível em: [silo.tips/download/revistando-o-tema-da-significacao-secundaria-denis-borges-barbosa-novembro-de-2011]. Acesso em: 28.07.2025.



**DANNEMANN  
SIEMSEN**

<b>Rio de Janeiro</b> Rua Marquês de Olinda, 70 Botafogo   22251-040 +55 21 2237-8700	<b>São Paulo</b> Av. Indianópolis, 739 Moema   04063-000 +55 11 2155-9500	<b>Brasília</b> SHS, Quadra 6 A - Bloco A, Sala 809 Asa Sul   70316-102 +55 61 3433-6694
--	--	---

dannemann.com.br

de natureza fraca, que, a par de não poder ser apropriada com exclusividade, em razão do significado comum do nome, é percebida pelo consumidor como marca e não propriamente como termo genérico de um produto - tomate -, cumprindo, deste modo, o seu papel de distinguir o produto/serviço oferecido, perante às outras empresas concorrentes, de forma integral, resguardando os interesses tanto do seu titular quanto os dos consumidores. (TRF-2, Apelação Cível nº 0006151-22.2014.4.02.5101, 1ª Turma Especializada, Des. Federal Relator para Acórdão Paulo Espírito Santo, Julgado em 26.06.2017. Publicado no DJe do dia 21.08.2017)

Assim como o Desembargador Paulo Espírito Santo, cujo brilhante voto antecipo que estou acompanhando, unicamente acrescentando que o juiz tem de ser sensível também aos fatos da vida, com a devida vênua do Eminent Relator **tenho que** "POMODORO" pode e deve ser registrado como marca, exatamente como pretendido pelas apelantes, face sua utilização por cerca de 30 (trinta) anos no mercado brasileiro não como termo evocativo, mas efetivamente como marca de molho de tomate, não existindo qualquer dúvida de que o termo não é descritivo, face afirmação de cerca de 70% dos entrevistados pelo IBOPE, folhas 1415, detentores de escolaridade superior, sendo o público alvo do produto. Assim, há condição legal para o que postulado pelas apelantes, não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas no artigo 124, VI, da Lei 9729/96, sendo de se notar, como feito no memorial que elas apresentaram, que foram

deferidos pelo INPI registros a outros sinais em situação semelhante a delas, especificamente "Light", "American Airlines", "Pizza Hut", "Volkswagen", "Super Bonder Gel", "Blockbuster", todas como marcas nominativas, colacionando ainda decisões que concluíram pela registrabilidade de expressão de uso consolidado no mercado como marca, e também de termo que descreviam produtos, considerando o longo tempo de utilização como fator relevante para causar distintividade, pelo "secondary meaning". (TRF-2, Apelação Cível nº 0006151-22.2014.4.02.5101, 1ª Turma Especializada, Voto-Vista do Des. Federal Antonio Ivan Athié, proferido em sessão de julgamento do dia 20.04.2017)

Dentre os diversos pontos levantados no decorrer das mencionadas decisões, o principal diz respeito ao **tempo de uso da marca POMODORO no Brasil.**

Reconheceu-se, então, que o uso reiterado da marca POMODORO pelas Autoras ao longo de 30 anos no mercado brasileiro, para designar polpa de tomate, gerou um descolamento, uma separação e uma distinção na mente do consumidor entre o sentido semântico primário e original da expressão e, de outro lado, a identificação da expressão como marca de um produto fabricado pelas Autoras.

Do mesmo modo, o posicionamento da marca na embalagem em destaque anula a possibilidade de tratar-se de termo descritivo, afastando a possibilidade de uso do termo no sentido literal. Senão vejamos:

POMODORO



DEMAIS MARCAS DE EXTRATO DE TOMATE



Como se vê, o termo POMODORO foi inserido nas embalagens de forma completamente distinta, exercendo papel de identificação no produto da CICA e apenas descritivo nos produtos da SACCIALI e BARILLA.

Após analisados os pontos acima, conclui-se que a aplicação do fenômeno do Secondary Meaning no caso POMODORO teve como principais fatores o **tempo de uso da marca** e os **altos investimentos feitos pela titular da marca POMODORO**, dos quais derivam todos os demais fatores comentados.

Diante do exposto, vê-se que dentre os fatores examinados pelo judiciário brasileiro para aplicação da doutrina do Secondary Meaning destacam-se o: (i) tempo de uso contínuo do signo; (ii) reconhecimento do público consumidor/notoriedade; (iii) trade dress/conjunto imagem característico do produto; e os (iv) expressivos investimentos feitos pelo titular da marca.

#### 4 • A nova previsão administrativa do INPI sobre a distintividade adquirida

Em conformidade com os movimentos recentes de aperfeiçoamento dos procedimentos de exame e com as discussões doutrinárias e jurisprudenciais sobre a possibilidade de reconhecimento da distintividade adquirida no Brasil, o INPI publicou, na Revista da Propriedade Industrial (RPI) de 10 de junho de 2025, a Portaria nº 15/2025, que regulamenta a distintividade adquirida de marcas.

De acordo com a referida portaria, um novo serviço administrativo específico para alegação de distintividade adquirida será implementado a partir de 28 de novembro de 2025.

Trata-se de uma inovação importante, pois cria um canal formal e autônomo para que requerentes possam, em diversas fases do procedimento administrativo de registro marcário, comprovar que uma marca inicialmente desprovida de caráter distintivo adquiriu essa aptidão em razão de seu uso efetivo, contínuo e notório no mercado.

A Portaria nº 15/2025 aborda em 10 artigos os critérios para análise e aplicação do instituto da distintividade adquirida no Brasil, sendo importante marco para uma regulamentação mais específica sobre o tema, ainda que, neste primeiro momento, em sede administrativa.

Os três primeiros dispositivos (artigos 84-A, 84-B e 84-C) tratam da definição do fenômeno e explicitam que “aquisição de distintividade pelo uso constitui meio de se demonstrar a inaplicabilidade das proibições pelo art. 122 e 124, incs. II, VI, VII, VIII, XVIII e XXI da Lei nº 9.279”.

Destaque-se que, em consonância com os parâmetros estabelecidos pelo Judiciário, o artigo 84-C elenca como requisitos

para aplicação da distintividade adquirida o (i) “uso efetivo e continuado” e (ii) “suficiente distintividade para ser reconhecido pelo público consumidor relevante do segmento mercadológico”.

O artigo 84-D, por sua vez, versa em seus incisos sobre os possíveis momentos de requerimento do reconhecimento da distintividade adquirida que são, em síntese, os seguintes:

- 1) No ato do depósito do pedido de registro (inciso I);
- 2) Em até 60 dias após a publicação (inciso II);
- 3) Em sede de recurso contra o indeferimento (inciso III);
- 4) Como matéria de defesa em manifestações contra oposição ou processo administrativo de nulidade (incisos IV e V).

Essa abrangência mostra o cuidado do INPI em permitir que a distintividade adquirida possa ser considerada em diversos momentos do processo administrativo, ampliando as oportunidades de exercício pleno do direito à marca.

Adicionalmente, importante destacar que o requerimento somente poderá ser feito pelo titular do pedido de registro uma vez ao longo do processo administrativo, sob pena de não conhecimento dos requerimentos subsequentes (*vide* §2º do art. 84-D).

Os artigos 84-E, 84-F e 84-G versam sobre a documentação probatória da distintividade adquirida.

O artigo 84-E determina que, para pleitear a distintividade adquirida, o requerente deve apresentar, em até 60 dias contados da data do requerimento previsto no artigo 84-D, documentação comprobatória que demonstre a notoriedade e a associação do sinal distintivo ao seu titular. A não apresentação da referida documentação dentro do prazo previsto implicará a rejeição do pedido, o que realça o rigor da análise probatória.

O dispositivo também abrange duas situações específicas: (i) quando explorado como matéria de defesa, nos casos dos incisos III e V do artigo 84-D, que tratam de sinais com distintividade intrínseca questionada, a apresentação da prova poderá ocorrer até 60 dias após a publicação da decisão que confirma a ausência de distintividade. Nesses casos, o prazo para apresentar as evidências não se inicia no momento do requerimento, mas somente após a decisão do INPI que confirmar a ausência de distintividade inerente; e (ii) a possibilidade de aditamento da petição com documentação probatória. Isto é, após o protocolo da petição com os documentos para comprovar a distintividade adquirida (conforme definido no caput do dispositivo), o requerente terá um prazo adicional de 60 dias para complementar ou corrigir essa petição, permitindo ao requerente complementar as provas apresentadas.



O artigo 84-F define os parâmetros essenciais que devem ser ilustrados por meio das evidências para o reconhecimento da distintividade adquirida. Em primeiro lugar, exige a comprovação do uso substancialmente contínuo da marca por pelo menos três anos, contados a partir da data de requerimento mencionado no artigo 84-D, demonstrando a consolidação do sinal no mercado. Em segundo lugar, o requerente deve comprovar que uma parte significativa do público consumidor nacional reconhece o sinal como uma marca associada exclusivamente ao proprietário, capaz de identificar a origem comercial dos produtos ou serviços e diferenciá-los dos de terceiros.

Por conseguinte, o artigo 84-G prevê que, encerrados os prazos definidos no art. 84-E, o INPI procederá ao exame da documentação comprobatória apresentada pelo requerente. Durante essa fase, a autarquia poderá formular exigências adicionais, caso entenda que as provas apresentadas são insuficientes para comprovar a aquisição de distintividade. O requerente disporá então de 60 dias para atender a tais exigências e apresentar documentos complementares ou esclarecimentos.

Adicionalmente, o artigo 84-H estabelece que da decisão resultante do exame da aquisição de distintividade pelo uso caberá recurso administrativo. Leia-se: caso o INPI indefira o pedido de reconhecimento da distintividade adquirida, o requerente poderá apresentar recurso à própria autarquia,

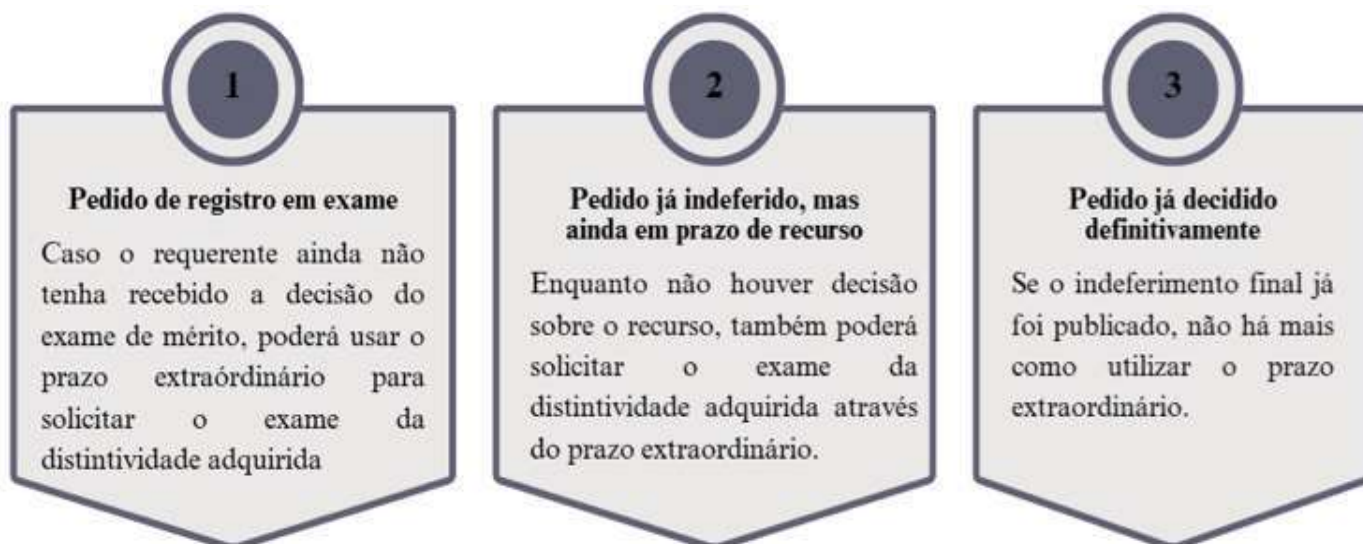
garantindo a dupla instância administrativa e preservando o direito de defesa do titular/requerente.

Cumpra-se destacar que eventual indeferimento definitivo na esfera administrativa não obsta que o requerente recorra ao Judiciário, hipótese em que a análise probatória realizada no âmbito do INPI poderá ser reapreciada.

O artigo 96-A fixa regra transitória a fim de garantir maior segurança jurídica aos titulares de pedidos de registro de marca em trâmite e aos titulares de registros que estejam sendo questionados em processos administrativos de nulidade com fundamento na ausência de distintividade, desde que os depósitos tenham ocorrido em momento anterior à publicação da Portaria. O dispositivo concede um prazo extraordinário de 12 meses, contados da entrada em vigor da Portaria, para que esses interessados possam requerer o exame da aquisição de distintividade em momento diverso daquele previsto no art. 84-D, flexibilizando excepcionalmente os prazos anteriormente previstos.

O direito de formular esse requerimento precluirá com a publicação da decisão correspondente à fase processual em que o pedido ou registro se encontra (§1º). É dizer que tal benefício extraordinário não poderá ser utilizado a qualquer momento, apenas até o momento anterior à publicação de decisão final da fase processual na qual o pedido/registo se encontra.

### EXEMPLOS PRÁTICOS



O §1º do artigo 96-A tem por finalidade impedir a exploração do prazo extraordinário de 12 meses de forma retroativa, com fins de reabrir processos administrativos já encerrados/arquivados.

Ainda, a existência desse prazo extraordinário não suspende o andamento normal dos processos (§2º), o que garante a continuidade da análise administrativa e preserva sua celeridade.

Por Fim, o art. 96-B trata de questão técnica, qual seja, que a data para a disponibilização no Sistema Eletrônico de Gestão da Propriedade Industrial (e-INPI) do módulo destinado ao peticionamento e à apresentação de documentos para análise da aquisição de distintividade pelo uso será definida em ato próprio.

No que diz respeito às despesas processuais e taxas devidas, a atual tabela de retribuição dos serviços prestados pelo INPI, regida pela Portaria GM/MDIC nº 110/2025 e Portaria INPI/PR nº 10/2025, fixa o valor de R\$ 4.700,00 para a apresentação de documentação para comprovação de distintividade adquirida, cujo código será 3021. Observe que, de acordo com as informações da tabela, não haverá descontos aplicáveis a essa taxa.

Essa iniciativa do INPI representa um importante avanço institucional na aceitação administrativa da doutrina do Secondary Meaning, que até o momento tem sido mais prevalente na instância jurisprudencial.

## 5 • Conclusão

Não obstante a doutrina do Secondary Meaning seja originária dos Estados Unidos, revela-se conciliável com os fundamentos e objetivos da legislação brasileira, notadamente no que tange à defesa da função distintiva da marca e à garantia de previsibilidade e justiça no reconhecimento de direitos adquiridos com base no uso efetivo no mercado.

Consoante demonstrado ao longo do presente artigo, em que pese a ausência de previsão expressa na Lei da Propriedade Industrial, a jurisprudência nacional, fundamentada nos dispositivos da CUP e do TRIPS, originários do direito

internacional, já vinha, de forma progressiva, admitindo a possibilidade de reconhecimento do Secondary Meaning, especialmente quando demonstrado que o público consumidor passou a associar o sinal, inicialmente incapaz de distinguir produtos ou serviços, à origem empresarial de forma inequívoca. O caso do Polvilho Antisséptico Granado consolidou esse entendimento e serviu de referência para o estabelecimento de critérios mínimos adotados por tribunais superiores e instâncias inferiores.

Nesse cenário, a recente medida anunciada pelo INPI representa um avanço institucional relevante. A criação de um serviço administrativo específico para alegação e comprovação da distintividade adquirida confere uma dimensão normativa e procedimental à doutrina norte-americana do Secondary Meaning, oferecendo aos titulares de marcas uma via formal para pleitear o registro de sinais inicialmente indeferíveis por ausência de distintividade.

A possibilidade de peticionamento em diferentes fases do processo administrativo, aliada à exigência de documentação comprobatória robusta e à previsão de análise específica, tende a promover maior uniformidade na atuação da autarquia e a reduzir a dependência de longas disputas judiciais para o reconhecimento desse fenômeno.

Entretanto, os benefícios dessa medida dependem diretamente da qualidade e da coerência técnica com que o INPI vier a operacionalizar esse novo serviço. Será necessário definir critérios objetivos para aferição do uso contínuo, da exclusividade, da notoriedade da marca e da associação pelo público consumidor, à semelhança do que já ocorre no procedimento de reconhecimento de marcas de alto renome. Além disso, é fundamental que haja integração entre os parâmetros administrativos e os entendimentos consolidados no âmbito judicial, de modo a evitar decisões contraditórias e insegurança jurídica.

Diante disso, conclui-se que o reconhecimento administrativo da distintividade adquirida representa não apenas um avanço técnico, mas também uma oportunidade para amadurecimento institucional e normativo do sistema marcário brasileiro. A formalização do Secondary Meaning

**NEWTON SILVEIRA**  
**WILSON SILVEIRA**  
E ASSOCIADOS - ADVOGADOS

Propriedade Intelectual  
Direito Ambiental  
Consultas  
Perícias  
*Due Dilligence*



Alameda Casa Branca, 35 - 1º andar CEP: 01408 -001 São Paulo, SP - Brasil  
Fone: + 55 11 3170-1133 Fax: + 55 11 3170-1130 [www.silveiraadvogados.com.br](http://www.silveiraadvogados.com.br)

como fundamento de registrabilidade, quando devidamente comprovado, contribui para a valorização do uso efetivo da marca no mercado, estimula o investimento empresarial em branding e reforça a proteção conferida ao consumidor, ao assegurar que sinais já consolidados na percepção coletiva não sejam indevidamente excluídos da proteção legal.

## Referências bibliográficas

ALMEIDA, Liliane do Espírito Santo Roriz de. A distintividade como função dinâmica da marca: o registro marcário, a degenerescência e o significado secundário. In: Anais do XXVI Seminário Nacional da Propriedade Industrial, 2006.

BARBOSA, Cláudio Roberto. Propriedade intelectual: introdução à propriedade intelectual como informação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

BARBOSA, Denis Borges. A marca como um fato internacional. 2005. p.8.

\_\_\_\_\_. O fator semiológico na construção do signo marcário. Rio de Janeiro: UERJ, 2006. Tese (Doutorado em Direito), Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2006.

\_\_\_\_\_. Propriedade intelectual: a aplicação do acordo TRIPs. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.

\_\_\_\_\_. Proteção das Marcas: uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 398.

\_\_\_\_\_. Revisitando o tema da significação secundária. (novembro 2011). Disponível em: [silo.tips/download/revistando-o-tema-da-significacao-secundaria-denis-borges-barbosa-novembro-de-2011]. Acesso em: 28.07.2025.

\_\_\_\_\_. Uma introdução à propriedade intelectual. 2ª edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

BARRETT, Margreth. Intellectual Property: cases and materials. 2ª edição. St. Paul: West Publishing, 2001. p. 624.

BEYRUTH, Viviane Barbosa. Quando a marca fraca se torna forte: secondary meaning. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.

BODENHAUSEN, Guide to the Paris Convention, Genebra, 1967.

BRASIL. Decreto nº 75.572, de 8 de abril de 1975. Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial revisão de Estocolmo, 1967. Disponível em: [www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-1975-424105-publicacaooriginal-1-pe.html]. Acesso em: 08.08.2025.

BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Acordo sobre aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS). Disponível em [www.planalto.gov.br/ccivil\_03/\_ato2015-2018/2018/decreto/D9289.htm]. Acesso em: 08.08.2025.

BRASIL. Tribunal Federal de Recursos do Rio de Janeiro. POLVILHO ANTISSEPTICO. TFR, 5ª Turma, AC 102.635-RJ (5796156), Rel. Min. Pedro Acioli, j. 09/09/1985.

BRASIL. Tribunal Federal de Recursos. Decisão de 1985. Apelação Cível Nº 102.635 - RJ (Registro nº 5.796J56).

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª região. EIAC 200851015236180, Desembargador Federal MARCELO PEREIRA DA SILVA, TRF2 - PRIMEIRA SEÇÃO ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data: 30/10/2013.

CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, volume 1, parte 1: Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos. 3 Ed. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

\_\_\_\_\_. Tratado da Propriedade Industrial, volume 2, 2ª edição Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 1982.

Convenção da União de Paris. Revisão de Estocolmo (1967). Disponível em: [www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/CUP.pdf]. Acesso em: 08.08.2025.

DE CARVALHO, CARLOS EDUARDO NEVES. Distintividade Marcária. Dissertação de mestrado, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2015.

FRUCHTER, Lynn S., Anne Haring; JENNINGS, Jonathan S. Understanding basic trademark law 2001. Nova Iorque, EUA: Practising Law Institute, 2.001, p.21. Julgamento do caso S.S. Kresge Co. v. United Factory Outlet, Inc. 598 F.2d 694, 696 (1st Cir. 1.979), aff'd, 634 F. 2d 1 (1st Cir. 1.980).

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

INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - IDS. Comentários à lei da propriedade industrial. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013.

In re Nantucket, Inc., 677 F.2d 95, 103 n.3 (C.C.P.A. 1982). Montgomery v. Thompson, [1891] AC 217; Wotherspoon v. Currie, L.R. 5 E. I. App. 508, 521-22 (1872).

MACHADO, Alexandre Fragoso. O uso da marca sob a ótica da integridade. 2013. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2013. MCCARTHY, J. Thomas; SCHECHTER, Roger E.; FRANKLYN,

David J. McCarthy's desk encyclopedia of intellectual property. 3.ed. Washington, D.C: BNA Books – The Bureau of National Affairs, August 2005.

MIRANDA, Pontes. Tratado de Direito Privado, Parte Especial, Tomo XVII, Editor Borsoi, 1956.

MOTTA, Fernando Previdi. Proteção jurídica da marca registrada e a influência de seu grau de distintividade. Revista Jurídica da Escola Superior de Advocacia da OAB-PR. Ano 3 - Número 3 - Dezembro de 2018.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. Direito de marcas. São Paulo: RT, 2003.

\_\_\_\_\_. Marcas Tridimensionais. São Paulo: Saraiva, 2009.

PALLADINO, Vicent. Assessing trademark significance: genericism, secondary meaning and surveys. In: The Trademark Reporter, Nova Iorque: INTA, v.92, p.573-621, jul.-ago., 2002.

SCHMIDT, Lelio Denicoli. A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância. São Paulo: Saraiva, 2013.

\_\_\_\_\_. Degeneração de marca. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Direito Comercial. Fábio Ulhoa Coelho, Marcus Elidius Michelli de Almeida (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Ponti-

fícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: [enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/246/edicao-1/degeneracao-de-marca]. Acesso em: 12.07.2025.

\_\_\_\_\_. Marcas em semiótica: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância. 2011. 280 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2011.

SEGADE, Gomez, Fuerza distintiva y Secondary Meaning em el derecho de signos distintivos, in Estudios sobre Marcas, Granada, 1995.

SIERVI, Amanda Fonseca de. Efeitos da notoriedade em relação à distintividade marcária: secondary meaning e degeneração. Dissertação de Mestrado em Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2005.

SILVEIRA, Newton. A Propriedade Intelectual e a nova Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996). São Paulo: Saraiva, 1996.

SOARES, José Carlos Tinoco. Concorrência Desleal vs. Trade Dress e/ou Conjunto-Imagem. São Paulo: Ed. do Autor, 2004.

WIPO, World Intellectual Property Organization. Criando uma marca. Uma introdução às marcas para pequenas e médias empresas. Série Propriedade Intelectual para Empresas Número 1. Disponível em: [www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo\_pub\_900\_1.pdf]. Acesso em: 26.07.2025.

## **PINHEIRO, NUNES, ARNAUD E SCATAMBURLO ADVOGADOS**

RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 93 - 7º E 8º ANDARES – CEP 01003-901 - SÃO PAULO – SP  
TEL: (55) (11) 3291-2444 - FAX: (55) (11) 3104-8037 / (55) (11) 3106-5088  
E-mail: pinheironunes@pinheironunes.com.br  
Home Page: www.pinheironunes.com.br