XXXII CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI SÃO PAULO - SP

DIREITO ECONÔMICO, EMPRESARIAL, DIGITAL, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO II

LIVIO AUGUSTO DE CARVALHO SANTOS

FERNANDA RABELLO BELIZÁRIO

MAURÍCIO TESTONI

Copyright © 2025 Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito

Todos os direitos reservados e protegidos. Nenhuma parte destes anais poderá ser reproduzida ou transmitida sejam quais forem os meios empregados sem prévia autorização dos editores.

Diretoria – CONPEDI
Presidente - Profa. Dra. Samyra Haydêe Dal Farra Naspolini - FMU – São Paulo
Diretor Executivo - Prof. Dr. Orides Mezzaroba - UFSC – Santa Catarina
Vice-presidente Norte - Prof. Dr. Jean Carlos Dias - Cesupa – Pará
Vice-presidente Centro-Oeste - Prof. Dr. José Querino Tavares Neto - UFG – Goiás
Vice-presidente Sul - Prof. Dr. Leonel Severo Rocha - Unisinos – Rio Grande do Sul
Vice-presidente Sudeste - Profa. Dra. Rosângela Lunardelli Cavallazzi - UFRJ/PUCRio – Rio de Janeiro
Vice-presidente Nordeste - Prof. Dr. Raymundo Juliano Feitosa - UNICAP - Pernambuco

Representante Discente: Prof. Dr. Abner da Silva Jaques - UPM/UNIGRAN - Mato Grosso do Sul

Conselho Fiscal:
Prof. Dr. José Filomeno de Moraes Filho - UFMA - Maranhão
Prof. Dr. Caio Augusto Souza Lara - SKEMA/ESDHC/UFMG - Minas Gerais
Prof. Dr. Valter Moura do Carmo - UFERSA - Rio Grande do Norte
Prof. Dr. Fernando Passos – UNIARA - São Paulo
Prof. Dr. Edinilson Donisete Machado - UNIVEM/UENP - São Paulo
Secretarias
Relações Institucionais:
Prof. Dra. Claudia Maria Barbosa - PUCPR - Paraná
Prof. Dr. Heron José de Santana Gordilho - UFBA - Bahia
Profa. Dra. Daniela Marques de Moraes - UNB - Distrito Federal
Comunicação:
Prof. Dr. Robison Tramontina - UNOESC - Santa Catarina
Prof. Dr. Liton Lanes Pilau Sobrinho - UPF/Univali - Rio Grande do Sul
Prof. Dr. Lucas Gonçalves da Silva - UFS - Sergipe
Relações Internacionais para o Continente Americano:
Prof. Dr. Jerônimo Siqueira Tybusch - UFSM - Rio Grande do Sul
Prof. Dr. Paulo Roberto Barbosa Ramos - UFMA - Maranhão
Prof. Dr. Felipe Chiarello de Souza Pinto - UPM – São Paulo
Relações Internacionais para os demais Continentes:
Profa. Dra. Gina Vidal Marcilio Pompeu - UNIFOR - Ceará
Profa. Dra. Sandra Regina Martini - UNIRITTER / UFRGS - Rio Grande do Sul
Profa. Dra. Maria Claudia da Silva Antunes de Souza - UNIVALI – Santa Catarina
Educação Jurídica
Profa. Dra. Viviane Coêlho de Séllos Knoerr - Unicuritiba - PR
Prof. Dr. Rubens Beçak - USP - SP
Profa. Dra. Livia Gaigher Bosio Campello – UFMS – MS
Eventos:
Prof. Dr. Yuri Nathan da Costa Lannes - FDF - São Paulo
Profa. Dra. Norma Sueli Padilha - UFSC - Santa Catarina
Prof. Dr. Juraci Mourão Lopes Filho - UNICHRISTUS - Ceará

Comissão Especial
Prof. Dr. João Marcelo de Lima Assafim - UFRJ - RJ
Profa. Dra. Maria Creusa De Araújo Borges - UFPB - PB
Prof. Dr. Antônio Carlos Diniz Murta - Fumec - MG
Prof. Dr. Rogério Borba - UNIFACVEST - SC

D597

Direito econômico, empresarial, digital, inovação e empreendedorismo II[Recurso eletrônico on-line] organização CONPEDI

Coordenadores: Maurício Testoni, Fernanda Rabello Belizário, Livio Augusto de Carvalho Santos – Florianópolis: CONPEDI, 2025.

Inclui bibliografia
ISBN: 978-65-5274-268-1
Modo de acesso: www.conpedi.org.br em publicações
Tema: Os Caminhos Da Internacionalização E O Futuro Do Direito

1. Direito – Estudo e ensino (Pós-graduação) – Encontros Nacionais. 2. Direito econômico 3. empreendedorismo XXXII Congresso Nacional do CONPEDI São Paulo - SP (4: 2025: Florianópolis, Brasil).

CDU: 34

XXXII CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI SÃO PAULO - SP

DIREITO ECONÔMICO, EMPRESARIAL, DIGITAL, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO II

Apresentação

XXXII CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI – SÃO PAULO/SP, realizado na Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) nos dias 26, 27 e 28 de novembro de 2025, teve como tema central “Os caminhos da internacionalização e o futuro do Direito”. O evento proporcionou uma reflexão em um momento histórico marcado pela intensificação das interconexões globais econômicas, políticas, culturais e tecnológicas que desafiam as fronteiras tradicionais dos Estados e colocam o Direito diante de novas exigências e dilemas. Diante disso, destacaram-se discussões contemporâneas e de grande relevância que abordaram essa temática, tanto nas atividades do evento quanto nos Grupos de Trabalho e nas sessões de apresentação de pôsteres. Os estudos reunidos nesta publicação foram originalmente apresentados como pôsteres no âmbito do Grupo “DIREITO ECONÔMICO, EMPRESARIAL, DIGITAL INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO II”. Os resultados das pesquisas realizadas refletem uma parte significativa dos estudos produzidos no âmbito da temática central do Grupo de Trabalho. Espera-se que o leitor tenha a oportunidade de acessar e refletir sobre essas discussões por meio da leitura dos textos aqui reunidos. Manifestamos nossa gratidão a todos os pesquisadores, colaboradores e participantes que contribuíram para os debates e para a organização do evento. Boa leitura a todos! Maurício Testoni (UPM). Fernanda Rabello Belizário (UPM). Livio Augusto de Carvalho Santos (UNIMAR).

SECONDARY MEANING E A NOVA PORTARIA DO INPI: AVANÇOS E DESAFIOS NO DIREITO MARCÁRIO BRASILEIRO

Carla Izolda Fiuza Costa Marshall[1]
Nina Siqueira Feijó

Resumo

Introdução:

O secondary meaning, ou distintividade adquirida, é um fenômeno que ocorre quando um sinal inicialmente comum, descritivo ou carente de força distintiva passa, com o tempo, a ser reconhecido pelo público consumidor como indicativo da origem empresarial de determinados produtos ou serviços. Em termos simples, trata-se de uma transformação: uma expressão que, no início, apenas descrevia características do produto ou serviço, pelo uso contínuo, pela publicidade e pelo marketing, ganha um "segundo significado" na mente do consumidor – deixa de ser meramente descritiva e passa a funcionar como verdadeira marca.

Esse fenômeno econômico e linguístico, ao ser incorporado pelo direito, constitui também um instituto jurídico, reconhecido no direito comparado e em tratados internacionais como a Convenção da União de Paris e o Acordo TRIPS. Nos sistemas estrangeiros mais consolidados, como o norte-americano, o britânico e o europeu, a distintividade adquirida é admitida tanto pelo Judiciário quanto diretamente pelos órgãos de registro, permitindo que sinais antes considerados "fracos" sejam protegidos, desde que demonstrado o seu poder de identificar, perante o consumidor, a origem empresarial.

No Brasil, o desenvolvimento histórico foi distinto. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) resistiu por longo período à aplicação do secondary meaning, sob o argumento de que o sistema atributivo de direitos impediria a apreciação de fatos anteriores ao depósito do pedido. Isso criou um cenário de insegurança: sinais amplamente reconhecidos no mercado, mas reputados "fracos" à luz da legislação, eram indeferidos no âmbito administrativo, compelindo os titulares a buscar tutela judicial, sujeita a decisões por vezes díspares e imprevisíveis. Com a edição da Portaria INPI/PR nº 15/2025, inaugura-se nova etapa, com a previsão expressa de procedimento para comprovação da distintividade adquirida e aproximação do país às melhores práticas internacionais.

Problemas da Pesquisa:

A tutela marcária brasileira historicamente oscilou entre a rigidez normativa e a dinâmica

[1] Orientador(a) do trabalho/resumo científico

concorrencial. O art. 124, VI, da LPI veda o registro de sinais descritivos, usuais ou destituídos de distintividade intrínseca; aplicado de modo estrito, conduziu ao indeferimento de pedidos mesmo quando o sinal, pelo uso prolongado, já se mostrava apto a identificar origem empresarial perante os consumidores.

Dessa leitura estritamente legalista decorreram dois problemas centrais. O primeiro, jurídico, traduz-se na ausência de previsibilidade e na dependência de soluções judiciais fragmentadas para reconhecer a distintividade adquirida. O segundo, econômico, manifesta-se no risco de apropriação indevida por concorrentes de sinais construídos com investimentos relevantes em publicidade, posicionamento e fidelização.

Some-se a isso um descompasso internacional, ou seja, enquanto Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia reconhecem administrativa e judicialmente o secondary meaning, no Brasil o instituto era admitido apenas em decisões pontuais, sem uniformidade de critérios. A questão central, portanto, consistia em compatibilizar os compromissos internacionais assumidos com a prática administrativa do INPI, superando a lacuna regulatória.

Objetivo:

Este estudo analisa criticamente o secondary meaning no sistema marcário brasileiro e examina os efeitos introduzidos pela Portaria INPI/PR nº 15/2025. Busca esclarecer de que forma sinais originariamente carentes de distintividade – descritivos, evocativos ou de uso comum – podem, por força do uso continuado e do reconhecimento consolidado pelo público, adquirir aptidão distintiva e legitimar-se como marcas.

Pretende-se, ademais, demonstrar a evolução do instituto no país: de reconhecimento restrito e fragmentado na jurisprudência para previsão expressa no plano administrativo. O objetivo é evidenciar como a portaria rompe com a resistência histórica do INPI, ao estabelecer critérios objetivos de comprovação, incrementando previsibilidade e segurança jurídica. Por fim, destacam-se impactos práticos, sendo eles, ampliação da proteção a sinais antes irregistráveis, valorização dos investimentos dos titulares e harmonização com padrões internacionais, com reflexos positivos sobre competitividade e inovação.

Metodologia:

A pesquisa foi conduzida por meio de análise de textos doutrinários, trabalhos acadêmicos e

documentos normativos selecionados, que ofereceram base para compreender o secondary meaning e sua aplicação no contexto brasileiro. O método consistiu em leitura ativa e comparativa das fontes, com ênfase na identificação de conceitos estruturantes, na sistematização de posições doutrinárias e institucionais e no exame de dispositivos aptos a fundamentar a proteção pela distintividade adquirida.

Consideraram-se, ainda, os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil – em especial, a Convenção da União de Paris e o Acordo TRIPS – para contextualizar a evolução do instituto no cenário global e aferir sua aderência à prática nacional. Essa abordagem permitiu compreender o secondary meaning simultaneamente como fenômeno econômico-linguístico e como instituto jurídico, além de avaliar de que modo a ausência de regulamentação fomentava insegurança e como a nova portaria busca superar tal lacuna.

Resultados alcançados:

A Portaria INPI/PR nº 15/2025, publicada em 3 de junho de 2025 e com entrada em vigor em 28 de novembro de 2025, representa marco relevante ao regulamentar, pela primeira vez, o reconhecimento administrativo da distintividade adquirida. O ato normativo fixa parâmetros objetivos – como a comprovação de uso contínuo por período mínimo de três anos e a demonstração de reconhecimento por parcela relevante do público consumidor – e delimita momentos processuais para a apresentação das provas.

Com isso, o sistema passa a admitir proteção a sinais tradicionalmente reputados “fracos”, mas que, pelo uso prolongado e pelo investimento publicitário, adquiriram força distintiva. Casos ilustrativos ajudam a visualizar o alcance prático do instituto: no Brasil, o Polvilho Antisséptico consolidou-se como marca após décadas de presença no mercado; no direito estrangeiro, a American Airlines é referência paradigmática de transformação de expressão descritiva em marca forte; mais recentemente, no cenário nacional, o Mercado Livre evidencia como o uso intensivo e a comunicação massiva podem conferir elevada distintividade a uma marca evocativa.

Ao introduzir critérios claros e procedimento específico, a portaria reduz a dependência da via exclusivamente judicial, mitiga a fragmentação decisória e valoriza os investimentos realizados pelos titulares, conferindo previsibilidade e proteção efetiva a ativos intangíveis. Concomitantemente, aproxima o Brasil de práticas consolidadas nos Estados Unidos, no Reino Unido e na União Europeia, promovendo alinhamento a padrões internacionais de Propriedade Intelectual e fortalecendo a competitividade empresarial no ambiente concorrencial contemporâneo.

Palavras-chave: secondary meaning, distintividade adquirida, direito marcário

Referências

SCHMIDT, Lélio Denicoli. Secondary Meaning e o Direito de Marcas: a distintividade adquirida no sistema brasileiro. Rio de Janeiro: [s.n.], 2013.

OLIVEIRA, Felipe Augusto Melo de. Intervenção na Comissão de Propriedade Industrial da OAB/RJ. Rio de Janeiro, 2022.

NUNES, Márcia. Manifestação sobre a função simbólica das marcas e a necessidade de regulamentação do secondary meaning. Rio de Janeiro, 2022.

BRASIL. Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP). Paris, 1883.

BRASIL. Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS). Marrakech, 1994.

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. 115 f. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Rio de Janeiro, 2010.

FARIAS, Isabelly de Jesus. Desafios para aplicação do secondary meaning no direito marcário brasileiro. 2023. 49 f. Monografia (Graduação em Direito) – Faculdade Nacional de Direito, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023.