

Do comum ao distintivo: como o ‘secondary meaning’ torna marcas genéricas únicas

08/09/2025

Um dos requisitos mais importantes para o registro de uma marca é que ela seja distintiva, razão pela qual nomes considerados como genéricos não são passíveis de registro, entendimento este que foi recentemente revisado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), como veremos a seguir.

Marcas genéricas, como “Casa do Computador” para uma loja de eletrônicos, de maneira geral, não são registrados pelo INPI, vez que, nesses casos, a marca não possui distintividade, sendo os termos utilizados demasiadamente comuns, não sendo possível que o INPI confira exclusividade de uso para uma marca completamente genérica.

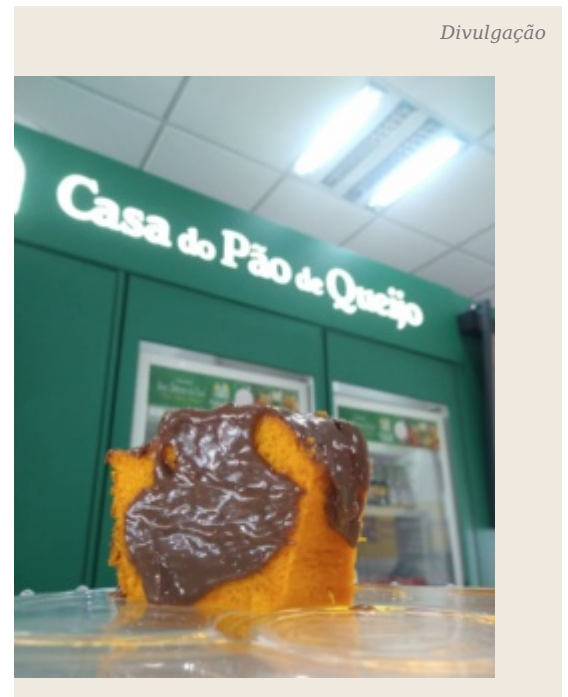
Contudo, o *secondary meaning*, ou distintividade adquirida, surge quando uma marca que inicialmente é genérica passa a ser reconhecida pelo público, ou seja, adquire distintividade ao longo do tempo.

Exemplos de marcas que conquistaram o *secondary meaning* são A Casa do Pão de Queijo e China in Box. Em ambos os casos, a princípio, as marcas comentadas eram formadas de termos considerados necessários, comuns, vulgares ou meramente descritivos: A Casa do Pão de Queijo, para uma rede cujo foco é a venda de pães de queijo, e China in Box, para um restaurante de comida chinesa. Todavia, com o passar dos anos, tais marcas passaram a, de fato, serem reconhecidas pelo público, adquirindo a distintividade que é essencial para o registro de uma marca.

Em vista desse cenário em que marcas que adquirem o *secondary meaning* acabam por alcançar a distintividade necessária para um registro de marca, em 10 de junho de 2025, o INPI publicou a Portaria nº 15/2025, que regula a distintividade adquirida de sinais distintivos.

Avanço significativo

A nova norma estabelece a possibilidade de registrar sinais ou expressões que, à primeira vista, não possuem caráter distintivo desde que o titular comprove que esses sinais adquiriram distintividade por meio de uso efetivo e contínuo no mercado.



Divulgação

Os pedidos de registro dessa natureza poderão ser realizados a partir de 28 de novembro de 2025, devendo o titular do pedido demonstrar a distintividade adquirida, ou seja, que o público consumidor tem associado a expressão a ser registrada como elemento que distingue o produto ou serviço no mercado. Logo, é necessário comprovar que uma expressão comum se tornou uma marca realmente conhecida.

Não há regra específica de como comprovar a distintividade adquirida, mas os documentos necessários devem trazer comprovação de que o titular: (1) usa a marca requerida pelo tempo mínimo de três anos e (2) que o público consumidor, de maneira relevante, reconheça o sinal como uma marca ligada exclusivamente ao titular.

Para o segundo ponto, é possível apresentar evidências como pesquisas de mercado, campanhas publicitárias intensas e volume de vendas associadas à marca.

Essa mudança representa um avanço significativo no reconhecimento do *secondary meaning* no âmbito do Direito Marcário brasileiro, já que o registro de sinais genéricos é vedado pela Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96). Contudo, agora, é possível conceder a exclusividade para marcas que passaram de comuns para efetivamente distintivas.

Anteriormente, ao ter o pedido de registro negado por conta de o sinal ser genérico, o caminho recomendado seria alterar a marca para tentar um novo pedido de registro, o que acabaria por não garantir o direito de exclusividade para marcas reconhecidas do público, situação que agora pode ser revertida.

O INPI tem se mostrado aberto para expandir o leque quanto aos tipos de sinais distintivos registráveis como forma de se adequar às necessidades do mercado, como o fez anteriormente com a possibilidade de registro de marcas de posição e com a possibilidade de registro de *slogans*. O cenário estimula que as empresas passem a investir em novos tipos de marca para seu negócio, uma vez que esses outros sinais também poderão ser de uso exclusivo através de registro perante o INPI.

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2025-set-08/do-comum-ao-distintivo-como-o-secondary-meaning-torna-marcas-genericas-unicas/>

Spacca