



PUC

DEPARTAMENTO DE DIREITO

**OS DESAFIOS DO REGISTRO DE MARCAS DE
POSIÇÃO NO INPI: UMA ANÁLISE DO CASO
LOUBOUTIN**

Por

CAROLINA TURNES MOREIRA

ORIENTADOR: PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA

2024.2

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO

RUA MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 225 - CEP 22451-900

RIO DE JANEIRO - BRASIL

OS DESAFIOS DO REGISTRO DE MARCAS DE POSIÇÃO NO INPI: UMA ANÁLISE DO CASO LOUBOUTIN

por

CAROLINA TURNES MOREIRA

Monografia apresentada ao
Departamento de Direito da
Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro
(PUC-Rio) para a obtenção do
Título de Bacharel em Direito.

Orientador: Pedro Marcos Nunes Barbosa

2024.2

AGRADECIMENTOS

Aos meus pais e irmãos, que nunca mediram esforços para me ver feliz e sempre me apoiaram incondicionalmente. Espero sempre deixá-los orgulhosos.

Ao meu orientador, Pedro Marcos Nunes Barbosa, pela paciência, orientação e incentivo ao longo deste processo. Suas palavras e conselhos foram fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho.

À minha melhor amiga, Ruth Menezes. Obrigada por estar comigo em todos os momentos, incluindo no desenvolvimento deste trabalho. Que nossa amizade continue sendo esse porto seguro e possamos sempre celebrar uma à outra.

À Rafaela Carvalho e Luiza Cabral, com quem compartilhei os 5 anos de curso. Sou muito grata por ter tido vocês durante esse caminho como amigas e é uma honra poder seguir ao lado de vocês agora como colegas de profissão.

Aos meus amigos da PUC-Rio e do CSA-NL. Vou sentir saudades de encontrá-los todos os dias. Obrigada por cada memória e risada.

À equipe e aos ex-colegas do escritório Borba, Simões Barbosa, Bessone e Cristofaro Advogados, minha eterna gratidão por me receberem como estagiária e permitirem que eu continue minha trajetória profissional com vocês. Agradeço pelos ensinamentos e pela confiança.

RESUMO

MOREIRA, Carolina Turnes. *Os Desafios do Registro de Marcas de Posição no INPI: Uma Análise do Caso Louboutin*. Rio de Janeiro, 2024. 66 p. Monografia de final de curso. Departamento de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio.

A monografia explora as dificuldades enfrentadas no processo de obtenção do registro de marcas de posição no Brasil. Para isso, são analisados os critérios adotados pelo INPI para a concessão desses registros, assim como os impactos dos princípios que compõem a ordem econômica constitucional nesse contexto. Estudos de caso são apresentados para ilustrar a dificuldade em diferentes ordenamentos jurídicos de se deferir um exemplo comum de marca de posição. O trabalho conclui que a falta de regulamentação específica sobre a distintividade adquirida e a ausência de critérios mais detalhados representam obstáculos significativos para a existência de um maior número de registros de marcas de posição. Como consequência é possível estimar uma hipertrofia na judicialização da matéria com ações anulatórias que visam a reforma da decisão administrativa, assim como o atraso nas implementações de outras formas de apresentação marcária.

Palavras-Chave: Marcas Não Tradicionais; Marcas de Posição; Distintividade Adquirida; *Secondary Meaning*; Regulamentação de Marcas Proteção Jurídica; Mercado Concorrencial; Direito de Exclusividade.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	1
1. O PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DOS REGISTROS MARCÁRIOS.....	4
1.1. Uma Breve Introdução sobre as Marcas e suas Funções.....	4
1.2. Ordem Econômica e Registro Marcário	8
1.3. Intervenção Estatal no Direito Marcário: Propriedade e Função Social do Registro	10
1.4. Os Tipos Marcários Quanto à Forma de Apresentação.....	14
2. OS CRITÉRIOS ADOTADOS PELO INPI NO DEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE REGISTRO DE MARCAS DE POSIÇÃO.....	22
2.1. A Compatibilidade entre a Descrição dos Produtos/Serviços e a Ilustração do Suporte	22
2.2. A Disponibilidade da Marca.....	24
2.3. O Potencial Distintivo da Marca	26
2.4. A Ausência de Relação entre o Sinal/Suporte e os Aspectos Técnicos/Funcionais do Produto	31
2.5. A Singularidade e Especificidade da Posição	35
3. OS CASOS LOUBOUTIN: ANÁLISES DE FEITOS NOS ESTADOS UNIDOS, JAPÃO E BRASIL.....	39
3.1. Estados Unidos: Christian Louboutin vs. Yves Saint Laurent	39
3.2. Japão: O pedido de registro e a ação contra a Eizo	41
3.3. Brasil: A tentativa de registro da marca de posição	43
3.4. Análise Comparativa dos Casos	46
CONCLUSÃO.....	50
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	52

LISTA DE ABREVIACOES

INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial

LPI - Lei de Propriedade Industrial (Lei Federal n 9.279/1996)

STJ - Superior Tribunal de Justia

STF - Supremo Tribunal Federal

OMPI - Organizao Mundial da Propriedade Intelectual

LISTA DE TABELAS E FIGURAS

Tabela 1 – Registro da Marca Nominativa “ADIDAS” da Adidas

Tabela 2 – Registro da Marca Figurativa da Adidas

Tabela 3 – Registro da Marca Figurativa “V” da Valentino

Tabela 4 – Registro da Marca Mista da Adidas

Tabela 5 – Registro da Marca Tridimensional da Yakult

Tabela 6 - Registro de Marca de Posição do Tênis da Osklen

Tabela 7 - Registro de Marca de Posição do Daily Paper

Figura 1 – Marca de Posição registrada pela JIMA Projects BV

Figura 2 – Exemplo de registro de marca de posição que seria indeferido pelo INPI

Figura 3 – À esquerda, o salto da Louboutin e, à direita, da Yves Saint Laurent.

Figura 4 – Sapatos comercializados pela Eizo Collection Co., Ltd.

Figura 5 – Pedido de registro de marca de posição da Clermont et Associés

INTRODUÇÃO

Atualmente, há uma crescente onda de novas tecnologias que impactam as formas tradicionais de tutela dos direitos decorrentes da criação intelectual humana.

Em relação ao movimento *desenvolvimentista* dessa sorte, Walter Benjamin afirma que existe uma reprodução técnica e em massa das obras que faz com que seja perdida a sua autenticidade e a sua existência única no tempo e no espaço¹. Com isso, é evidente a complexidade em se proteger a novas obras intelectuais, uma vez que elas podem ser reproduzidas infinitamente, ainda mais no mundo digital contemporâneo.

No Brasil e no mundo afora, esses direitos são alvo de proteção jurídica por meio da Propriedade Intelectual, que se subdivide em Propriedade Industrial, Direitos Autorais e Proteções *Sui Generis*.

Entre os ativos que integram a Propriedade Industrial estão as marcas, as quais, juntamente com alguns outros direitos industriais, são reguladas pela Lei de Propriedade Industrial (Lei Federal nº 9.279/1996).

As marcas têm uma relevância mercadológica significativa, especialmente para grandes empresas, podendo, em certos casos, alcançar elevado valor econômico, uma vez que compõem o chamado “fundo de comércio” das empresas². Ao lado delas, se pode citar a clientela, as informações confidenciais e outros direitos da propriedade intelectual das empresas.

Atualmente, é possível observar um movimento internacional voltado à ampliação das modalidades de marcas passíveis de registro, incluindo as chamadas “marcas de posição” que constituem o foco desta monografia. Tal fato é decorrente, prioritariamente, da necessidade das empresas se relacionarem com o seu consumidor de maneira não convencional, inovando na sua comunicação³.

Desse modo, este estudo é iniciado com uma análise do panorama constitucional referente à proteção dos registros de marcas no Brasil. No primeiro capítulo, são apresentados o conceito de marca e suas principais funções, com

¹ BENJAMIN, Walter. *Magia e técnica, arte e política: Obras Escolhidas/Walter Benjamin*. 3ª ed. v.1. São Paulo: Brasiliense, 1987. p. 166.

² SICHEL, Ricardo Luiz. *Propriedade Intelectual: Uma Política de Estado*. 1ª ed. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2014. p. 73.

³ BARBAS, Leandro Moreira Valente. *Marcas Não Tradicionais: A Propriedade Intelectual dos Novos Tipos de Sinais*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. p. 3-5.

ênfase na função distintiva, que é passível de proteção no ordenamento jurídico nacional.

Em seguida, explora-se a atual ordem econômica definida na Constituição Federal de 1988, demonstrando o equilíbrio necessário entre a proteção das marcas e as forças mercadológicas, resguardadas pela livre iniciativa e livre concorrência.

A atual Constituição Federal estabelece, entre seus objetivos, a garantia do desenvolvimento nacional⁴, incluindo o direito à propriedade de marca como meio de atender ao interesse social e promover o avanço tecnológico e econômico do país, conforme dita o artigo 5º, inciso XXIX⁵.

Para alcançar esse objetivo, o titular de um registro de marca recebe o direito de exclusividade, que pode ser renovado de forma indefinida. Esse direito visa proteger o investimento feito na criação da marca, fornecendo instrumentos para combater ou impedir possíveis violações por terceiros. Contudo, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal responsável pela efetivação dos registros, deve ter cautela ao conferir esse direito de exclusividade, evitando decisões precipitadas que possam prejudicar as dinâmicas de mercado.

O capítulo é encerrado com as modalidades de marcas passíveis de registro no Brasil. Nele, são analisados dois grandes grupos doutrinários: as marcas tradicionais e as não tradicionais, entre as quais se incluem as marcas de posição.

Com os avanços tecnológicos e sociais, novas formas de identificar e distinguir produtos ou serviços surgem, fazendo com que o ordenamento jurídico busque a sua proteção. Todavia, o processo de obtenção desse direito, especialmente no caso das marcas não tradicionais, não é tão simples. Diante desse contexto, o segundo capítulo examina os critérios adotados pelo INPI na análise dos pedidos de registro de marcas de posição.

⁴ “Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: (...) II - garantir o desenvolvimento nacional,” BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.

⁵ “Art. 5º. (...) XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País,” BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.

O capítulo avalia criticamente o atraso institucional da autarquia federal em aceitar diferentes abordagens para esses critérios, como o caso do instituto do *secondary meaning*, assim como a falta de parâmetros objetivos para o deferimento dos pedidos.

Por fim, o terceiro capítulo se dedica à análise do Caso Louboutin, que tem gerado grande debate no Judiciário brasileiro. O icônico solado vermelho da empresa francesa já é registrado em mais de 50 países, porém, no Brasil, o pedido foi indeferido em 2023 devido à alegada falta de distintividade do sinal.

A partir dessa questão, o capítulo revisa as decisões emitidas no Brasil e realiza uma análise comparativa com a decisão proferida nos Estados Unidos no caso *Christian Louboutin v. Yves Saint Laurent*, em 2012, assim como os resultados e argumentos trazidos em uma ação anulatória contra a produtora de sapatos *Eizo Collection Co. Ltd.* no Japão.

A metodologia utilizada é de natureza dedutiva, baseada nos critérios estabelecidos pela autarquia federal responsável pelo registro de marcas de posição. O estudo combina a análise objetiva dos conceitos que embasam o deferimento de pedidos de registro com a avaliação de casos concretos relevantes.

Por sua vez, o enfoque é dogmático, sendo centrado nos conceitos que tornam uma marca passível de registro, bem como nos critérios adotados pelo INPI, destacando as dificuldades de registro de marcas de posição no Brasil.

A adoção de novos conceitos por parte do INPI representa um campo de estudo crucial para a adaptação do direito às novas formas de criação passíveis de registro no Brasil. Este trabalho, portanto, não só visa contribuir para o debate acadêmico e jurídico sobre o registro de marcas de posição, como também ressaltar a importância da aceitação de novas teorias no cenário nacional.

1. O PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DOS REGISTROS MARCÁRIOS

1.1. Uma Breve Introdução sobre as Marcas e suas Funções

A utilização de signos para diferentes encargos remonta aos primórdios da humanidade, sendo alvo de estudo pela Semiótica. Elenca Natália de Lima Figueiredo, que o seu uso está diretamente relacionado à necessidade de se acompanhar e registrar as atividades humanas⁶, visto que os signos são essenciais para a comunicação humana.

É tamanha a sua importância nos mais variados contextos, mas em especial à atividade empresarial, que as marcas passaram a exercer diferentes funções ao longo dos séculos. A doutrina, sem que haja consenso⁷, elenca uma série delas, tais como a informativa, econômica, de garantia ou qualidade, de identificação da origem, publicitária ou atrativa, e a distintiva. A seguir, são analisadas algumas delas.

Observada durante um período embrionário, a *função de indicação de origem* da marca é a sua capacidade de identificar determinado produto quanto ao local ou a empresa a que teria sido fabricado⁸.

Atualmente, a doutrina majoritária entende que esta não é mais uma função desempenhada pelas marcas, sendo considerada ultrapassada⁹. Tal entendimento é extraído da possibilidade de transferência de titularidade da marca: a marca permanece, mas sua origem pode mudar¹⁰.

⁶ FIGUEIREDO, Natália de Lima. *Marcas e Prática Antitruste*. 1ª ed. Curitiba: Juruá, 2016. p. 23.

⁷ LAGE, Isabelle Illiciev. *Uma nova perspectiva de estudo sobre as marcas visualmente imperceptíveis (Parte 1)*. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, nº 190, p. 22, mai./jun., 2024.

⁸ ASCENSÃO, José de Oliveira. *As funções da marca e os descritores (metatags) na internet*. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, nº 61, p. 44-52, nov./dez., 2002.

⁹ Nesse sentido: DOMINGUES, Douglas Gabriel. *Marcas e Expressões de Propaganda*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984. p. 88; OTAMENDI, Jorge. *Derecho de marcas*. 5ª ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2003. p. 8; ASCENSÃO, José de Oliveira. *As funções da marca e os descritores (metatags) na internet*. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, nº 61, p. 45, nov./dez., 2002.

¹⁰ PORTILLO, Deborah. *A Propriedade Intelectual na Indústria da Moda: Formas de proteção e modalidades de infração*. Orientador: Ricardo Carvalho Rodrigues. Dissertação de Mestrado – Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), 2015. p. 160-163.

Por outro lado, aqueles que discordam da corrente majoritária, entendem que essa seria função secundária ou acessória das marcas¹¹. Isso pois o legislador teria sido claro na Lei de Propriedade Industrial¹² em proteger o consumidor da associação indevida de produtos ou serviços similares de diferentes empreendimentos, ou seja, de uma origem diversa.

Uma nova concepção sobre as marcas passou a ser observada durante a Revolução Industrial, momento em que houve uma mudança na função econômica do sistema do direito industrial¹³. Nesse período, elas eram utilizadas para nomear produtos genéricos, como o açúcar e a farinha. Aqui, a distintividade de um produto era desenvolvida ao mesmo tempo em que ele era criado para venda¹⁴.

Por isso, atualmente, as marcas registráveis no ordenamento jurídico brasileiro podem ser definidas como sinais capazes de *distinguir* produto¹⁵, mercadoria ou serviço de outros idênticos, semelhantes ou afins, sejam eles de origem comum ou não. Isso ocorre porque, antes de se tornarem um valor na concorrência ou um objeto de propriedade, as marcas devem desempenhar seu caráter primário como signos¹⁶. É o que se intitula de *função distintiva* das marcas.

É forte na doutrina que esta é a sua função primordial¹⁷, de modo que não seria passível sustentar a sua existência na sua ausência¹⁸. Sem isso, o deferimento da marca poderia gerar um monopólio indevido ao seu titular¹⁹.

¹¹ SCHMIDT, Lélío Denicoli. *A Distintividade da Marca: Secondary Meaning, Vulgarização e Teoria da Distância*. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 59.

¹² “Art. 124. Não são registráveis como marca: (...) XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;” BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Lei da Propriedade Industrial. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm.

¹³ FIGUEIREDO, Natália de Lima. *Marcas e Prática Antitruste*. 1ª ed. Curitiba: Juruá, 2016. p. 24.

¹⁴ KLEIN, Naomi. *Sem Logo: a Tirania das Marcas em um Planeta Vendido*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Grupo Editorial Record, 2003. p. 29-30.

¹⁵ “Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.” BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Lei da Propriedade Industrial. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm.

¹⁶ BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das Marcas: Uma Perspectiva Simbiótica*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 197.

¹⁷ LAGE, Isabelle Illiciev. *Uma nova perspectiva de estudo sobre as marcas visualmente imperceptíveis (Parte 1)*. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, nº 190, p. 22, mai./jun., 2024.

¹⁸ SIERVI, Amanda Fonseca de. *Marcas: secondary meaning e degeneração*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021. p. 8.

¹⁹ GUIMARÃES, Rebeca Bárbara. MEIRELLES, Rita de Cássia Ferreira. *Marca AIRFRYER: Sobre a perda de distintividade*. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, nº 185, p. 54, jul./ago., 2023.

Nessa esteira, as marcas não apenas distinguem serviço ou produto de um estabelecimento para outro concorrente²⁰, mas também entre os produtos e serviços oferecidos por uma mesma empresa. Nesse sentido, Nuno Pires de Carvalho ressalta que uma empresa de perfumes não se limita a desenvolver um único aroma, assim como uma empresa de automóveis não vende apenas um modelo de carro²¹.

No mais, com o crescimento do comércio, as marcas passaram a compor um conjunto de elementos que constituem a imagem de um produto, serviço ou até mesmo de uma empresa, o que David A. Aaker intitula de *brand equity*²². Por isso, o investimento em ativos intangíveis, como o registro de marcas, representa uma estratégia ideal para aqueles que buscam agregar valor às suas organizações²³.

Assim sendo, atualmente, se reconhece uma *função econômica* das marcas, uma espécie de “segurança legal de retorno” do investimento na criação da reputação positiva do titular do registro marcário²⁴. Este reconhecimento garante às marcas um encargo típico concorrencial, já que os produtos e serviços adquirem credibilidade considerando a qualidade que ostentam. Dessa forma, a função econômica estaria associada à capacidade da marca de atrair o consumidor-alvo.

Essa noção, proveniente da Era Medieval, servia para garantir a qualidade dos produtos com a divisão entre “um bom produto de outro falso”²⁵. Hoje, a preservação da qualidade não é mais considerada uma obrigação legal da marca comum²⁶, anteriormente chamada de *função de garantia de qualidade* da marca. Na

²⁰ FERNANDES, Catarina Filipa Azevedo. *Marcas Não Tradicionais O Desprender da Era do Papel: O Requisito da Representação em Análise*. Orientadora: Maria Victória Rocha. Dissertação de Mestrado – Escola do Porto, Faculdade de Direito. Portugal, 2019. p. 20.

²¹ CARVALHO, Nuno Pires de. *A Estrutura dos Sistemas de Patentes e de Marcas - Passado, Presente e Futuro*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 455.

²² AAKER, David. A. *Marcas: Brand Equity, Gerenciando o Valor da Marca*. 10ª ed. São Paulo: Elsevier Editora, 1998. p. 16.

²³ COLOMBO, Ana Paula. *Distintividade e gestão de marcas como fator estratégico no processo de inovação: um estudo das empresas do município de Blumenau/SC*. Orientador: Araken Alves de Lima. Dissertação de Mestrado (PROFNIT) - Universidade Federal de Santa Catarina, 2019. p. 18.

²⁴ BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das Marcas: Uma Perspectiva Simbiótica*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 21.

²⁵ DOMINGUES, Douglas Gabriel. *Marcas e Expressões de Propaganda*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984. p. 14.

²⁶ Para tanto, vide o regime das marcas de certificação e das indicações geográficas – “Art. 147. O pedido de registro de marca coletiva conterá regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca.” e “Art. 176. Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem.” BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Lei da Propriedade Industrial. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm.

prática, todavia, ela é capaz de orientar o consumidor nesse sentido, o que comprova sua importância especialmente em relação à sua função econômica²⁷.

Por fim, as marcas também podem exercer a chamada *função publicitária*. Sob tal lupa, é observada a criação proposital de um magnetismo entre o exercício da titularidade da marca e o consumidor que, diferente da publicidade natural, é desenvolvida através de técnicas bem elaboradas.

Enquanto a marca indica e diferencia um produto ou serviço, as expressões de propaganda estimulam e incentivam o público a consumir aquele mesmo produto ou serviço. Em outras palavras, a marca indica um *objeto* e a propaganda um *ato*²⁸.

Para alguns autores estrangeiros, as marcas seriam detentoras dessa função de forma autônoma e inerente por se basear na excelência do produto ou serviço, na associação da marca a símbolos famosos ou, ainda, no seu simples potencial de atrair os consumidores²⁹. De todo modo, é fato que o empresário não aguarda mais por esse tipo de publicidade, ao contrário, investe esforços para conferi-la.

Cabe dizer que, apesar de a doutrina reconhecer a existência dessa função, sempre houve fortes oposições a sua proteção jurídica. Os críticos argumentam que isso criaria uma desigualdade entre os concorrentes de mercado, além de prejudicar a liberdade de escolha dos consumidores com base em fatores racionais³⁰.

Diante dos dados apresentados, se observa a importância das marcas no cenário econômico brasileiro, razão pela qual a atual Constituição Federal conferiu um *status* protetivo a elas. A discussão em torno dessas funções é fundamental para definir os limites do direito exclusivo concedido ao titular da marca registrada. Desse modo, apenas a função distintiva é capaz de aferir efeitos no mundo jurídico³¹, tendo em vista a importância de se compatibilizar a referida

²⁷ PORTILLO, Deborah. *A Propriedade Intelectual na Indústria da Moda: Formas de proteção e modalidades de infração*. Orientador: Ricardo Carvalho Rodrigues. Dissertação de Mestrado – Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), 2015. p. 162.

²⁸ BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das Marcas: Uma Perspectiva Simbiótica*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 237.

²⁹ VIAGEM, Salomão António Muressama. *Função distintiva da marca: alargamento ou redução do seu significado?* Revista Electrónica de Direito (RED), Porto, v. 17, nº 3, p. 198, out., 2018.

³⁰ VIAGEM, Salomão António Muressama. *Função distintiva da marca: alargamento ou redução do seu significado?* Revista Electrónica de Direito (RED), Porto, v. 17, nº 3, p. 199, out., 2018.

³¹ ASCENSÃO, José de Oliveira. *As funções da marca e os descritores (metatags) na internet*. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, nº 61, p. 46, nov./dez., 2002.

exclusividade com os princípios que resguardam a atual ordem econômica, analisada a seguir.

1.2. Ordem Econômica e Registro Marcário

A ordem econômica é definida por Eros Roberto Grau como um conjunto de normas que define de forma institucional um determinado modo de produção econômica, diante de uma ordem jurídica estabelecida pela Constituição Federal³².

Entre os princípios que a compõem, é imprescindível destacar aqueles presentes nos artigos 1º e 170 da Carta Magna: livre iniciativa, livre concorrência e propriedade privada, em conjunto com sua cláusula finalística³³.

Na conceitualização de Grau, a livre iniciativa seria, dentre outras facetas, a liberdade de iniciativa econômica. Isto é, uma liberdade pública que não se sujeita a qualquer restrição estatal, senão em virtude de lei³⁴.

Dessa forma, a livre iniciativa, dentro de um contexto concorrencial, permite que a propriedade industrial seja utilizada como meio para que o empresário inove e se distinga de seus concorrentes³⁵.

Já a livre concorrência, para Grau originária da livre iniciativa, enquanto para Pedro Marcos Nunes Barbosa complementar dessa³⁶, supõe uma desigualdade ao final da competição, a partir de um quadro de igualdade jurídico-formal. Por isso, a livre concorrência apenas sobrevive se inserida dentro de um cenário de economia desigual. Assim, é possível dizer que se trata de uma liberdade de concorrência.

Considerando a interdisciplinaridade entre esses princípios, é possível concluir que a livre concorrência está contida na livre iniciativa: a concorrência é

³² GRAU, Eros Roberto. *A ordem econômica na Constituição Federal de 1988*. 14ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2010. p. 70.

³³ SILVA, José Afonso da. *Curso de Direito Constitucional Positivo*. 13ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 1997. p. 241.

³⁴ GRAU, Eros Roberto Grau. *A ordem econômica na Constituição Federal de 1988*. 14ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2010. p. 204-207.

³⁵ FIGUEIREDO, Natália de Lima. *Marcas e Prática Antitruste*. 1ª ed. Curitiba: Juruá, 2016. p. 49.

³⁶ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Curso de Concorrência Desleal*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2024. p. 287.

uma possibilidade dentro da livre iniciativa, mas não uma regra, o que significa que existem atividades que não são concorridas³⁷.

Além disso, dentro da referida ordem econômica, é possível encontrar algumas atividades que são praticadas em monopólio, isto é, atividade econômica em sentido estrito em que se tem um privilégio sobre um ambiente competitivo³⁸.

À primeira vista, seria possível concluir que esse controle se aplica à matéria das marcas, uma vez que o titular de um registro obtém o direito de exclusividade no território nacional³⁹.

Esse direito de exclusividade pode ser definido como o direito adquirido pelo titular de um registro de fazer uso da marca no segmento marcário aduzido em todo o território nacional, podendo agir contra violadores do seu direito, a fim de repreender, impedir e ressarcir-se de reproduções indevida⁴⁰.

No entanto, conforme leciona Borges Barbosa, a tendência predominante na doutrina é a de que a exclusividade da marca, por si só, não constitui um monopólio⁴¹. Acontece que, como ocorre com qualquer forma de exclusividade na concorrência, é possível observar efeitos de monopólio nas marcas, tais como: (i) a diferenciação resultante do fato de que a marca pode criar um mercado, para cuja entrada desafia a fidelização do cliente; e (ii) a possibilidade de a marca gerar economias de escala, ensejando um monopólio natural⁴².

Assim, conclui-se que a exclusividade conferida pela concessão do registro de uma marca revela um caráter relativo das liberdades daqueles amparados pela ordem econômica na atual Constituição Federal. Isso pois, diante de um cenário

³⁷ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Curso de Concorrência Desleal*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2024. p. 288-289.

³⁸ GRAU, Eros Roberto. *A ordem econômica na Constituição Federal de 1988*. 14ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2010. p. 139.

³⁹ “Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu *uso exclusivo em todo o território nacional*, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.” BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Lei da Propriedade Industrial. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm.

⁴⁰ MULLER, Larissa Korff. *Publicidade Comparativa – O Embate entre a Exclusividade da Marca e o Interesse do Consumidor à Informação à Luz das Decisões do CONAR nos Últimos Dez Anos*. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, nº 140, p. 23-24, jan./fev. 2016.

⁴¹ No mesmo sentido concluiu: MACEDO, Joana Rita Polónio Rijo. *Marcas de forma, funcionalidade e concorrência: análise da jurisprudência norte-americana e europeia*. 1ª ed. Coimbra: Almedina, 2018. p. 14.

⁴² BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das Marcas: Uma Perspectiva Simbiótica*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 202.

onde a livre concorrência e a livre iniciativa são essenciais para a ordem econômica, constituindo princípios basilares, o titular do registro garante o direito de usar de todos os meios legais cabíveis para impedir que terceiros façam uso de marca similar ou idêntica para os mesmos fins, ou até mesmo do uso da marca para outra finalidade diversa⁴³. Desse modo, a livre iniciativa e a livre concorrência são restringidas como forma de evitar danos ao consumidor, que poderá ser ludibriado pelo terceiro que usurpa da distintividade da marca para obter lucros às custas dos prejuízos do titular do registro.

Nesse sentido, a tese desenvolvida pelo ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal aponta que a atual Constituição Federal opta por um modelo liberal do processo econômico, no qual a “intervenção” do Estado só é admitida para impedir abusos do direito e preservar a livre concorrência, isto é, há uma preferência pela intervenção estatal mínima⁴⁴.

Por isso, caso as diretrizes do sistema das marcas não sejam bem aplicadas, a marca poderá ser usada como forma de abuso de poder econômico⁴⁵, o que justifica a intervenção estatal no direito de propriedade conferido constitucionalmente ao titular. É o que se passa a dissecar.

1.3. Intervenção Estatal no Direito Marcário: Propriedade e Função Social do Registro

Para as marcas, a “intervenção” do Estado teve início ainda na Constituição Federal de 1891, a primeira do regime de governo republicano. Posteriormente, na Constituição Federal de 1988, essa proteção foi ampliada para outros signos distintivos, como as indicações de procedência, os títulos de estabelecimento e as insígnias, conforme estipulado no artigo 5º, inciso XXIX⁴⁶. Isso porque, conforme

⁴³ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial: Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos*. Atualizado por SILVEIRA, Newton; BARBOSA, Denis Borges. Volume I. 3ª ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 231.

⁴⁴ GRAU, Eros Roberto. *A ordem econômica na Constituição Federal de 1988*. 14ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2010. p. 191.

⁴⁵ CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. *Proteção das Marcas Visualmente Perceptíveis*. 1ª ed. Curitiba: Juruá, 2020. p. 149.

⁴⁶ “Art. 5º. (...) XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento

observou o Ministro Dias Toffoli no julgamento (em curso) do ARE 1.266.095⁴⁷, há uma evolução constitucional que vincula aos direitos da propriedade intelectual ao desenvolvimento social, econômico e tecnológico.

Desse mesmo dispositivo constitucional, se extrai o escopo de proteção almejada pelo legislador para as marcas, tal seja, proteger o titular via a atribuição da *propriedade*, esta adquirida por meio da concessão do registro pelo INPI. Do mesmo modo, objetivou preservar o cumprimento de sua *função social*, presente no inciso XXIII do mesmo artigo e no artigo 170 da Constituição Federal.

Disso se colhe que a marca registrada é uma *propriedade*: um direito real, tal seja intelectual por se tratar de criação proveniente do intelecto humano. Todavia, não se deve esquecer que essa é uma propriedade que recai sobre um bem imaterial, razão pela qual, por muito tempo, a doutrina civilista questionou a possibilidade de designar tal natureza às marcas. Hoje, a temática já é menos polêmica academicamente⁴⁸, sendo fundamentada no artigo 5º, inciso XXIX da Carta Magna, que expressa uma opção legislativa em proteger essa propriedade.

Adicionalmente, a referida identificação é certa, uma vez que atende aos requisitos basilares para o uso de uma propriedade: o titular tem o direito de usar, gozar e dispor dela, conforme determina o Código Civil⁴⁹. Não por acaso, é possível a cessão e a licença da marca, de acordo com orientação dada em lei⁵⁰, assim como o direito de impedir que terceiros violem o registro.

tecnológico e econômico do País;” BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.

⁴⁷ BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Plenário). Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.266.095. Recorrente: IGB Eletrônica S.A. Recorrido: Apple INC. Relator: Ministro Dias Toffoli. Brasília, DF, 23 de outubro de 2023. Acesso em: 21 jun. 2024.

⁴⁸ “Este rol de proteções “clássicas” à propriedade privada, já exaustivamente descrito pela doutrina, vem, no que aplicável, tutelar também aquelas novas situações jurídicas subjetivas cuja formulação tem sido construída com base no modelo proprietário. Assim, as marcas, patentes e todas as expressões da assim chamada “propriedade intelectual” vêm artificialmente desenvolvidas sob os moldes de um estatuto proprietário, justamente para atrair a eficácia protetiva que se atribui à propriedade privada” TEPEDINO, Gustavo; SCHREIBER, Anderson. *A Garantia Da Propriedade No Direito Brasileiro*. Revista da Faculdade de Direito de Campos, Ano VI, nº 6, p. 31, jun., 2005.

⁴⁹ “Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.” BRASIL. Lei no. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm.

⁵⁰ Vide Seção II, III e IV do Capítulo V da Lei de Propriedade Industrial (Lei Federal nº 9.279/1996).

Como explica Gama Cerqueira, haveria no direito marcário uma propriedade “imaterial”, mas que isso não removeria dela os atributos das propriedades de direito comum: a diferença reside exatamente no objeto⁵¹.

Quanto ao seu uso, ele deve estar de acordo com a *função social*, conforme ditam os incisos XXIII e XXIX do artigo 5º, e o inciso III do artigo 170 da Constituição Federal. Disso, se entende que a marca só merece ser tutelada quando funcionalmente útil⁵², o que ocorre quando cumpre com sua essencial função de distinguir e proteger todo o aparato construído para identificar determinado produto ou serviço⁵³. Portanto, a legitimação de sua tutela depende do cumprimento de sua função distintiva.

Do mesmo modo, a função social será cumprida quando houver o uso efetivo da marca pelo seu titular⁵⁴. Por isso, a perda do registro pela caducidade é um exemplo de perda da propriedade em razão do descumprimento à função social: constatado o desuso da marca por um longo período, ela perde sua finalidade identificadora de um produto ou serviço e, por isso, poderá ser extinta, conforme artigo 143 da LPI. Assim, a caducidade nada mais é do que uma extinção-sanção de uma propriedade que se consta como improdutiva⁵⁵.

Em contrapartida, o direito de exclusividade conferido pela concessão da propriedade da marca é conformado pelo *princípio da especialidade*, isto é, a propriedade da marca está limitada ao gênero da atividade que designa.

Nesse sentido, o Brasil é signatário do Acordo de Nice, por meio do qual aderiu à Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice (NCL, na sigla em inglês), que substituiu a classificação nacional de produtos e serviços,

⁵¹ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial: Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos*. Atualizado por SILVEIRA, Newton; BARBOSA, Denis Borges. Volume I. 3ª ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 244.

⁵² BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *As Marcas de Alto Renome perante o Princípio da Função Social da Propriedade*. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, nº 110, p. 12, jan./fev., 2011.

⁵³ SCHMIDT, Lélío Denicoli. *A Distintividade da Marca: Secondary Meaning, Vulgarização e Teoria da Distância*. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 48.

⁵⁴ SCHMIDT, Lélío Denicoli. *A Distintividade da Marca: Secondary Meaning, Vulgarização e Teoria da Distância*. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 49.

⁵⁵ NIELSEN, Viviane Mattos. *Direito Marcário e o Protocolo de Madrid: Panorama Evolutivo e as Discussões Atuais*. In: BARBOSA, Denis Borges (Org.). *Direito Internacional da Propriedade Intelectual: O Protocolo de Madri e outras questões correntes da Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 7.

preparando o Brasil para sua adesão ao Protocolo de Madrid⁵⁶. Atualmente, a lista contém 45 classes, dividida em produtos e serviços registráveis perante o INPI.

Todavia, o princípio da especialidade poderá ser relativizado quando constatada a plena convivência entre marcas idênticas ou semelhantes, desde que utilizadas para aferir produtos ou serviços distintos ou, ainda, dentro de um segmento mercadológico diferente⁵⁷. Por esta razão, não se deve confundir esse princípio com o mero encaixe da atividade a que a marca se destina a uma classe. A especialidade permite a coexistência de marcas não por estarem em classes diferentes, mas porque não há semelhança ou afinidade nos produtos ou serviços que designam.

Isso explica a convivência, na atualidade, dos registros das marcas “Gol”: enquanto um primeiro registro se refere a uma companhia aérea que vende passagens⁵⁸, o outro designa um modelo de carro da Volkswagen⁵⁹. A existência desses registros não leva o consumidor a buscar por veículos Volkswagen em aeroportos, assim como não o faz entender que é possível comprar passagens aéreas em uma concessionária de automóveis⁶⁰.

Existe apenas uma exceção ao princípio da especialidade das marcas⁶¹: as chamadas “marcas de alto renome”⁶². Essas gozam de proteção especial para todas e quaisquer atividades, ou seja, embora elas estejam registradas para designar um

⁵⁶ BARRETO, Paula Mena; BESSONE, Daniela; PRADO, Elaine Ribeiro do; SILVEIRA, Vivian de Melo. *Parecer da OAB-RJ sobre o Protocolo de Madrid*. In: BARBOSA, Denis Borges (Org.). *Direito Internacional da Propriedade Intelectual: O Protocolo de Madrid e outras questões correntes da Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 151.

⁵⁷ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial: Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos*. Atualizado por SILVEIRA, Newton; BARBOSA, Denis Borges. Volume I. 3ª ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 257.

⁵⁸ Registro nº 909.658.544, na classe internacional nº 39, de titularidade da VRG LINHAS AÉREAS S.A. Disponível em: <https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=3221533>. Acesso em: 15 mai. 2024.

⁵⁹ Registro nº 007.133.286, na antiga classe nacional nº 07:25 (atuais classes internacionais nºs 06, 07, 11, 12, 17 e 22). Disponível em: <https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=117461>. Acesso em: 15 mai. 2024.

⁶⁰ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *As Marcas de Alto Renome perante o Princípio da Função Social da Propriedade*. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, nº 110, p. 14, jan./fev., 2011.

⁶¹ SKIBINSKI, Francielle Huss. *O fashion law no direito brasileiro*. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, nº 148, p. 58, mai./jun. 2017.

⁶² “Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.” BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Lei da Propriedade Industrial. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm.

(ou mais de um) produto ou serviço, elas ganham tamanho reconhecimento no mercado que passam a ser protegidas em todos os segmentos, independentemente da existência de um registro específico para cada atividade⁶³.

Disso se depreende que o direito de exclusividade conferido não é absoluto⁶⁴ e, por isso, só se aplica às atividades econômicas que apresentam risco de confusão ao consumidor ou prejuízo ao titular da marca. Isso se relaciona diretamente com os princípios que compõem a ordem econômica, anteriormente enunciados, já que eles devem ser preservados na defesa da ordem pública⁶⁵.

A marca, como direito real de propriedade, deve estar alinhada com o objetivo e a função social da fonte normativa⁶⁶. Assim, o registro marcário sofre limitação pelo Estado, em consonância com o princípio da especialidade, como forma de se preservar os princípios que regem a atual ordem econômica⁶⁷ e criar um equilíbrio entre elas.

1.4. Os Tipos Marcários Quanto à Forma de Apresentação

Atualmente, diversos tipos de marcas individuais⁶⁸ - de produtos ou serviços⁶⁹ - podem ser registradas perante o INPI. Isso ocorre porque o consumidor, imerso em um universo de diferentes sinais, pode identificar como marca uma

⁶³ É o caso, por exemplo, da marca GOOGLE. Pelo seu *status* de marca de alto renome, ninguém pode fazer uso da expressão “GOOGLE” para designar qualquer produto ou serviço, ainda que completamente diverso dos serviços prestados pela empresa norte-americana Google LLC, que é a atual titular da marca no Brasil.

⁶⁴ MULLER, Larissa Korff. *Publicidade Comparativa – O Embate entre a Exclusividade da Marca e o Interesse do Consumidor à Informação à Luz das Decisões do CONAR nos Últimos Dez Anos*. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, n° 140, p. 24, jan./fev. 2016.

⁶⁵ BAIOCCHI, Enzo. *A proteção da marca notoriamente conhecida fora do campo de semelhanças entre produtos e serviços: a (não) aplicação do art. 16.3 do TRIPs no Brasil*. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, n° 102, p. 23, set./out., 2009.

⁶⁶ CARVALHO, Nuno Pires de. *A Estrutura dos Sistemas de Patentes e de Marcas - Passado, Presente e Futuro*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 463.

⁶⁷ “O espaço de exclusão - a propriedade - é limitado por razões de concorrência e por razões constitucionais ao mínimo necessário para desempenhar adequadamente a função de diferenciação e de assinalamento (...)” BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das Marcas: Uma Perspectiva Simbiótica*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 199.

⁶⁸ SCHMIDT, Lélío Denicoli. *A Distintividade da Marca: Secondary Meaning, Vulgarização e Teoria da Distância*. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 101.

⁶⁹ Aqui, não serão tratadas as demais marcas que se classificam quanto à sua destinação, as chamadas “marcas de certificação” ou das “marcas coletivas”.

variedade de elementos. Afinal, qualquer coisa pode atuar como signo, sem deixarem de ser coisas, porque agir como tal é um dos aspectos intrínsecos a elas⁷⁰.

No Brasil, este rol é definido pelo artigo 122 da LPI, que estabelece que são passíveis de registro as marcas *visualmente perceptíveis*. Assim, por opção legislativa⁷¹, excluem-se as marcas olfativas, sonoras, gustativas e tácteis.

Essa exclusão, todavia, não define uma ausência total de proteção: a reprodução de uma marca sonora, por exemplo, pode ser reprimida através do instituto da concorrência desleal que, de antemão, não requer um registro prévio⁷².

A primeira forma registrável são as chamadas *marcas nominativas*, aquelas limitadas ao uso de caracteres e expressões da língua, com a combinação de letras e/ou algarismos. Assim, não apresentam nenhum elemento visual adicionado, estilização ou cor, isto é, não possuem uma apresentação fantasiosa⁷³.

Um exemplo disso é o registro da marca “ADIDAS”, demonstrada abaixo:

Tabela 1 – Registro da Marca Nominativa “ADIDAS” da Adidas

Registro	Titular	Marca
822.262.835	ADIDAS AG	ADIDAS

Fonte: Base de Dados do INPI⁷⁴

Outro tipo de marca passível de registro são as chamadas *marcas figurativas*. Essas são constituídas de desenhos, imagens, símbolos ou figuras, algarismos, letras de diferentes alfabetos, emblemas ou outros sinais gráficos⁷⁵.

⁷⁰ SANTAELLA, Lucia. *Semiótica Aplicada*. 1ª ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005. p. 33.

⁷¹ Este não é o caso, por exemplo, da Argentina (Ley de Marcas e Designaciones. Lei nº 22.362, de 26 de dezembro de 1980, artigo 1º) e do Uruguai (Ley nº 17.011, de 25 de setembro de 1988, artigo 1º), que permitem o registro de marcas de forma ampla.

⁷² SCHMIDT, Lélío Denicoli. *A Distintividade da Marca: Secondary Meaning, Vulgarização e Teoria da Distância*. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 39.

⁷³ PORTILLO, Deborah. *A Propriedade Intelectual na Indústria da Moda: Formas de proteção e modalidades de infração*. Orientador: Ricardo Carvalho Rodrigues. Dissertação de Mestrado – Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), 2015. p. 181.

⁷⁴ Disponível em: <https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController>. Acesso em 15 jun. 2024.

⁷⁵ DINIZ, Carolina Rodrigues. *A utilização do procedimento arbitral em demandas de nulidade marcária*. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, nº 183, p. 61, mar./abr., 2023.

Nesse sentido, a Adidas AG também registrou a marca a seguir visando proteger sua logo mundialmente reconhecida:

Tabela 2 – Registro da Marca Figurativa da Adidas

Registro	Titular	Marca
813.569.800	ADIDAS AG	

Fonte: Base de Dados do INPI⁷⁶

Ainda sobre elas, é importante dizer que, para o INPI, marcas formadas por um único algarismo ou letra são consideradas figurativas. Assim, uma vez concedido o registro, o titular não possui exclusividade sobre essa letra ou algarismo em si, mas pela forma estilizada que desenvolveu⁷⁷.

Um exemplo disso é o registro da letra “V”, de titularidade da Valentino S.P.A.:

Tabela 3 – Registro da Marca Figurativa “V” da Valentino

Registro	Titular	Marca
823.488.250	Valentino S.P.A.	

Fonte: Base de Dados do INPI⁷⁸

Em continuidade, como combinação dos dois tipos citados, surgem as *marcas mistas*: toda marca constituída por uma forma fantasiosa, ao mesmo tempo que de uma combinação de palavras e/ou algarismos. É o que se observa no exemplo abaixo:

Tabela 4 – Registro da Marca Mista da Adidas

Registro	Titular	Marca
840.709.757	ADIDAS AG	adidas

Fonte: Base de Dados do INPI⁷⁹

Outro tipo de marca que vem ganhando destaque são as *marcas tridimensionais*. A referida forma de apresentação estaria classificada no grupo das

⁷⁶ Disponível em: <https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController>. Acesso em 15 jun. 2024.

⁷⁷ “Art. 124. Não são registráveis como marca: (...) II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; (...)” BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Lei da Propriedade Industrial. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm.

⁷⁸ Disponível em: <https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController>. Acesso em 15 jun. 2024.

⁷⁹ Disponível em: <https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController>. Acesso em 10 jun. 2024.

*marcas não tradicionais*⁸⁰, assim elencadas pela doutrina por não serem tradicionalmente aceitas. O grupo inclui, também, as marcas sonoras, olfativas, hologramas, cores isoladas, as marcas gestuais, as marcas de posição, entre outras. Por sua vez, as *marcas tradicionais* - nominativa, figurativa e mista⁸¹-, são aquelas amplamente reconhecidas nos sistemas jurídicos, em razão da facilidade de se reproduzir o signo no papel, pela sua natureza visualmente estática⁸².

Contudo, em sentido divergente, Borges Barbosa afirma que as marcas tridimensionais já integram a categoria das marcas tradicionais, posto que teriam sido recepcionadas pelo ordenamento jurídico brasileiro⁸³.

Dessa forma, as marcas tridimensionais podem ser definidas como a *forma* distintiva de um objeto, capaz de se distinguir de outro, que não seja comum ou necessário para o seu segmento de mercado e, ainda, que não esteja vinculada à função técnica do produto⁸⁴. Ainda, a forma deve ser composta, necessariamente, por um elemento figurativo com três dimensões⁸⁵.

Vale ressaltar que elas não se confundem com a registrabilidade da embalagem de um produto, uma vez que, ao contrário das marcas, a embalagem não busca distinguir.

⁸⁰ Também conhecidas como “marcas não convencionais”, “marcas heterodoxas”, “marcas atípicas ou “marcas plurissensoriais”. Nesse sentido: BARBOSA, Denis Borges. *Da questão da distinguibilidade das marcas nas marcas não convencionais*. Rio de Janeiro: Autopublicação, 2013. Disponível em: https://www.academia.edu/4397051/Da_questao_da_distinguibilidade_das_marcas. Acesso em 10 jun. 2024; BARBAS, Leandro Moreira Valente. *Marcas Não Tradicionais: A Propriedade Intelectual dos Novos Tipos de Sinais*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. p. 10-15.

⁸¹ ABREU, Maria Inez Araujo de. *Marcas não tradicionais no esporte*. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, n° 176, p. 46, jan./fev., 2022.

⁸² BARBAS, Leandro Moreira Valente. *Marcas Não Tradicionais: A Propriedade Intelectual dos Novos Tipos de Sinais*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. p. 10.

⁸³ CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. *Proteção das Marcas Visualmente Perceptíveis*. 1ª ed. Curitiba: Juruá, 2020. p. 48.

⁸⁴ VIEIRA, Flávia Côrrea. *Obras de arte aplicada em marcas tridimensionais para embalagens face ao direito brasileiro com dupla proteção ou sobreposição*. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, n° 174, p. 61, set./out., 2021. No mesmo sentido: DOMINGUES, Douglas Gabriel. *Marcas e Expressões de Propaganda*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984. p. 202-203.

⁸⁵ MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Marcas Tridimensionais: Sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual*. 1ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2009. p. 34.

Um exemplo registrado é o frasco de leite fermentado da Yakult:

Tabela 5 – Registro da Marca Tridimensional da Yakult

Registro	Titular	Marca
820.924.989	KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA	

Fonte: Base de Dados do INPI⁸⁶

Por fim, mas não menos importante, merecem atenção as *marcas de posição*, também enquadradas pela doutrina como espécie de marca não tradicional.

O seu conceito tem origem alemã, momento em que os europeus entendiam a marca de posição como uma forma diferenciada de se posicionar um determinado sinal em um produto⁸⁷. Nesse período, só era possível fazer uso dessa modalidade de registro caso não fosse possível registrar o sinal sob uma forma tradicional.

Posteriormente, as marcas de posição foram incluídas no Tratado de Singapura, resultado de uma pesquisa mundial da Organização Mundial da Propriedade Intelectual que avaliou a interpretação dessa espécie à nível global. Apesar de não trazer clareza na definição, disciplinando tão somente as linhas gerais a fim de viabilizar seu registro⁸⁸, a norma serviu de orientação para seu depósito.

Em âmbito nacional, as marcas de posição foram regulamentadas pelo INPI apenas em 2021, através da Portaria nº 37/2021, que foi posteriormente substituída pela Portaria nº 08/2022 e pela Nota Técnica INPI/CPAD nº 02/2021. Esses documentos são complementares: o primeiro estabelece a registrabilidade das marcas de posição, enquanto o último traz esclarecimentos quanto aos limites da sua proteção. Ou seja, foi somente depois de 20 anos da vigência da LPI que as marcas de posição foram regulamentadas, o que explica muito dos desafios atuais para a efetivação de seu registro.

⁸⁶ Disponível em: <https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController>. Acesso em 10 jun. 2024.

⁸⁷ RIDEAU, Camille. *Position Mark: A Category of Signs Eligible for Trademark Protection? Different Standards of Examination, Different Scope of Protection?* Centre d'Études Internationales de la Propriété Intellectuelle, Valorisation des Biens Immatériels, Masters 2. Strasbourg: Université de Strasbourg, 2010. p. 5.

⁸⁸ CASTRO, Beatriz Vergaça. *Sinais Distintivos Não Tradicionais: O Caso Louboutin*. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, nº 148, p. 40, mai./jun., 2017.

A marca de posição⁸⁹ pode, então, ser definida como um conjunto distintivo formado pela junção de um sinal e sua posição, peculiar e específica, em um determinado suporte, os quais possam ser dissociados de função técnica e funcional do produto ou serviço que designa⁹⁰.

Nesse sentido, leciona Barbas que as marcas de posição são duais, ou seja, é necessário que haja a aposição de um *elemento* em um *local* determinado do produto⁹¹. É disso que se extrai a sua distintividade. Além disso, o local onde se aloca o elemento não pode ser considerado convencional ou vulgarizado naquele segmento mercadológico⁹². Caso ocorra, resta descaracteriza a peculiaridade essencial da posição no pedido de registro de marca capaz de conferir-lhe distintividade.

Esse sinal pode ser composto por um ícone, uma cor, um mero símbolo, ou até mesmo por um elemento figurativo. Quanto à possibilidade desse sinal incluir um elemento nominativo, inexistente óbice legal que impeça essa alternativa. No entendimento de Kronemberger, basta que o titular seja claro quanto a localização a que será alocado este elemento no suporte e, uma vez concedido o registro, teria a flexibilidade de usar o termo em estilização e cores variadas, desde que dentro dos limites da posição reivindicada⁹³.

⁸⁹ Manual de Marcas do INPI, atualizado em 24/08/2024, item 2.3, p. 20. Disponível em: https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/Hist%C3%B3rico_de_altera%C3%A7%C3%B5es. Acesso em: 26 set. 2024.

⁹⁰ No mesmo sentido: KRONEMBERGER, Victor Dreyssig. *A proteção jurídica das marcas de posição no Brasil*. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, n° 180, p. 24, set./out., 2022; RODRIGUES, Flávia Tremura Polli; AMARAL, Rafael Lacaz. *Marcas não tradicionais e alternativas perante o INPI*. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, n° 176, p. 27, jan./fev., 2022; CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. *O que são as marcas de posição*. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, n° 149, p. 26, jul./ago., 2017.

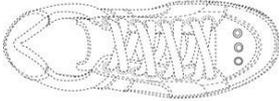
⁹¹ BARBAS, Leandro Moreira Valente. *Marcas Não Tradicionais: A Propriedade Intelectual dos Novos Tipos de Sinais*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. p. 171.

⁹² CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. *O que são as marcas de posição*. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, n° 149, p. 26, jul./ago., 2017.

⁹³ KRONEMBERGER, Victor Dreyssig. *A proteção jurídica das marcas de posição no Brasil*. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, n° 180, p. 22, set./out., 2022.

No Brasil, apenas em 2023 foi concedido o primeiro registro de marca de posição à marca de vestuários e calçados, Osklen:

Tabela 6 – Registro de Marca de Posição do Tênis da Osklen

Registro	Titular	Marca
830.621.660	TERRAS DE AVENTURA INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.	

Fonte: Base de Dados do INPI⁹⁴

O registro abrange os três ilhoses, que são os aros de metal que delimitam orifícios para a circulação de ar, localizados na parte frontal do calçado. Conforme a decisão de deferimento, o INPI entendeu que, embora a presença de ilhoses seja comum no segmento mercadológico de calçados, nenhum outro fabricante utiliza a sequência de três ilhoses na forma proposta pela Osklen, nem no local em que estão dispostos – o que configura o posicionamento incomum.

Além disso, outro dado importante foi coletado pelo advogado Victor Jardim⁹⁵. Entre os anos de 2021 e 2023, foram feitos apenas 269 pedidos de registros de marcas de posição em dois anos de regulamentação pelo INPI, o que representa apenas 0,03% dos pedidos totais de marcas desse período.

Em complementação a essa informação, Luciano Teixeira⁹⁶ observou que em cerca de 250 desses pedidos, 48 deles foram objeto de exigências para mais informações e pelo menos 10 foram indeferidos.

Como afirma Ana Lúcia de Sousa Borba, parece que há uma predisposição injustificada para indeferir esses depósitos⁹⁷.

⁹⁴ Disponível em: <https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController>. Acesso em 05 jun. 2024.

⁹⁵ Disponível em: <https://www.linkedin.com/pulse/marca-de-posi%2525C3%2525A7%2525C3%2525A3o-an%2525C3%2525A1lise-estat%2525C3%2525ADstica-ap%2525C3%2525B3s-dois-anos-brasil-jardim-/?trackingId=RmwHBGp0TRSr7qQ5t1kP%2525C3%2525D%3D>. Acesso em 13 mai. 2024.

⁹⁶ TEIXEIRA, Luciano. *O que muda para o mercado jurídico no Brasil com a aprovação do primeiro registro de marca de posição para a Osklen?* LexLatin, 12 de jun. 2023. Disponível em: <https://br.lexlatin.com/reportagens/marcas-de-posicao-no-mercado-brasileiro-e-sua-importancia-para-pi>.

⁹⁷ BORBA, Ana Lúcia de Sousa. *Marcas de posição e sua regulamentação pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI*. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, n° 149, p. 35, jan./fev., 2022.

Mas isso não é benéfico para o nosso sistema. Como melhor explica Graeme Dinwoodie, na cultura atual e em especial para Geração X, o público usa e identifica cada vez mais as formas visuais de comunicação, no lugar da maneira textual⁹⁸. Isso ressalta a importância da possibilidade de registro das marcas de posição, ao lado de outras marcas não tradicionais.

Acontece que as regulamentações nacionais citadas são extremamente rígidas, de modo que poucos pedidos têm condão de satisfazer os seus requisitos e conquistar o registro de marca de posição. É esta dificuldade de se passar pelo crivo do INPI que se passa a explicar e criticar, com base nos critérios adotados pela autarquia federal para o deferimento dos pedidos das marcas de posição.

⁹⁸ DINWOODIE, Graeme B. *The death of ontology: a teleological approach to trademark law*. Iowa Law Review. Iowa, v. 84, n. 4, p. 641, maio/1999.

2. OS CRITÉRIOS ADOTADOS PELO INPI NO DEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE REGISTRO DE MARCAS DE POSIÇÃO

Para que seja conferida a propriedade de uma marca, determinadas etapas devem ser cumpridas até a efetivação do registro. Dentre elas, o Manual de Marcas⁹⁹ elenca o exame formal, que verifica as condições formais necessárias para que haja continuidade do processo¹⁰⁰, a publicação do pedido de registro na Revista da Propriedade Industrial, quando é aberto prazo para que terceiros apresentem oposição ao pedido, e o exame de mérito ou substantivo, que resulta ou não na decisão de deferimento do registro marcário¹⁰¹.

É no exame de mérito que as marcas de posição sofrem maior rigidez por parte do INPI, conforme análise dos critérios adotados pela autarquia abaixo.

2.1. A Compatibilidade entre a Descrição dos Produtos/Serviços e a Ilustração do Suporte

O primeiro aspecto a ser analisado pelo INPI é a compatibilidade entre a especificação dos produtos ou serviços designados pela marca com a ilustração do suporte, conforme item 11 da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02/2021¹⁰².

A especificação nada mais é do que a delimitação pelo titular dos serviços ou produtos que assinalam a marca que deseja registrar. Ou seja, *mutatis mutandi*,

⁹⁹ Manual de Marcas do INPI, atualizado em 21/08/2024. Disponível em: https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/Hist%C3%B3rico_de_altera%C3%A7%C3%B5es. Acesso em: 26 set. 2024.

¹⁰⁰ NEVES, Marcelo Porto. LUCENA, Sergio. *Os desafios da obtenção de registro de marca no Brasil: uma análise dos principais fatores para a não obtenção de registro de marca entre 2018 e 2022*. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, nº 189, p. 71, mar./abr., 2024.

¹⁰¹ NEVES, Marcelo Porto. LUCENA, Sergio. *Os desafios da obtenção de registro de marca no Brasil: uma análise dos principais fatores para a não obtenção de registro de marca entre 2018 e 2022*. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, nº 189, p. 71, mar./abr., 2024.

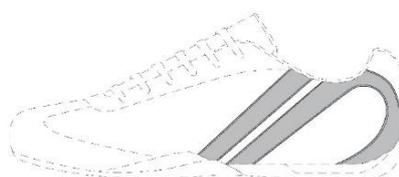
¹⁰² “11. A especificação deverá ser limitada a produtos ou serviços compatíveis com o suporte representado na imagem da marca. Serão excluídos de ofício os produtos ou serviços incompatíveis com o suporte representado na imagem. Em caso de dúvida, será formulada exigência para que o requerente esclareça a divergência ou adeque a especificação” INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02/2021 Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/NTINPICAPD0221.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2024.

no registro da propriedade imobiliária a extensão entre titularidade e imóveis confinantes e adjacentes delineiam o âmbito proprietário.

Por sua vez, o suporte é a figura em que deve o elemento distintivo ser posicionado. Esse, portanto, não adquire proteção autônoma.

É por isso que, nas marcas de posição, a especificação estará visualmente representada por tracejados ou linhas pontilhadas, como forma de limitar o direito de exclusividade eventualmente conferido¹⁰³ e permitir o cumprimento a este requisito de compatibilidade com o suporte. Como exemplo, o tracejado abaixo entregue pela JIMA Projects BV para o registro na Europa:

Figura 1 - Marca de Posição registrada pela JIMA Projects BV



Fonte: Base de Dados da EUIPO¹⁰⁴

Existe, porém, uma grande limitação pelo sistema de registro brasileiro para que haja uma representação gráfica precisa, já que a tecnocracia não é adequada para permitir aos sujeitos envolvidos uma visão do todo marcário. Na opinião de Cesário, isso deve ser alvo de mudança interna, de modo a permitir a inserção de mais informações, imagens, e até o envio de um exemplar do produto para exame do pedido de registro¹⁰⁵.

Essencialmente, o titular do registro acima não poderia indicar para esse pedido que os produtos abarcados pela marca seriam “sapatos”. O desenho se refere apenas ao produto “tênis”, sem considerar outros modelos de sapatos que existem.

A permissão de uma descrição extremamente ampla na especificação, especialmente quando em um ramo de atividades comum, poderá levar ao titular da marca a conquistar uma exclusividade abusiva, e inclusive equivocada, já que não ocorrerá a análise do elemento distintivo posicionado em diferentes suportes.

¹⁰³ KRONENBERGER, Victor Dreyssig. *A proteção jurídica das marcas de posição no Brasil*. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, n° 180, p. 31, set./out., 2022.

¹⁰⁴ Disponível em: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/008586489>. Acesso em 21 jul. 2024.

¹⁰⁵ CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. *Proteção das Marcas Visualmente Perceptíveis*. 1ª ed. Curitiba: Juruá, 2020. p. 102.

No mesmo sentido, como leciona Bastos, a especificação vislumbra impedir o registro das chamadas “marcas fantasmas”, aquelas que possuem uma descrição imprecisa e que podem variar conforme o contexto¹⁰⁶.

Em conclusão, esse critério visa impedir a incompatibilidade entre o direito de exclusividade e os princípios da livre iniciativa e livre concorrência. Por isso, as marcas de posição possuem como requisito a análise restritiva da sua especificação e, nesse ponto, o INPI não é irrazoável, visto que é devida a referida exigência procedimental como maneira de proteger as forças do mercado. Para tanto, contudo, o sistema registral brasileiro deverá passar por algumas mudanças, de modo a permitir um melhor envio das informações para análise do pedido.

2.2. A Disponibilidade da Marca

A disponibilidade de uma marca é a busca pela confirmação se o sinal que se almeja registrar já foi apropriado por terceiro¹⁰⁷. Nesse momento, o INPI avalia as possíveis colidências que podem ser impeditivas para seu registro, assim como verifica se não existem outros direitos de terceiros que possam impossibilitar a apropriação de um registro marcário, como por exemplo a existência de desenhos industriais registrados¹⁰⁸.

Nessa análise, é imprescindível que se avalie o conjunto, levando em consideração todos os aspectos pensados no desenvolvimento daquele signo, pois será dessa forma que o consumidor irá perceber a marca¹⁰⁹.

¹⁰⁶ BASTOS, Luiz Felipe. *Marcas de Posição: A aquisição de distintividade pelo isso do conjunto marcário composto por elemento não distintivo*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2023. p. 91.

¹⁰⁷ “Art. 124. Não são registráveis como marca: (...) XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;” BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Lei da Propriedade Industrial. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm.

¹⁰⁸ MOREIRA, Natali Francine Cinelli. *Da dupla proteção da marca pela propriedade industrial e pelo direito de autor*. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, nº 107, p. 57, jul./ago., 2010.

¹⁰⁹ NEVES, Marcelo Porto. LUCENA, Sergio. *Os desafios da obtenção de registro de marca no Brasil: uma análise dos principais fatores para a não obtenção de registro de marca entre 2018 e 2022*. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, nº 189, p. 76, mar./abr., 2024.

Segundo o Manual de Marcas¹¹⁰, devem ser apreciados os aspectos fonéticos, gráficos e ideológicos do conjunto marcário.

O aspecto fonético abarca a reprodução ou imitação fonética, considerando a sequência de sílabas, entonação, além do ritmo e uso de expressões nos sinais. Esse aspecto é essencialmente avaliado nas marcas nominativas, porém, nas marcas de posição, como o elemento distintivo poderá ser constituído por uma marca nominativa – por exemplo, no caso da Grendene S/A¹¹¹ -, esse ponto também deverá ser levado em conta para análise do critério pela autarquia federal.

Já o aspecto gráfico leva em conta o uso das formas, imagens, cores, letras, número de palavras e estrutura das frases. Esse aspecto possui grande importância em todos os tipos de apresentação marcária, incluindo assim, as marcas de posição.

Por fim, o aspecto ideológico aprecia as ideias que podem ser evocadas de determinada expressão ou grafia da marca. Isto é, a imitação de um conceito.

Para as marcas de posição, o INPI não apresentou exemplos sobre a questão, se restringindo a Nota Técnica INPI/CPAD nº 02/2021 a elencar os itens 20 e 21¹¹² para afirmar que a avaliação se dará pela impressão geral do conjunto. Por esta razão, é extremamente incerto o rigor a ser utilizado pelo INPI na referida análise¹¹³.

No mais, a autarquia garante que será analisado o elemento distintivo em referência à outras marcas registradas sob outras formas de apresentação. Dessa forma, é coerente que haja uma tentativa inicial pelo empresário em registrar o elemento distintivo como marca figurativa ou nominativa para que, em seguida, prossiga com o pedido de marca de posição. Esse entendimento não poderia ser diferente, posto que o titular de uma marca mista, nominativa, figurativa ou até

¹¹⁰ Manual de Marcas do INPI, atualizado em 24/08/2024, item 5.11.1, p. 169-170. Disponível em: https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/Hist%C3%B3rico_de_altera%C3%A7%C3%B5es. Acesso em: 26 set. 2024.

¹¹¹ Pedido de registro de marca de posição da Grendene S/A nº 925.160.890, posteriormente indeferido pela autarquia federal. O titular almejava o registro da posição do elemento nominativo “Ipanema” no produto, da sua marca mista registrada nº 906.241.880.

¹¹² “20. A análise da colidência entre marcas de posição será baseada na avaliação da impressão geral dos conjuntos formados pelo sinal e sua posição no suporte, e não apenas em seus elementos individuais, sendo levados em conta o grau de distintividade do sinal e a singularidade da posição em que ele é aplicado. 21. A análise da colidência entre marcas de posição e marcas sob outras formas de apresentação será realizada conforme o disposto no Manual de Marcas.” Nota Técnica INPI/CPAD nº 02/2021. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/NTINPICPAD0221.pdf>. Acesso em: 16 jul. 2024.

¹¹³ KRONEMBERGER, Victor Dreyssig. *A proteção jurídica das marcas de posição no Brasil*. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, nº 180, p. 35, set./out., 2022.

tridimensional tem a prerrogativa de posicioná-la em qualquer local de um suporte¹¹⁴.

Portanto, o critério acima é imprescindível na análise de qualquer pedido de registro, visto que objetiva evitar que os consumidores sejam levados à confusão naquele nicho específico de mercado¹¹⁵, e, além disso, busca proteger os direitos adquiridos de terceiros. Entretanto, considerando que a marca de posição é uma forma de apresentação peculiar, é importante que o INPI traga maior especificidade para a análise desse critério para uma melhor orientação ao depósito do pedido.

2.3. O Potencial Distintivo da Marca

A capacidade distintiva da marca, hoje, constitui sua função primordial como sinal, conforme explicado no primeiro capítulo. Por isso, o terceiro critério a ser analisado pelo INPI é o potencial distintivo da marca de posição, que enseja ao sinal a possibilidade de exercer devidamente a sua mais importante função.

A distintividade verifica, primeiramente, se o público reconhece ou não aquele sinal como uma marca propriamente dita, identificando-a frente a outros serviços ou produtos concorrentes¹¹⁶.

Para isso, a LPI não determina um grau mínimo de distintividade, mas exige que a marca possua alguma capacidade distintiva. Dessa forma, o grau de distintividade será proporcional à proteção conferida ao registro: marcas "fortes" apresentam elementos altamente distintivos, enquanto marcas "fracas" possuem baixa distintividade.

Nesse contexto, torna-se relevante a diferenciação entre marcas fantasiosas, arbitrárias, sugestivas/evocativas e descritivas. Aqui, é interessante citar novamente

¹¹⁴ KRONEMBERGER, Victor Dreyssig. *A proteção jurídica das marcas de posição no Brasil*. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, n° 180, p. 35, set./out., 2022.

¹¹⁵ CALANDRINI, Natália. *Registro de marca na Era do Governo Digital: Contribuições para a Encontrabilidade da Informação no Portal do INPI*. Orientadora: Patrícia Peralta. Coorientador: Edson Rufino de Souza. Dissertação de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Inovação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), 2020. p. 31-32.

¹¹⁶ BASTOS, Luiz Felipe. *Marcas de Posição: A aquisição de distintividade pelo isso do conjunto marcário composto por elemento não distintivo*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2023. p. 67.

o caso Apple Inc. vs IGB Eletrônica S.A. e INPI, que aguarda julgamento no STF¹¹⁷.

Nesse sentido, o Ministro Luis Felipe Salomão destacou que marcas fantasiosas, como "POLAROID"¹¹⁸, criam tanto o sinal quanto seu significado, sendo as mais fortes em termos de distintividade. Já as marcas arbitrárias atribuem novo significado a um sinal existente, como "PUMA"¹¹⁹, que não se refere ao animal, mas a artigos esportivos. As marcas evocativas e descritivas, por sua vez, são consideradas fracas, sendo que apenas as evocativas podem ser registradas, enquanto as descritivas são expressamente vedadas¹²⁰, *a priori*¹²¹, por não apresentarem distintividade mínima, sendo meras referências ao próprio produto ou serviço¹²².

Em continuidade, a distintividade pode ser considerada originária/intrínseca ou adquirida pelo uso, fenômeno conhecido como *secondary meaning* ou *acquired distinctiveness*.

A distintividade intrínseca é a noção clássica de que a marca, desde a sua concepção, possui características capazes de serem identificadas pelo público-alvo. É a análise pura de que ela, em si mesma, é capaz de ser distintiva para o

¹¹⁷ Em suma, o caso envolve a revisão de uma decisão do INPI que, ao conceder à IGB Eletrônica S.A. o registro da marca mista "G GRADIENTE IPHONE", não incluiu ressalvas sobre a exclusividade do termo "IPHONE". Tal ressalva foi introduzida apenas em instância superior, pelo Relator Ministro Luis Felipe Salomão.

¹¹⁸ Reg. nº 003.021.017, titular Polaroid IP B.V., especificação “Aparelhos e instrumentos de reprodução, fotográficos, cinematográficos, óticos e de ensino; Partes e componentes de aparelhos e instrumentos.” Disponível em: <https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController>. Acesso em 07 ago. 2024.

¹¹⁹ Reg. nº 006.002.277, titular Puma SE, especificação “Roupas e acessórios do vestuário de uso comum; Roupas e acessórios do vestuário para prática de esportes.”. Disponível em: <https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController>. Acesso em 07 ago. 2024.

¹²⁰ “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.” BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Lei da Propriedade Industrial. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm.

¹²¹ CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Marcas Fracas e Tribunais Superiores: o caso Apple vs. IGB & INPI*. In: MENDES, Gilmar Ferreira; PINHEIRO, Victor Marcel. Súmulas, Teses e Precedentes – estudos em homenagem a Roberto Rosas. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2023. p. 778.

¹²² RAMELLO, Giovanni Battista. *What’s in a Sign? Trademark Law and Economic Theory*. POLIS, Working Paper. No 73, p. 6, March, 2006. Disponível em: <http://www.ssrn.com>. Acesso em: 14 de ago, 2024.

consumidor. Como afirma Moro¹²³, para alguns doutrinadores estrangeiros seria necessário falar em características *originais* da marca. Todavia, como ela observa, esse não seria o termo correto para tratar do tema, tendo em vista o contexto amplo a que se inserem. A forma pode ser distintiva ao mesmo tempo que não é original, bastando que o consumidor consiga identificar o produto ou serviço como tal desde sua invenção.

Por sua vez, o *secondary meaning* é um conceito originado nos países de *common law*¹²⁴, onde o registro da marca apenas declara um direito pré-existente adquirido pelo uso do sinal¹²⁵. Nesse caso, um sinal inicialmente comum, com o tempo, conquista uma nova significação capaz de conferir-lhe distintividade, sendo então passível de proteção como marca¹²⁶.

A comprovação dessa distintividade adquirida pode se dar por meio de pesquisas de percepção dos consumidores, análise da intensidade do uso da marca no mercado, volume de vendas e até mesmo testemunho dos consumidores¹²⁷, uma vez que o fenômeno depende da percepção gerada ao consumidor e não apenas do uso do sinal¹²⁸.

É exatamente por isso que Moro entende o *secondary meaning* como o meio pelo qual os sinais considerados “fracos” etimologicamente adquirem distintividade¹²⁹. Apesar de possuírem elementos que, inicialmente, são incapazes de conferir tamanha distintividade à marca por serem comuns ou vulgares, a forma como o público-alvo e os concorrentes a reconhecem no mercado garante a ela a possibilidade de registro.

¹²³ MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Marcas Tridimensionais: Sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual*. 1ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2009. p. 151-152.

¹²⁴ Como Estados Unidos e Grã-Bretanha.

¹²⁵ MELLO, Fernanda Fujita de Castro. *Marca notória: um estudo sobre a aquisição e perda de distintividade de marcas decorrentes de sua notoriedade*. Orientador: Fábio Ulhoa Coelho. Dissertação de Mestrado. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2010. p. 99.

¹²⁶ SCHMIDT, Lélío Denicoli. *A Distintividade da Marca: Secondary Meaning, Vulgarização e Teoria da Distância*. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 127.

¹²⁷ SANTOS, Felipe Ferreira Simões dos. *Marca de Posição: Aplicabilidade da tutela proprietária ao sinal identificador de prestação de serviço*. 1ª ed. Londrina: Editora Thoth, 2024. p. 41.

¹²⁸ SCHMIDT, Lélío Denicoli. *A Distintividade da Marca: Secondary Meaning, Vulgarização e Teoria da Distância*. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 159-160.

¹²⁹ MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Marcas Tridimensionais: Sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual*. 1ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2009. p. 159.

Assim sendo, o fenômeno é amplamente aceito por aqueles que defendem uma distintividade dinâmica, isto é, o reconhecimento de que os signos são mutáveis¹³⁰. Há, porém, quem defenda uma visão estática, afirmando que a distintividade do signo se encerra no depósito do pedido de registro, sem possibilidade de mutação¹³¹.

No Brasil, há grande resistência quanto a sua aplicação, o que impacta negativamente o registro das marcas de posição¹³².

Para o INPI, a incidência do *secondary meaning* só é possível para marcas estrangeiras que, como tal, teriam assim sido registradas no seu país de origem¹³³, uma vez que a referida doutrina não teria sido recepcionada pela LPI¹³⁴. Nesse sentido, o Manual de Marcas foi firme em afirmar que não fará a análise mercadológica para aferir se o signo adquiriu distintividade¹³⁵. Do mesmo jeito, evidenciou seu posicionamento quando suprimiu o termo “inerentemente” do artigo 1º da Portaria nº 37/INPI¹³⁶, que constituía “conjunto inerentemente distintivo”.

¹³⁰ SCHMIDT, Lelio Denicoli. *A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância*. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 206-207.

¹³¹ BASTOS, Luiz Felipe. *Marcas de Posição: A aquisição de distintividade pelo isso do conjunto marcário composto por elemento não distintivo*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2023. p. 100.

¹³² BASTOS, Luiz Felipe. *Marcas de Posição: A aquisição de distintividade pelo isso do conjunto marcário composto por elemento não distintivo*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2023. p. 99.

¹³³ SCHMIDT, Lelio Denicoli. *A Distintividade da Marca: Secondary Meaning, Vulgarização e Teoria da Distância*. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 139.

¹³⁴ PONTES, Leonardo Machado. *A doutrina dos equivalentes estrangeiros no direito das marcas: um desastre judicial?* Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, nº 173, p. 32, jul./ago., 2021.

¹³⁵ “O exame de marca de posição afere primordialmente se o conjunto resultante da aplicação de um sinal marcário em um determinado suporte apresenta potencial distintivo, reunindo características (singularidade da posição e distintividade do sinal) que o tornem capaz de ser reconhecido pelo consumidor e associado ao produto ou serviço que assinala – independentemente de o sinal já estar em uso no mercado.” Manual de Marcas do INPI, atualizado em 24/08/2024, item 5.13.2, p. 240. Disponível em: https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/Hist%C3%B3rico_de_altera%C3%A7%C3%B5es. Acesso em: 26 set. 2024.

¹³⁶ “Art. 1º Será registrável como marca de posição o conjunto distintivo capaz de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins, desde que: (...)” INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Portaria/INPI/PR Nº 37, de 13 de setembro de 2021. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt/br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/copy2_of_PORT_INPI_PR_37_2021.pdf.

Por sua vez, a jurisprudência nacional¹³⁷ tem aceitado alguns casos de *secondary meaning*¹³⁸, mas também apresenta certo receio.

A doutrina¹³⁹, entretanto, vem defendendo que esse temor pela aplicação do fenômeno não é adequado, tendo em vista que não há qualquer incompatibilidade com o sistema marcário nacional, que confere a propriedade pelo registro¹⁴⁰ e não pela prova do uso mais antigo.

Além disso, embora o instituto não tenha previsão legal, ele está previsto na Convenção da União de Paris¹⁴¹ e no Acordo TRIPS¹⁴², ambos documentos

¹³⁷BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (Quarta Turma). Recurso Especial nº 1.688.243/RJ. Recorrentes: IGP Eletrônica S.A. e INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Recorrido: Apple INC. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Brasília, DF, 20 de novembro de 2018; RIO DE JANEIRO, Tribunal Federal da 2ª Região (1ª Turma Especializada). Apelação Cível nº 0009502-37.2013.4.02.5101. Apelante: INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Apelado: Beleza Natural Cabelereiros Ltda. Relator: Desembargador Federal Antonio Ivan Athié. Rio de Janeiro, RJ, 16 de março de 2017; SÃO PAULO, Tribunal Federal da 3ª Região (1ª Turma). Apelação Cível nº 5004504-79.2017.4.03.6100. Apelante: Companhia Brasileira de Distribuicao. Apelados: INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial, Extrafruti S/A - Comercio De Hortifrutigranjeiros, EFP - Extrafruti Participacoes Ltda, EFL - Extrafruti Logística e Locadora Ltda. Relator: Desembargador Federal Wilson Zauhy. São Paulo, SP, 03 de agosto de 2023

¹³⁸ MORO, Maitê Cecília Fabbri. *Marcas Tridimensionais: Sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual*. 1ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2009. p. 162.

¹³⁹ Nesse sentido: BARBOSA, Denis Borges. *Proteção das Marcas: Uma Perspectiva Simbiótica*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p. 105-107; BEYRUTH, Viviane. *Quando a marca fraca se torna forte: secondary meaning*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 126; SCHMIDT, Lélío Denicoli. *A Distintividade da Marca: Secondary Meaning, Vulgarização e Teoria da Distância*. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 139; BASTOS, Luiz Felipe. *Marcas de Posição: A aquisição de distintividade pelo isso do conjunto marcário composto por elemento não distintivo*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2023. p. 85; SOARES, José Carlos Tinoco. *Trade-dress e/ou conjunto-imagem*. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, nº 15, p. 31-32, mar./abr., 1995. SANTOS, Felipe Ferreira Simões dos. *Marca de Posição: Aplicabilidade da tutela proprietária ao sinal identificador de prestação de serviço*. 1ª ed. Londrina: Editora Thoth, 2024. p. 41.

¹⁴⁰ BASTOS, Luiz Felipe. *Marcas de Posição: A aquisição de distintividade pelo isso do conjunto marcário composto por elemento não distintivo*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2023. p. 103.

¹⁴¹ “C.(1) Para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca.” BRASIL. Decreto nº 75.572, de 8 de abril de 1975. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-1975-424105publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 20 jul. 2024.

¹⁴² “Art. 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. (...)” BRASIL. Decreto nº 262, de 29 de dezembro de 2006. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2008/decretolegislativo-262-18-setembro-2008-580863-exposicaodemotivos-141038-pl.html#:~:text=Aprova%20o%20texto%20do%20Protocolo,6%20de%20dezembro%20de%202005>. Acesso em: 20 jul. 2024.

ratificados pelo Brasil. Isso demonstra certa contradição na resistência nacional, uma vez que os referidos tratados internacionais têm aplicação no solo brasileiro e reconhecem a importância do *secondary meaning*.

Assim, a relutância em aceitar o *secondary meaning* no Brasil gera grande obstáculo para as marcas de posição, cuja distintividade muitas vezes está vinculada ao seu uso prolongado no mercado. Não à toa, o primeiro registro de marca de posição no mundo¹⁴³, concedido à fabricante de tesouras alemã Zwilling J.A. Henckles AG, ocorreu após a comprovação da distintividade adquirida¹⁴⁴.

Por isso, aceitar o *secondary meaning* no Brasil permitiria considerar os impactos das marcas no mercado na análise dos pedidos de registro, reconhecendo a construção eficaz feita pela publicidade, pelo tempo e por outros fatores¹⁴⁵, tornando-as passível de proteção. Desse modo, caso o INPI mantenha sua posição atual, será possível observar uma crescente demanda no Judiciário¹⁴⁶ sobre o tema, seja com base na concorrência desleal ou outros meios que não a tutela do direito marcário.

2.4. A Ausência de Relação entre o Sinal/Suporte e os Aspectos Técnicos/Funcionais do Produto

A referida limitação pode ser extraída do artigo 124, XXI da LPI¹⁴⁷, que veda o registro de marca que não pode ser dissociada de seu efeito técnico. No mesmo sentido, o inciso II do artigo 1º da Portaria nº 37/INPI¹⁴⁸, o parágrafo único

¹⁴³ Reg. UE 001777176. Disponível em: <http://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018018470>. Acesso em 14 ago. 2024.

¹⁴⁴ SANTOS, Felipe Ferreira Simões dos. *Marca de Posição: Aplicabilidade da tutela proprietária ao sinal identificador de prestação de serviço*. 1ª ed. Londrina: Editora Thoth, 2024. p. 49.

¹⁴⁵ BARBOSA, Denis Borges. *Da aquisição de marcas pelo registro*. p. 7. Disponível em: <https://www.dba.com.br/wp-content/uploads/aquisio-de-marcas-pelo-registro-janeiro-de2015.pdf>

¹⁴⁶ ROCHA, Giovanna. *Regulamentação das Marcas de Posição no Brasil: Desafios para depósito de uma marca não tradicional*. Revista da Escola de Magistratura Regional Federal 2ª Região (EMARF), Rio de Janeiro, v. 37, nº 01, p. 156, nov.2022/abr.2023.

¹⁴⁷ “Art. 124. Não são registráveis como marca: XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;” BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Lei da Propriedade Industrial. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm.

¹⁴⁸ “Art. 1º Será registrável como marca de posição o conjunto distintivo capaz de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins, desde que: (...) e II – a aplicação do sinal na referida posição do suporte possa ser dissociada de efeito técnico ou funcional.” INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI).

do artigo 84 da Portaria nº 08/2022¹⁴⁹ e os itens 16 e 16.1 da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02/2021¹⁵⁰ trazem clareza quanto à aplicação desse dispositivo legislativo no âmbito das marcas de posição.

Essas normas abrangem a chamada “doutrina da funcionalidade”¹⁵¹, desenvolvida inicialmente nos Estados Unidos. Por meio dela, se exclui da possibilidade de registro a posição funcional, ainda que considerada distintiva e cumpridora das funções marcárias¹⁵².

Dentro da conjuntura teórica, os bens imateriais criados pelo intelecto humano podem ser classificados quanto à sua funcionalidade em quatro categorias: utilitária, ornamental, distintiva e estética. Em cada tipo de criação predomina uma funcionalidade específica, que se revela no momento de sua exteriorização.

Para exemplificar, Nunes Barbosa ilustra que um peso de papel tem funcionalidade utilitária ao resolver o problema de ventania em um escritório, mas também pode ser utilizado como fundo decorativo, representando uma funcionalidade ornamental¹⁵³.

Portaria/INPI/PR Nº 37, de 13 de setembro de 2021. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/copy2_of_PORT_INPI_PR_37_2021.pdf.

¹⁴⁹ “Art. 84. Será registrável como marca de posição o conjunto distintivo capaz identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins, desde que: I – seja formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte; e II – a aplicação do sinal na referida posição do suporte possa ser dissociada de efeito técnico ou funcional. Parágrafo único. O não atendimento ao disposto no caput ensejará o indeferimento do pedido enquanto marca de posição.” INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Portaria/INPI/PR Nº 8, de 17 de janeiro de 2022. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/PORT_INPI_PR_08_2022_consolidada_agosto_2023.pdf.

¹⁵⁰ “16. A marca de posição será irregistrável quando a aplicação do sinal em uma área específica do suporte apresentar caráter preponderantemente técnico ou funcional, com o objetivo de, entre outros: a. facilitar o uso do suporte ou auxiliar o seu desempenho; b. ocultar detalhes do suporte, visando um melhor resultado estético; c. destacar partes importantes do suporte, de modo a indicar sua utilização segura; ou d. obter qualquer outro resultado estético ou técnico incompatível com o papel de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins.

16.1 Constatado o caráter técnico ou funcional resultante da aplicação do sinal em determinada posição do suporte, o pedido será indeferido com base no art. 122 da LPI combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021.” INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02/2021 Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/NTINPICAPD0221.pdf>.

Acesso em: 16 jul. 2024.

¹⁵¹ BASTOS, Luiz Felipe. *Marcas de Posição: A aquisição de distintividade pelo isso do conjunto marcário composto por elemento não distintivo*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2023. p. 86-87.

¹⁵² BASTOS, Luiz Felipe. *Marcas de Posição: A aquisição de distintividade pelo isso do conjunto marcário composto por elemento não distintivo*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2023. p. 87.

¹⁵³ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Curso de Concorrência Desleal*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. p. 365.

Nessa esteira, a funcionalidade utilitária impede o registro de marcas que surgem essencialmente para atingir o uso ou a finalidade do produto¹⁵⁴. Tal funcionalidade é tutelada pela figura das patentes, conferida pela LPI.

A funcionalidade ornamental, por outro lado, veda o registro marcário daquela que decora o produto, podendo atrair, entretanto, a incidência da Lei de Direitos Autorais (Lei Federal nº 9.610/98)¹⁵⁵.

A funcionalidade distintiva, como o nome sugere, garante a distintividade à criação em relação aos produtos e serviços que visa identificar, sendo esta a essência da proteção conferida pelo direito marcário. Entretanto, essa funcionalidade também poderá ser protegida pelas indicações geográficas ou ainda pelas expressões de propaganda¹⁵⁶.

Por fim, a funcionalidade estética abrange tudo aquilo que implementa o bem imaterial de forma a facilitar a venda dos produtos ou serviços ao consumidor, sendo protegida como desenho industrial¹⁵⁷.

Esse critério, portanto, impede a concessão de proteção à título de marca quando, na realidade, o bem imaterial deveria ser protegido por outro direito industrial. Ou seja, o objetivo é evitar a sobreposição de direitos de propriedade intelectual, promovendo a livre concorrência e a livre iniciativa¹⁵⁸.

Essa ideia, porém, não é unânime na doutrina. Cesário aponta que alguns autores brasileiros, como José Roberto Gusmão d’Affonseca, firmam seu posicionamento de que é possível, no cenário nacional, cumular proteções registras, desde que respeitadas as funções inerentes de cada bem imaterial¹⁵⁹.

¹⁵⁴ PONTES, Leonardo Machado. *Os limites à proteção do trade dress (conjunto imagem): funcionalidade, distintividade, perempção e probabilidade de confusão ou associação – aspectos do direito comparado*. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, nº 167, p. 21, jul./ago., 2020.

¹⁵⁵ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *A vedação da sobreposição de direitos da propriedade intelectual na ordenação brasileira*. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, nº 162, p. 66, set./out., 2019.

¹⁵⁶ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *A vedação da sobreposição de direitos da propriedade intelectual na ordenação brasileira*. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, nº 162, p. 66, set./out., 2019.

¹⁵⁷ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *A vedação da sobreposição de direitos da propriedade intelectual na ordenação brasileira*. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, nº 162, p. 66, set./out., 2019.

¹⁵⁸ CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. *Proteção das Marcas Visualmente Perceptíveis*. 1ª ed. Curitiba: Juruá, 2020. p. 114.

¹⁵⁹ CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. *Proteção das Marcas Visualmente Perceptíveis*. 1ª ed. Curitiba: Juruá, 2020. p. 114.

Isso chama bastante atenção no direito marcário, uma vez que, diferentemente de outros direitos intelectuais, que têm uma limitação temporal, as marcas podem ter caráter perpétuo¹⁶⁰, desde que o titular realize as renovações periódicas do registro. Por isso, a concessão de uma marca para um bem imaterial que deve ser protegido por outro direito industrial poderá conferir uma vantagem econômica indevida ao seu titular frente aos concorrentes.

Em crítica ao critério, Nunes Pires de Carvalho afirma que a aplicação absoluta da funcionalidade descarta a possibilidade de um signo adquirir uma significação secundário com o passar do tempo¹⁶¹. Ou seja, ele observa a eventualidade de que, pelo instituto do *secondary meaning*, um signo possa ter associada à sua funcionalidade uma outra significação capaz de ser protegida pelo direito marcário.

Um exemplo disso foi o registro do botão vermelho na junção as partes cortantes da tesoura fabricada pela Zwilling J.A. Henckels AG. Inicialmente funcional, o botão cobria o parafuso que unia as lâminas da tesoura. Entretanto, sua remoção não afetava a funcionalidade do instrumento¹⁶², o que permitiu o registro da marca de posição, já que o elemento adquiriu distintividade com o tempo, diferenciando a empresa de seus concorrentes.

No mais, na crítica certa de Cesário quanto à funcionalidade estética em relação às marcas de posição, uma vez que elas são consideradas sinais de atração, há o interesse do empresário em atrair visualmente o consumidor para a marca que se almeja registrar¹⁶³. No caso das marcas de posição de cor única, por exemplo, a cor pode se tornar elemento distintivo dessa forma de apresentação¹⁶⁴, de modo que uma análise restrita da funcionalidade estética poderia impedir seu registro, sob argumento de que seria uma característica meramente decorativa. Assim, é necessário cautela ao concluir o que constitui valor puramente estético e o que pode ser um sinal criativo.

¹⁶⁰ CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. *Proteção das Marcas Visualmente Perceptíveis*. 1ª ed. Curitiba: Juruá, 2020. p. 114.

¹⁶¹ CARVALHO, Nunes Pires de. *A Estrutura dos Sistemas de Patentes e de Marcas, Passado, Presente e Futuro*. 1ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lumens Juris, 2009. p. 636-641.

¹⁶² SANTOS, Felipe Ferreira Simões dos. *Marca de Posição: Aplicabilidade da tutela proprietária ao sinal identificador de prestação de serviço*. 1ª ed. Londrina: Editora Thoth, 2024. p. 87.

¹⁶³ CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. *O que são as marcas de posição*. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, nº 149, p. 32, jul./ago., 2017.

¹⁶⁴ CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. *Proteção das Marcas Visualmente Perceptíveis*. 1ª ed. Curitiba: Juruá, 2020. p. 64.

Portanto, deve haver cuidado na aplicação desse critério, já que sua rigidez pode dificultar o sucesso do registro, especialmente considerando que a funcionalidade pode ser parte inerente dos novos tipos de marcas¹⁶⁵.

2.5. A Singularidade e Especificidade da Posição

As marcas de posição, por definição, são compostas por um sinal distintivo posicionado em um local peculiar e específico. Esse aspecto dual do local do elemento é o que se entende como os requisitos da singularidade e especificidade¹⁶⁶.

Inicialmente, a singularidade não exige uma unicidade absoluta da posição, mas sim a sua não habitualidade. Ou seja, para que seja efetivamente cumprido esse requisito, a posição não pode ser vulgarizada no setor mercadológico correspondente, sob pena de descaracterização da peculiaridade que confere distintividade à marca¹⁶⁷.

Tal noção é vedada através do item 17 da Nota Técnica INPI/CPAD nº 02/2021¹⁶⁸, assim como o inciso I do artigo 1º da Portaria nº 37/2021¹⁶⁹.

Dessa forma, há uma relação direta entre a distintividade da marca de posição e a singularidade do local. Quanto mais incomum a posição do elemento, mais forte será a marca de posição em relação a sua distintividade.

¹⁶⁵ CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. *Proteção das Marcas Visualmente Perceptíveis*. 1ª ed. Curitiba: Juruá, 2020. p. 118.

¹⁶⁶ KRONENBERGER, Victor Dreyssig. *A proteção jurídica das marcas de posição no Brasil*. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, nº 180, p. 33, set./out., 2022.

¹⁶⁷ CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. *Proteção das Marcas Visualmente Perceptíveis*. 1ª ed. Curitiba: Juruá, 2020. p. 87

¹⁶⁸ “17. A marca de posição será irregistrável quando a posição em que o sinal é aplicado não for singular, ou seja, for comumente utilizada para a afixação de sinais marcários, considerando o produto ou o serviço requerido. Nesses casos, o pedido será indeferido com base no art. 122 da LPI combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021.” Nota Técnica INPI/CPAD nº 02/2021. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/NTINPICPAD0221.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2024.

¹⁶⁹ “Art. 1º Será registrável como marca de posição o conjunto distintivo capaz de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins, desde que: I – seja formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte; e (...)” INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). Portaria/INPI/PR Nº 37, de 13 de setembro de 2021. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/copy2_of_PORT_INPI_PR_37_2021.pdf.

Como exemplo trazido pela autarquia federal, a singularidade não seria observada no desenho abaixo, visto que o mercado de vestuário já se habituou a posicionar um signo no lado esquerdo de camisetas e suas variações:

Figura 2 – Exemplo de registro de marca de posição que seria indeferido pelo INPI



Fonte: Nota Técnica INPI/CPAD nº 02/2021¹⁷⁰

No entanto, na Europa, já foi concedido o registro de uma marca de posição para a empresa Daily Paper¹⁷¹, onde se observou a ausência de habitualidade na localização do elemento.

Tabela 7 – Registro de Marca de Posição do Daily Paper

Registro	Titular	Marca
018.018.470	DAILY PAPER HOLDING B.V.	

Fonte: Base de Dados da EUIPO¹⁷²

A especificidade, por sua vez, se refere à proporção do sinal em relação ao suporte onde é inserido. Não por acaso, Lavinia Brancusi entende que as marcas de posição são elementos que aparecem sempre em um determinado produto, na mesma posição e com proporção constante¹⁷³.

Por meio dela, o INPI busca impedir a colocação do sinal em múltiplos locais, ou até mesmo na sua integralidade, o que poderia confundir a identidade

¹⁷⁰ Nota Técnica INPI/CPAD nº 02/2021. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/NTINPICPAPD0221.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2024.

¹⁷¹ KRONEMBERGER, Victor Dreyssig. *A proteção jurídica das marcas de posição no Brasil*. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, nº 180, p. 33, set./out., 2022.

¹⁷² Disponível em: <http://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018018470>. Acesso em 09 jul. 2024.

¹⁷³ BRANCUSI, Lavinia. *The Procrustean fitting of trade marks under the requirements of clear and precise subject-matter in the EU trade mark law – A case of position marks*. The Journal of World Intellectual Property, Vol. 25, Issue 1, p. 47, 2022.

visual do produto ou serviço¹⁷⁴. Caso se deseje registrar o elemento em mais de um local, o INPI exige a apresentação de pedidos distintos. Já aqueles que buscam o registro na totalidade do suporte, a tendência é de que a autarquia indefira o pedido por violar o requisito da especificidade. Isso pois, as empresas buscam o registro como forma de obter a propriedade sobre o “conjunto-imagem”¹⁷⁵ de seus produtos, o que não pode ser feito pela via do direito marcário.

Nunes Barbosa explica que essa procura - incidental - por determinados agentes econômicos faz com que aquilo que deve ser protegido pelo instituto da concorrência desleal passe a ser tutelado de forma mais intensa pela concorrência interdita¹⁷⁶ - aquela que concede exclusividade (como o caso das marcas, nomes empresariais, indicações geográficas, títulos de estabelecimento, entre outros)¹⁷⁷.

¹⁷⁴ “18. Não será registrável como marca de posição o conjunto formado pela aplicação de um ou mais sinais em diferentes posições de um suporte. Nestes casos, não é possível a identificação da posição específica em que o sinal é aplicado. Serão formuladas exigências para que o requerente reapresente a imagem da marca com as adequações necessárias ou apresente esclarecimentos. Não sendo viável a formulação de exigências ou não sendo satisfatório o seu cumprimento, o pedido será indeferido com base no art. 122 da LPI combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021.

19. Não será registrável como marca de posição o conjunto no qual o sinal é aplicado em uma proporção do suporte que impossibilite a identificação da posição específica em que o sinal é aplicado. Serão formuladas exigências para que o requerente reapresente a imagem da marca com as adequações necessárias ou apresente esclarecimentos. Não sendo viável a formulação de exigências ou não sendo satisfatório o seu cumprimento, o pedido será indeferido com base no art. 122 da LPI combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021.” Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02/2021. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/NTINPICPAPD0221.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2024.

¹⁷⁵ Também conhecido como *trade-dress*, o conjunto-imagem é definido como um sinal distintivo composto por elementos visuais e sensoriais, que possibilitam ao consumidor identificá-los ou distingui-los de outros concorrentes. Isso permite que os consumidores identifiquem em prateleiras um determinado produto pela impressão visual causada por essas características, antes mesmo de perceberem a marca ou nome fantasia. MANZUETO, Cristiane. *Fixação de critérios objetivos para apuração da distintividade nos conflitos de trade dress de produto*. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, nº 149, p. 16-17, jul./ago., 2017; PIMENTA, Luiz Edgard Montauray; MENDONÇA, Marianna Furtado de. *Trade dress e a tutela dos websites*. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, nº 100, p. 20, mai./jun., 2009; ANDRADE, Gustavo Piva. *O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos e serviços*. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, nº 112, p. 4-6, mai./jun., 2011.

¹⁷⁶ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Curso de Concorrência Desleal*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. p. 376-377.

¹⁷⁷ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Curso de Concorrência Desleal*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. p. 368/369.

Como define o STJ¹⁷⁸, a função do *trade-dress* é “para-marcária”, o que é explicado pela sua complementariedade ao exercício da distintividade da marca¹⁷⁹. Assim, os dizeres nominativos que compõem o conjunto-imagem podem ser parte de uma marca¹⁸⁰, mas não o seu todo, que vem a ser um outro signo distintivo passível de proteção autônoma pelo instituto da concorrência desleal.

Portanto, a questão primordial relacionada à especificidade reside na falta de clareza dos parâmetros pelos quais o INPI define a proporção do sinal.

O quanto do suporte coberto pela marca violará a especificidade? Essa é uma resposta que tende a ser definida caso a caso pelas decisões administrativas. Entretanto, é evidente que essa postura cria uma insegurança jurídica e aumenta o desinteresse por parte dos empresários em buscar o registro da marca de posição, temendo o indeferimento do pedido.

No mais, a regra geral é a de que o sinal deve ser regular quanto a sua aposição no suporte. No entanto, a doutrina alerta que a realidade do mercado pode exigir pequenas variações proporcionais ao tamanho do suporte¹⁸¹, defendendo a validade delas quando não descaracterizam a marca em si¹⁸². Isso ocorreria especialmente para o setor da moda, onde o sinal deve acompanhar a variação do tamanho da peça da roupa ou sapato. Situações semelhantes ocorrem com marcas que designam serviços, como a necessidade de ajustar o tamanho do sinal em relação ao tamanho ou modelo de um avião. Isso revela as consequências práticas de uma aplicação rigorosa do critério de especificidade.

Por isso, apesar de extremamente pertinentes os critérios para a análise do registro das marcas de posição, fica clara a existência de uma insegurança jurídica quanto a sua aplicabilidade, ficando os depositantes *à mercê* do amadurecimento das decisões administrativas quanto ao tema.

¹⁷⁸ BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (Quarta Turma). Recurso Especial nº 1.306.690/SP. Recorrente: Francis Licenciamentos LTDA. Recorridos: Colgate Palmolive Indústria e Comércio LTDA. e Colgate Palmolive Company. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Brasília, DF, 10 de abril de 2012.

¹⁷⁹ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Curso de Concorrência Desleal*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. p. 372.

¹⁸⁰ BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. *Curso de Concorrência Desleal*. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. p. 372.

¹⁸¹ SANTOS, Felipe Ferreira Simões dos. *Marca de Posição: Aplicabilidade da tutela proprietária ao sinal identificador de prestação de serviço*. 1ª ed. Londrina: Editora Thoth, 2024. p. 58.

¹⁸² BRANCUSI, Lavinia. *The Procrustean fitting of trade marks under the requirements of clear and precise subject-matter in the EU trade mark law – A case of position marks*. *The Journal of World Intellectual Property*, Vol. 25, Issue 1, p. 52, 2022.

3. OS CASOS LOUBOUTIN: ANÁLISES DE FEITOS NOS ESTADOS UNIDOS, JAPÃO E BRASIL

Após a análise dos critérios utilizados para o deferimento dos pedidos de registro das marcas de posição, cabe abordar sua aplicação prática.

Um dos casos de maior publicidade envolve a tentativa de registro da marca de posição do solado vermelho nos sapatos de Christian Louboutin. Esse caso apresentou desfechos distintos no Brasil e em outros países, como nos Estados Unidos e no Japão, escolhidos para comparação com o cenário nacional.

3.1. Estados Unidos: Christian Louboutin vs. Yves Saint Laurent

Inicialmente, é necessário examinar os obstáculos encontrados no ordenamento jurídico norte-americano.

Diferentemente do Brasil, nos Estados Unidos é possível o registro de uma marca cromática, isto é, um sinal composto por uma ou mais cores, dispostas de forma a identificar um produto ou serviço em relação aos seus concorrentes¹⁸³. A Suprema Corte norte-americana, no caso *Qualitex Co v. Jacobson Prods*, de 1995, decidiu pela possibilidade do registro de uma marca cromática que consistisse unicamente em uma cor¹⁸⁴, o que permitiu a Christian Louboutin registrar o solado vermelho em 2008¹⁸⁵.

Conforme ensina Mark D. Janis, a decisão da Suprema Corte representou um marco significativo, ao reconhecer que cores podem ter função distintiva, sendo, portanto, passíveis de registro, desde que não sejam funcionalmente necessárias para o produto. Como explica, caso o sistema de marcas permitisse a proteção de matéria funcional, o titular poderia desfrutar de uma proteção semelhante a uma patente perpétua, prejudicando a concorrência legítima de mercado ao permitir que um produtor controle uma característica útil do produto¹⁸⁶.

¹⁸³ CASTRO, Beatriz Vergaça. *Sinais Distintivos Não Tradicionais: O Caso Louboutin*. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, n° 148, p. 40, mai./jun., 2017.

¹⁸⁴ CASTRO, Beatriz Vergaça. *Sinais Distintivos Não Tradicionais: O Caso Louboutin*. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, n° 148, p. 45, mai./jun., 2017.

¹⁸⁵ Red Sole Mark USPTO Registration No. 3361597.

¹⁸⁶ JANIS, Mark D. *Trademark and unfair competition: In a Nutshell*. 2. ed. Albuquerque: West Academic, 2017. p. 58

Foi com base nesse direito adquirido que, em 2012, a Louboutin ajuizou uma ação contra a Yves Saint Laurent, sua concorrente de mercado de alta-costura, que, posteriormente, ficou intitulada como o caso “*Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Holdings, Inc.*”¹⁸⁷.

A relevância da disputa foi tamanha que, para alguns, foi o marco para o surgimento da disciplina jurídica do Direito da Moda¹⁸⁸.

Em 2011, a Yves Saint Laurent relançou, para sua coleção de inverno-primavera, sapatos femininos de salto alto que eram monocromáticos. Entre os modelos, havia uma versão na cor vermelha, o que resultou em um solado também vermelho, entrando em conflito com a tonalidade registrada como marca por Christian Louboutin.

Figura 3 – À esquerda, o salto da Louboutin e, à direita, da Yves Saint Laurent.



Fonte: EOB – Fashion, Luxury & Retail¹⁸⁹

Na primeira instância, no estado de Nova Iorque, o pedido autoral de cessação do uso da marca, cumulada com uma indenização milionária, foi indeferido pelo magistrado Victor Marrero. Ele entendeu que a empresa francesa buscava o direito exclusivo sobre a cor vermelha, o que violaria a livre concorrência. Para o ele, na indústria da moda, as cores são essenciais à criatividade de cada designer, sendo inviável que um único produtor tenha exclusividade sobre uma delas.

Na mesma ocasião, determinou o cancelamento do registro nº 3.361.597 (“*Red Sole Mark*”), de titularidade de Christian Louboutin, com a justificativa de

¹⁸⁷ ESTADOS UNIDOS, Court of Appeals for the second circuit. *Christian Louboutin S.A. vs. Yves Saint Laurent American Holding*. No 11-3303. Disponível em: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/11-3303/11-3303-2012-09-05.html>. Acesso em 31 ago. 2024.

¹⁸⁸ JÚNIOR, João Ibaixe; SABÓIA, Valquíria. *Caso Christian Louboutin contra Yves Saint Laurent: Nascimento do Direito da Moda*. Migalhas de Peso, [s. l.], 30 jun. 2014. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/203478/caso-christian-louboutin-contra-yves-saint-laurent-nascimento-do-direito-da-moda>. Acesso em: 02 set. 2024.

¹⁸⁹ Disponível em: https://enriqueortegaburgos.com/87125-2/#google_vignette.

que não havia distintividade na marca, considerando o solado vermelho como uma característica puramente estética.

Em sede recursal, a Louboutin argumentou que o objeto de proteção não era a cor em si (marca cromática), mas sim a sua aplicação em um local específico do sapato (marca de posição). Com isso, a Corte de Manhattan reformou parcialmente a sentença, reconhecendo o *secondary meaning* do solado vermelho. Dessa forma, ficou estabelecido que a Louboutin apenas terá direito sobre o uso do solado vermelho quando este estiver em contraste com outra cor no exterior do sapato.

Assim sendo, foi possível manter o registro da *Red Sole Mark* e, ao mesmo tempo, permitir a comercialização dos sapatos monocromáticos de Yves Saint Laurent. Com esse desfecho, ambas as partes ficaram satisfeitas.

A conclusão do caso, apesar de proferida dentro do direito norte-americano que adota o sistema de uso para reconhecimento de marca, contém discussão relevante para este trabalho: o reconhecimento do solado vermelho como marca de posição. É nesse contexto que o caso Louboutin poderá ser analisado no Brasil mais à frente.

3.2. Japão: O pedido de registro e a ação contra a Eizo

Ainda no plano internacional, é relevante analisar a decisão japonesa que negou o registro da marca de Christian Louboutin, bem como a ação promovida pela empresa francesa em face de uma concorrente japonesa em 2019.

Inicialmente, cabe ressaltar que o Japão adota o sistema jurídico de *civil law*¹⁹⁰, em semelhança ao Brasil. Dessa forma, o ordenamento jurídico japonês utiliza o sistema atributivo de registro marcário, sendo desnecessária a comprovação de uso da marca no mercado.

Além disso, a partir de 2015, o Japão passou a admitir o registro de formas não tradicionais, incluindo marcas de posição e cromáticas. Nesse contexto, a Louboutin depositou pedido de registro de uma marca cromática para o solado vermelho, que foi posteriormente indeferido pelo Examinador do Escritório de Marcas do Japão¹⁹¹.

¹⁹⁰ JUNIOR, Waldemiro Francisco Sorte. *A baixa recorrência ao Judiciário e o uso de meios alternativos de resolução de conflito no Japão: Possíveis implicações para políticas públicas*. Revista Práticas de Administração Pública. Rio de Janeiro, v. 5, nº 01, p. 11, jan./abr., 2021.

¹⁹¹ Pedido de Registro nº 2015-29921. Disponível em: <https://www.j-platpat.inpit.go.jp/t0302>.

Segundo ele, a cor vermelha é amplamente utilizada em sapatos para melhorar a aparência estética e atrair consumidores. Nessas circunstâncias, o examinador não viu razão para acreditar que a cor, por si só, tenha adquirido distintividade como um indicador de origem da Louboutin entre os consumidores no Japão.

Esse entendimento foi reforçado pelo fato de que, desde antes da introdução dos sapatos de Christian Louboutin no mercado japonês, em 1996, sapatos de salto com solados vermelhos já eram amplamente comercializados no país.

Administrativamente, a Louboutin recorreu da decisão, apresentando uma pesquisa de reconhecimento de marca pelos consumidores como prova da distintividade adquirida das solas vermelhas. O estudo, conduzido com mais de 3 mil mulheres entre 20 e 50 anos, residentes em Tóquio, Osaka e Nagoya – locais em que a empresa possuía lojas -, revelou que mais de 50% das entrevistadas associaram a cor do solado à marca Louboutin.

Apesar disso, a segunda instância administrativa japonesa manteve o indeferimento, concluindo que o solado vermelho não possuía distintividade em relação aos produtos em questão, levando em consideração a ampla utilização da cor vermelha por outros fabricantes no Japão, antes da chegada de Louboutin, como apontado pelo primeiro examinador. Desse modo, a segunda instância considerou que permitir o registro de uma cor vermelha inevitavelmente causaria uma excessiva restrição aos concorrentes.

Na avaliação da pesquisa feita, o examinador destacou que não havia um número expressivo de entrevistadas que associavam o solado vermelho à empresa. Segundo ele, mesmo entre esses consumidores, na prática, não seria possível distinguir os saltos da empresa francesa dos sapatos de concorrentes sem o auxílio de outro indicador de origem, como a marca nominativa “Louboutin”. Sendo assim, a pesquisa foi considerada insuficiente para comprovar a distintividade adquirida.

Considerando essas decisões, a ação promovida pela Louboutin contra a Eizo Collection Co., Ltd., em maio de 2019, não teria como ter um desfecho diferente.

A Louboutin ingressou com uma ação em face da empresa japonesa indicada, alegando a violação de seus direitos intelectuais e concorrência desleal na fabricação de solados vermelhos em sapatos de salto alto, o que poderia causar confusão entre os consumidores.

No continente asiático, a empresa japonesa era reconhecida por comercializar sapatos com solados vermelhos de borracha.

Figura 4 - Sapatos comercializados pela Eizo Collection Co., Ltd.



Fonte: Marks IP¹⁹²

O Tribunal Distrital de Tóquio decidiu contra a Louboutin, argumentando que a empresa não havia conseguido registrar a marca no Japão. O julgador também destacou a existência de uma divisão clara no mercado de sapatos de salto alto, entre as categorias de luxo, acessíveis, de baixo custo e “sem nome”. Como a Louboutin pertence à categoria de luxo e a Eizo à de sapatos acessíveis, não haveria possibilidade de confusão entre os consumidores, especialmente devido às diferenças nos materiais utilizados, como borracha e couro.

A Louboutin chegou a recorrer da decisão em 2022, mas ela foi mantida pela Câmara Recursal Japonesa¹⁹³.

Portanto, os magistrados japoneses tiveram conclusões diferentes para o mesmo sinal, quando em comparação com as decisões norte-americanas.

Com isso, é pertinente agora analisar o caso brasileiro, ainda em curso na Justiça Federal do Rio de Janeiro.

3.3. Brasil: A tentativa de registro da marca de posição

Em 2009 foi realizado o depósito do pedido de registro do solado vermelho pela Clermon et Associés¹⁹⁴, empresa responsável pelo portfólio de propriedade intelectual da Christian Louboutin¹⁹⁵, no Brasil.

¹⁹² Disponível em: <https://www.marks-iplaw.jp/louboutin-red-soles-2nd/>

¹⁹³ MIKAMI, Masaki. *Louboutin 2nd Defeat in Litigation over Red Soles*. Disponível em: <https://www.marks-iplaw.jp/louboutin-red-soles-2nd/>. Acesso em: 20 set. 2024.

¹⁹⁴ Reg. nº 901514225, titular Clermon et Associés, NCL(09) 25, especificação “calçados femininos de salto alto.”. Disponível em: <https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController>. Acesso em 29 ago. 2024.

¹⁹⁵ HIGÍDO, José. *Juíza suspende decisão do INPI que negou registro de marca de posição à Louboutin*. Consultor Jurídico, [S. L.], 17 de ago. 2023. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2023-ago-17/suspensa-decisao-inpi-negou-marca-posicao-louboutin/>. Acesso em: 27 de ago 2024.

Na época, não havia regulamentação específica sobre as marcas de posição. No entanto, em 2022, com a entrada em vigor da Portaria nº 37/2021, o pedido foi republicado¹⁹⁶.

Figura 5 – Pedido de registro de marca de posição da Clermont et Associés



Fonte: Base de Dados do INPI¹⁹⁷

Contudo, em 30 de maio de 2023, por meio da RPI nº 2.734, o pedido foi indeferido. Na decisão, o INPI concluiu que a cor, mesmo aplicada em uma posição singular e peculiar de um suporte¹⁹⁸, não constitui um sinal distintivo para caracterização de marca de posição, baseando o indeferimento nos artigos 122 e 124, VIII, da LPI, no parágrafo único do artigo 84 da Portaria nº 08/2022 e no item 5.13.2 do Manual de Marcas.

Ou seja, a decisão foi fundamentada no fato de que o critério de distintividade não teria sido cumprido pela empresa depositante, de forma semelhante aos casos ocorridos nos Estados Unidos e no Japão.

Não satisfeita com a decisão, a Clermon et Associés ajuizou uma ação anulatória da decisão administrativa¹⁹⁹, que atualmente tramita na 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro²⁰⁰.

¹⁹⁶ Seguindo as orientações da Portaria nº 71/INPI.

¹⁹⁷ Disponível em: <https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController>. Acesso em 27 ago. 2024.

¹⁹⁸ CASTRO, Henrique Porto de. *Direito de marca e regulação: o caso Louboutin*. Revista de Direito Setorial e Regulatório, Universidade de Brasília (UnB), v. 9, nº 02, p. 153-154, set/2023. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/rdsr/article/view/49443/38476>.

¹⁹⁹ Cabe mencionar que a empresa optou por não recorrer administrativamente, sem dar oportunidade para a autarquia federal de se manifestar sobre o caso.

²⁰⁰ BRASIL, 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Ação de Procedimento Comum nº 5082257-22.2023.4.02.5101. Autor: Clermon Et Associés. Réu: INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro, em tramitação.

A empresa alegou que o INPI teria, entre outros pontos²⁰¹, (i) violado os artigos 122²⁰² e 124, VIII²⁰³, da LPI, e (ii) desconsiderado a distintividade adquirida pelo uso prolongado da marca, uma vez que a Louboutin faria uso do solado vermelho em todos os seus calçados desde 1992, uma verdadeira insígnia mundialmente reconhecida por sua singularidade, identidade, distintividade e exclusividade, características que a diferenciam dos concorrentes no mercado.

Diante disso, a Juíza Federal Márcia Maria Nunes de Barros concedeu uma liminar para suspender a decisão administrativa até que o Judiciário decida sobre o mérito da questão. No momento, a ação ainda está em curso.

Nos autos, a Louboutin reforçou a notoriedade e o reconhecimento pelo mercado consumidor da característica única de seus sapatos, consolidada pelo uso efetivo e prolongado da marca, a partir de um parecer elaborado por Kone Prieto Fortunato Cesário e Gustavo Cesário, que demonstrou a distintividade por meio do conceito de *secondary meaning*, sustentada por uma pesquisa de mercado.

Como se sabe, o uso de cores é amplamente adotado pelas empresas como estratégia para fixar suas marcas no mercado, sendo um elo jurídico na construção da distintividade frente aos concorrentes²⁰⁴.

Apesar da cor, *per se*, não ser passível de registro no Brasil como marca, conforme vedado pelo artigo 124, VIII, da LPI – diferentemente dos Estados Unidos e Japão –, ela poderá ser alocada em um determinado suporte de forma singular e peculiar que, ao se analisar o conjunto formado, traz distintividade.

Esse é precisamente o caso envolvendo a marca de Christian Louboutin.

²⁰¹ A sociedade empresária também menciona a falta de fundamentação da decisão administrativa, e afirma que a autarquia estaria colocando o Manual de Marcas acima da legislação infraconstitucional. Esses argumentos, entretanto, não serão alvo de análise neste trabalho.

²⁰² “Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.” BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Lei da Propriedade Industrial. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm.

²⁰³ “Art. 124. Não são registráveis como marca: (...) VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo.” BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Lei da Propriedade Industrial. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm.

²⁰⁴ CESÁRIO, Kone Prieto Fortunato. *Proteção das Marcas Visualmente Perceptíveis*. 1ª ed. Curitiba: Juruá, 2020. p. 26.

3.4. Análise Comparativa dos Casos

A questão da distintividade da marca foi o maior entrave enfrentado pela Clermon et Associés para conseguir os registros marcários almejados, sendo este o denominador comum entre todos os casos analisados. Isso ressalta a importância desse critério e a sua aplicabilidade nos diferentes ordenamentos jurídicos.

No caso norte-americano, em primeira instância, foi possível observar a aplicação da doutrina da funcionalidade estética, resultando no cancelamento do registro da *Red Sole Mark* de Christin Louboutin, em desacordo com a jurisprudência consolidada da Suprema Corte, que admite a proteção de uma cor, *per se*, como marca²⁰⁵.

Além disso, essa decisão desconsiderou os estudos sobre o *secondary meaning*, que permitiram a Louboutin obter o registro da cor naquela posição específica e singular do suporte. Ou seja, ao invés de tratar o caso como uma marca de posição, o magistrado o analisou como uma marca cromática.

Nesse sentido, a decisão final, após a reversão em segunda instância, foi enfática: os concorrentes podem usar a cor vermelha nos seus *designs*, mas não naquela posição específica e com contraste ao restante do sapato. Isso não fere o princípio da livre concorrência, pois o que impulsiona o consumidor a adquirir o produto é a associação mental entre ele a sua origem, ainda mais ao se cuidar de um segmento de luxo onde o *status* econômico desempenha um papel central. Do mesmo modo, concluiu a autora Vergaça²⁰⁶.

Não por acaso, o tribunal de segunda instância reconheceu a distintividade adquirida e manteve o registro da marca concedida em 2008, proibindo a venda de calçados que utilizem o solado vermelho em contraste ao resto do sapato.

Por outro lado, no Japão, a Louboutin não obteve sucesso em comprovar esse requisito na esfera administrativa ou judicial.

²⁰⁵ CASTRO, Beatriz Vergaça. *Sinais Distintivos Não Tradicionais: O Caso Louboutin*. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, n° 148, p. 47, mai./jun., 2017.

²⁰⁶ CASTRO, Beatriz Vergaça. *Sinais Distintivos Não Tradicionais: O Caso Louboutin*. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, n° 148, p. 48, mai./jun., 2017.

A decisão de indeferimento na primeira instância administrativa foi baseada na ausência de distintividade, interpretando o uso do solado vermelho como um mero atributo estético. Mais uma vez, foi aplicada a doutrina da funcionalidade estética, como na ação contra a Yves Saint Laurent, nos Estados Unidos.

Já em segunda instância e no Judiciário, a Louboutin não conseguiu demonstrar a distintividade adquirida, sobretudo em razão de uma prática mercadológica preexistente no Japão, onde sapatos de salto alto com solado vermelho já eram comercializados mesmo antes da chegada dos produtos da marca francesa.

Como observou Silvia Capraro, a posição adotada pelo escritório de marcas japonês é bastante rígida, pois defende a ideia de que o registro não é permitido, em princípio, para marcas consistindo em uma única cor. Se o uso da marca provar que a distintividade é gerada, ela deve ser passível de registro, o que não foi dado à Louboutin²⁰⁷.

No Brasil, embora o INPI não tenha aplicado o fenômeno do *secondary meaning*, a juíza responsável pelo caso em curso reconheceu a sua existência²⁰⁸, ao menos em uma decisão não perfunctória.

Inicialmente, seria possível entender o uso da cor como uma adequação estética por parte do designer francês, como ocorreu em primeira instância no caso *Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Holdings, Inc* e administrativamente no Japão. Entretanto, no Brasil, o uso publicitário e prolongado da marca²⁰⁹ gerou uma identidade única e uma diferenciação dos produtos Louboutin em relação aos concorrentes, o que impede a aplicação da doutrina da funcionalidade estética.

²⁰⁷ CAPRARO, Silvia. *Color and Trademarks: The Japanese case of Louboutin*. Lexology. Japão, 12 jul. de 2022. Disponível em: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=0bbe4295-de79-459a-a053-14b1e3006c5d>. Acesso em: 24 set. 2024.

²⁰⁸ “Não é possível afirmar, por óbvio, que Christian Louboutin tenha sido o primeiro a utilizar a cor vermelha em solados de sapatos, mas é notório que a utilização por ele feita, de forma consistente ao longo de muitos anos, foi um dos fatores que destacou os seus produtos e os converteu em “objetos de desejo”, sinônimo de glamour, luxo, qualidade e elegância, devendo também ser levada em consideração, no caso, a questão da distintividade adquirida ou significação secundária (secondary meaning).” - Evento 4, Página 7.

²⁰⁹ LIM, Eugene C. *More than fifty shades of grey: single colors, position marks, and the self-containment criterion*. The Trademark Reporter – The Law Journal of the International Trademark Association, v. 109, nº 4, jul/ago, 2019.

No mais, em distinção ao Japão, no Brasil há uma percepção de distintividade dos saltos da Louboutin. A pesquisa apresentada por Kone e Gustavo Cesário demonstrou que mais de 80% dos consumidores associam o solado vermelho à marca Louboutin, um resultado significativamente superior ao reconhecimento de 50% obtido no Japão.

Esse contraste evidencia o impacto das práticas de mercado no Ocidente e no Oriente na aplicação da distintividade adquirida.

No Brasil, essa forte associação entre o produto e a marca pode ser explicada por uma análise sociológica.

A pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito Brasil (SPC Brasil), realizada em 2023, revelou que quase 70% dos brasileiros buscam produtos falsificados ou réplicas²¹⁰, especialmente produtos de luxo²¹¹. Esse mercado paralelo só existe porque há um desejo culturalmente enraizado por produtos de grandes marcas²¹², o que reflete os valores intangíveis atribuídos ao consumo de luxo. Essa idealização cultural facilita a associação do consumidor com a marca, como no caso de Christian Louboutin, contribuindo para a comprovação da distintividade adquirida.

Portanto, como explica Porto, não há algo inerente à aplicação de uma cor no solado do sapato que deixa de qualificá-lo como marca. O que ocorre é uma opção administrativa – não expressamente afirmada – de restringir as hipóteses cabíveis de sinais registráveis, excluindo o uso de uma cor em uma parte do suporte do escopo de proteção jurídica²¹³.

Por fim, vale notar que, no Japão, o pedido de registro foi feito para uma marca cromática, e não de posição. Ainda que essa tenha sido uma escolha estratégica da empresa francesa, é provável que um pedido de registro para uma marca de posição também não obtivesse um resultado diferente. Considerando que já havia uma prática mercadológica no continente asiático para a comercialização

²¹⁰ Disponível em: https://www.spcbrasil.org.br/uploads/st_imprensa/release_falsificados1.pdf.

²¹¹ SALES, Gabriela Maroja Jales de. *O consumo da pirataria na moda de luxo: o espelho de duas faces*. Orientador: Adriano de León. Dissertação de Pós-Graduação. Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 2010. p.7.

²¹² SALES, Gabriela Maroja Jales de. *O consumo da pirataria na moda de luxo: o espelho de duas faces*. Orientador: Adriano de León. Dissertação de Pós-Graduação. Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 2010. p. 28.

²¹³ CASTRO, Henrique Porto de. *Direito de marca e regulação: o caso Louboutin*. Revista de Direito Setorial e Regulatório, Universidade de Brasília (UnB), v. 9, nº 02, p. 154, set/2023. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/rdsr/article/view/49443/38476>.

de sapatos de salto alto com solado vermelho, a Louboutin dificilmente conseguiria demonstrar a associação do consumidor com o produto para comprovar a distintividade de uma marca de posição nesse contexto.

Portanto, a questão da distintividade de uma marca, especialmente no caso de marcas cromáticas e de posição, continua a ser um grande obstáculo para o registro dessas modalidades.

A análise comparativa dos casos envolvendo o solado vermelho da Louboutin demonstra que a aceitação desse critério varia significativamente conforme o contexto cultural e mercadológico de cada país.

Esses casos, ainda, ilustram como o *secondary meaning* pode ser difícil de comprovação, o que reforça a necessidade de uma uniformização do fenômeno nas diferentes jurisdições. A partir disso, visa-se garantir não apenas a proteção da marca naquele determinado território, mas a sua longevidade no mercado global.

CONCLUSÃO

Para o presente trabalho, foi realizado um estudo das marcas no ordenamento jurídico brasileiro e uma análise dos critérios utilizados pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial para o exame das marcas de posição. Além disso, a partir da avaliação entre os casos internacionais acerca do registro do solado vermelho de Christian Louboutin, foi possível evidenciar um atraso administrativo na regulamentação do fenômeno da distintividade adquirida.

Na Constituição Federal, em seu artigo 3º²¹⁴, o legislador se compromete a agir em prol do desenvolvimento tecnológico, econômico e social. Isso evidencia o intuito por parte do legislador não só de abraçar e incentivar as novidades no ordenamento jurídico, mas de protegê-las. Apesar disso, o que se observa é a dificuldade de se concretizar esse objetivo.

A busca por novas formas de se destacar no mercado competitivo inclui o registro de novas marcas, que são um ativo valioso especialmente para grandes empresas. Por isso, as suas diferentes formas de apresentação se mostram como opção aos empresários para inovar no mercado.

Assim, permitir a efetividade para que novas formas de registro sejam devidamente exploradas – e conseqüentemente concedidas -, pode ser considerada uma forma de incentivar e proteger a livre concorrência e livre iniciativa.

Por exemplo, na análise do caso Louboutin nos Estados Unidos foi observada uma preocupação inicial em evitar uma proteção excessivamente ampla à sociedade empresária, em razão do mercado concorrencial. Contudo, em um segundo momento, o magistrado concluiu que o registro da marca não representava uma limitação do uso da cor vermelha no mercado de luxo, mas sim um reconhecimento legítimo dos consumidores daquela cor naquele local, tornando-a passível de proteção.

No mais, como explicitado, a distintividade é um dos requisitos mais importantes do registro marcário – se não o mais relevante -, considerando que

²¹⁴ “Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: (...) II - garantir o desenvolvimento nacional;” BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.

traduz a função primordial da marca: distinguir um produto ou serviço de outro concorrente.

Dessa forma, é possível dizer que um dos maiores empecilhos enfrentado pelo depositante de um pedido de registro de marca de posição no Brasil decorre da dificuldade em se comprovar esse requisito.

Como dito, a Lei de Propriedade Industrial pouco limitou se a distintividade deveria ser inerente ou adquirida, apenas exigindo que o sinal registrável seja visualmente perceptível e distintivo. No entanto, o INPI ainda carece de parâmetros e regulamentos para avaliar a *distintividade adquirida*, um conceito amplamente aceito no cenário internacional e previsto em tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário.

Ao longo deste trabalho, ficou demonstrado que requerer das marcas de posição uma distintividade intrínseca nada mais é do que limitar essa forma de apresentação, bem como de outras marcas não tradicionais, impondo a elas uma aderência imediata por parte do público-alvo. Essa exigência, entretanto, não reflete a realidade peculiar delas.

Por isso, a sua regulamentação no Brasil se apresenta como importante instrumento para esses registros.

É importante dizer que as precauções adotadas pelo INPI não são despropositadas, especialmente considerando que a regulamentação das marcas de posição foi introduzida apenas em 2021. Porém, considerando que diversos pedidos de registros acabam sendo indeferidos pela ausência de regulamentação desse fenômeno, os pedidos deveriam, ao menos, serem sobrestados para análise futura.

Nesse cenário, o titular ao menos garante o direito de precedência com o depósito, previsto na LPI²¹⁵, preservando uma parte do seu interesse de registro.

Em analogia, vários pedidos de registro de marca de posição assim foram convertidos quando observado que a modalidade inicial a qual se depositou o pedido, seja marca figurativa ou tridimensional, não era a mais adequada para

²¹⁵ “Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. § 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro. (...)” BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Lei da Propriedade Industrial. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm.

aquele signo apresentado. Esses pedidos não foram indeferidos de pronto, mas o que ocorreu foi uma espera por melhores diretrizes a se seguir sob eles.

Por outro lado, é possível dizer que a regulamentação do tema poderia gerar um *backlog* na análise administrativa dos pedidos de registro, aumentando o procedimento e prazo. Todavia, a sua ausência gera efeitos negativos fora da seara administrativa: hoje, muitos indeferimentos acabam levando ao ajuizamento de ações anulatórias, sobrecarregando cada vez mais o Judiciário e aumentando os custos para o autor. Esse processo judicial exige a produção de provas da distintividade adquirida, o que encarece e prolonga o procedimento.

Assim, em prol de uma celeridade administrativa, o que se observa é a consequente sobrecarga do Judiciário. Caso fosse possível apresentar essas provas já no momento do pedido de registro, os custos de tempo e dinheiro seriam significativamente menores, quando observado a longo prazo.

Por fim, é possível afirmar também que negar o registro de uma marca pela ausência de regulamentação administrativa sobre o *secondary meaning* pode ser considerada uma afronta ao princípio da livre iniciativa. A livre iniciativa pressupõe que os agentes econômicos possuem liberdade para inovar e competir no mercado, o que inclui a possibilidade de criação de marcas para se destacar no segmento mercadológico que atuam. Todavia, o empresário precisa saber que, inovando, sua criação poderá ser protegida contra violações de terceiros – o que é atingido com a concessão do registro, que confere o direito de exclusividade.

Assim, a abstenção por parte do INPI em aplicar a distintividade adquirida, que é capaz de alavancar os deferimentos das marcas de posição, ignora o contexto prático do mercado, restringindo a livre iniciativa e dificultando os registros de marca de posição no ordenamento jurídico brasileiro.

Em conclusão, o presente trabalho evidencia o tardamento de regulamentações consideradas essenciais para que haja uma efetividade na concessão das marcas de posição. A relutância do INPI em aplicar o *secondary meaning* reflete um atraso administrativo significativo em comparação com outros países, contraditório, inclusive, com precedentes recentes do próprio Judiciário brasileiro e legislações internacionais a que o Brasil é signatário.

Apenas dessa forma será possível tornar realidade os objetivos constitucionais, de modo a proteger as marcas de posição e, conseqüentemente, as novas marcas que cada vez mais ganham espaço no mercado concorrencial.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AAKER, David. A. **Marcas: Brand Equity, Gerenciando o Valor da Marca**. 10^a ed. Tradução: André Andrade. São Paulo: Elsevier Editora, 1998.

ABREU, Maria Inez Araujo de. **Marcas não tradicionais no esporte**. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, n° 176, jan./fev., 2022.

ANDRADE, Gustavo Piva. **O trade dress e a proteção da identidade visual de produtos e serviços**. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, n° 112, mai./jun., 2011.

ASCENSÃO, José de Oliveira. **As funções da marca e os descritores (metatags) na internet**. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, n° 61, nov./dez., 2002.

BAIOCCHI, Enzo. **A proteção da marca notoriamente conhecida fora do campo de semelhança entre produtos e serviços: a (não) aplicação do art. 16.3 do TRIPs no Brasil**. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, n° 102, set./out., 2009.

BARBAS, Leandro Moreira Valente. **Marcas Não Tradicionais: A Propriedade Intelectual dos Novos Tipos de Sinais**. 1^a ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016.

BARBOSA, Denis Borges. **Apostilamento no Direito de Marcas**. Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/apostilamento-no-direito-de-marcas.pdf>.

_____. **Da aquisição de marcas pelo registro**. Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/aquisio-de-marcas-pelo-registro-janeiro-de-2015.pdf>

_____. **Da questão da distinguibilidade das marcas nas marcas não convencionais**. Rio de Janeiro: Autopublicação, 2013. Disponível em: https://www.academia.edu/4397051/Da_questao_da_distinguibilidade_das_marcas. Acesso em 10.06.2024

_____. **Proteção das Marcas: Uma Perspectiva Simbiótica**. 2^a ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. **As Marcas de Alto Renome perante o Princípio da Função Social da Propriedade**. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, nº 110, jan./fev. 2011.

_____. **A vedação da sobreposição de direitos da propriedade intelectual na ordenação brasileira**. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, nº 162, set./out., 2019.

_____. **Curso de Concorrência Desleal**. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2024.

BARRETO, Paula Mena; BESSONE, Daniela; PRADO, Elaine Ribeiro do; SILVEIRA, Vivian de Melo. **Parecer da OAB-RJ sobre o Protocolo de Madrid**. In: BARBOSA, Denis Borges (Org.). **Direito Internacional da Propriedade Intelectual: O Protocolo de Madrid e outras questões correntes da Propriedade Intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

BASTOS, Luiz Felipe. **Marcas de Posição: A aquisição de distintividade pelo isso do conjunto marcário composto por elemento não distintivo**. 1ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2023.

BENJAMIN, Walter. **Magia e técnica, arte e política: Obras Escolhidas/Walter Benjamin**. 3ª ed. v.1. Tradução: Sergio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1987.

BEYRUTH, Viviane. **Quando a marca fraca se torna forte: secondary meaning**. 1ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.

BORBA, Ana Lúcia de Sousa. **Marcas de posição e sua regulamentação pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI**. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, nº 149, jan./fev., 2022.

BRANCUSI, Lavinia. **The Procrustean fitting of trade marks under the requirements of clear and precise subject-matter in the EU trade mark law – A case of position marks**. *The Journal of World Intellectual Property*, Vol. 25, Issue 1, 2022.

CABRAL, Filipe Fonteles; MAZZOLA, Marcelo. **O Teste 360º de Confusão de Marcas: Jurisprudência e Aplicação Prática**. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, nº 132, nov./dez., 2017.

CALANDRINI, Natália. **Registro de marca na Era do Governo Digital: Contribuições para a Encontrabilidade da Informação no Portal do INPI.**

Orientadora: Patrícia Peralta. Coorientador: Edson Rufino de Souza. Dissertação de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Inovação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), 2020.

CAPRARO, Silvia. **Color and Trademarks: The Japanese case of Louboutin.**

Lexology. Japão, 12 jul. de 2022. Disponível em:

<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=0bbe4295-de79-459a-a053-14b1e3006c5d>.

CARVALHO, Nuno Pires de. **A Estrutura dos Sistemas de Patentes e de Marcas - Passado, Presente e Futuro.** 1ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

CASTRO, Beatriz Vergaça. **Sinais Distintivos Não Tradicionais: O Caso Louboutin.** Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, nº 148, mai./jun., 2017

CASTRO, Henrique Porto de. **Direito de marca e regulação: o caso Louboutin.**

Revista de Direito Setorial e Regulatório, Universidade de Brasília (UnB), v. 9, nº 02, set/2023. Disponível em:

<https://periodicos.unb.br/index.php/rdsr/article/view/49443/38476>.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da Propriedade Industrial: Da**

Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos. Atualizado por SILVEIRA, Newton; BARBOSA, Denis Borges. Volume I. 3ª ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. **O que são as marcas de posição.** Revista da

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, nº 149, jul./ago., 2017.

_____. **Proteção das Marcas Visualmente Perceptíveis.** 1ª ed. Curitiba: Juruá, 2020.

CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. BARBOSA, Pedro Marcos Nunes.

Marcas Fracas e Tribunais Superiores: o caso Apple vs. IGB & INPI. In:

MENDES, Gilmar Ferreira; PINHEIRO, Victor Marcel. *Súmulas, Teses e Precedentes – estudos em homenagem a Roberto Rosas.* Rio de Janeiro: GZ Editora, 2023.

COLOMBO, Ana Paula. **Distintividade e gestão de marcas como fator estratégico no processo de inovação: um estudo das empresas do município de Blumenau/SC**. Orientador: Araken Alves de Lima. Dissertação de Mestrado (PROFNIT) - Universidade Federal de Santa Catarina, 2019.

DINIZ, Carolina Rodrigues. **A utilização do procedimento arbitral em demandas de nulidade marcária**. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, n° 183, mar./abr., 2023.

DINWOODIE, Graeme B. **The death of ontology: a teleological approach to trademark law**. Iowa Law Review. Iowa, v. 84, n. 4, maio/1999.

DOMINGUES, Douglas Gabriel. **Marcas e Expressões de Propaganda**. 1ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984.

FERNANDES, Catarina Filipa Azevedo. **Marcas Não Tradicionais O Desprender da Era do Papel: O Requisito da Representação em Análise**. Orientadora: Maria Victória Rocha. Dissertação de Mestrado – Escola do Porto, Faculdade de Direito. Portugal, 2019.

FIGUEIREDO, Natália de Lima. **Marcas e Prática Antitruste**. 1ª ed. Curitiba: Juruá, 2016.

GUIMARÃES, Rebeca Bárbara. MEIRELLES, Rita de Cássia Ferreira. **Marca AIRFRYER: Sobre a perda de distintividade**. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, n° 185, jul./ago., 2023.

GRAU, Eros Roberto. **A ordem econômica na Constituição Federal de 1988**. 14ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2010.

HIGÍDO, José. **Juíza suspende decisão do INPI que negou registro de marca de posição à Louboutin**. Consultor Jurídico, [S. L.], 17 de ago. 2023. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2023-ago-17/suspensa-decisao-inpi-negou-marca-posicao-louboutin/>. Acesso em: 27 de ago 2024.

HURTADO, María Luisa Llobregat. **Caracterización jurídica de as marcas olfativas como problemas abierto**. Revista de Derecho Mercantil – Propiedad Industrial e Intelectual. Pamplona, Espanha: Editorial Aranzadi, 2013.

JANIS, Mark D. **Trademark and unfair competition: In a Nutshell**. 2. ed. Albuquerque: West Academic, 2017.

JÚNIOR, João Ibaixe; SABÓIA, Valquíria. **Caso Christian Louboutin contra Yves Saint Laurent: Nascimento do Direito da Moda.** Migalhas de Peso, [s. l.], 30 jun. 2014. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/203478/caso-christian-louboutin-contra-yves-saint-laurent-nascimento-do-direito-da-moda>.

Acesso em: 02 set. 2024.

JUNIOR, Waldemiro Francisco Sorte. **A baixa recorrência ao Judiciário e o uso de meios alternativos de resolução de conflito no Japão: Possíveis implicações para políticas públicas.** Revista Práticas de Administração Pública. Rio de Janeiro, v. 5, nº 01, jan./abr., 2021.

KLEIN, Naomi. **Sem Logo: a Tirania das Marcas em um Planeta Vendido.** 3ª ed. Rio de Janeiro: Grupo Editorial Record, 2003.

KRONEMBERGER, Victor Dreyssig. **A proteção jurídica das marcas de posição no Brasil.** Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, nº 180, set./out., 2022.

LAGE, Isabelle Illiciev. **Uma nova perspectiva de estudo sobre as marcas visualmente imperceptíveis (Parte 1).** Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, nº 190, mai./jun., 2024.

LIM, Eugene C. **More than fifty shades of grey: single colors, position marks, and the self-containment criterion.** The Trademark Reporter – The Law Journal of the International Trademark Association, v. 109, nº 4, jul/ago, 2019.

MACEDO, Joana Rita Polónio Rijo. **Marcas de forma, funcionalidade e concorrência: análise da jurisprudência norte-americana e europeia.** 1ª ed. Coimbra: Almedina, 2018.

MANZUETO, Cristiane. **Fixação de critérios objetivos para apuração da distintividade nos conflitos de trade dress de produto.** Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, nº 149, jul./ago., 2017.

MELLO, Fernanda Fujita de Castro. **Marca notória: um estudo sobre a aquisição e perda de distintividade de marcas decorrentes de sua notoriedade.** Orientador: Fábio Ulhoa Coelho. Dissertação de Mestrado. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2010.

MIKAMI, Masaki. **Louboutin 2nd Defeat in Litigation over Red Soles**. Disponível em: <https://www.marks-iplaw.jp/louboutin-red-soles-2nd/>. Acesso em: 20 set. 2024.

MILROT, Margarida Rodrigues. **A teoria da diluição aplicada na defesa de marcas famosas**. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, nº 103, nov./dez., 2009.

MOREIRA, Natali Francine Cinelli. **Da dupla proteção da marca pela propriedade industrial e pelo direito de autor**. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, nº 107, jul./ago., 2010.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Marcas Tridimensionais: Sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual**. 1ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2009.

_____. **Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais**. 1ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

_____. **Marcas tridimensionais – aprimoramento imprescindível**. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, nº 176, jan./fev., 2022.

MULLER, Larissa Korff. **Publicidade Comparativa – O Embate entre a Exclusividade da Marca e o Interesse do Consumidor à Informação à Luz das Decisões do CONAR nos Últimos Dez Anos**. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, nº 140, jan./fev., 2016.

NEVES, Marcelo Porto. LUCENA, Sergio. **Os desafios da obtenção de registro de marca no Brasil: uma análise dos principais fatores para a não obtenção de registro de marca entre 2018 e 2022**. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, nº 189, mar./abr., 2024.

NIELSEN, Viviane Mattos. **Direito Marcário e o Protocolo de Madrid: Panorama Evolutivo e as Discussões Atuais**. In: BARBOSA, Denis Borges (Org.). *Direito Internacional da Propriedade Intelectual: O Protocolo de Madri e outras questões correntes da Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

OLIVEIRA, Marco Antonio de. **Reflexões sobre o exame de marcas pelo INPI com base na repressão à concorrência desleal**. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, n° 170, jan./fev., 2021.

OTAMENDI, Jorge. **Derecho de marcas**. 5ª ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2003.

PIMENTA, Luiz Edgard Montauray; MENDONÇA, Marianna Furtado de. **Trade dress e a tutela dos websites**. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, n° 100, mai./jun., 2009.

PONTES, Leonardo Machado. **A doutrina dos equivalentes estrangeiros no direito das marcas: um desastre judicial?** Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, n° 173, jul./ago., 2021.

_____. **Os limites à proteção do trade dress (conjunto imagem): funcionalidade, distintividade, perempção e probabilidade de confusão ou associação – aspectos do direito comparado**. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, n° 167, jul./ago., 2020.

PORTILLO, Deborah. **A Propriedade Intelectual na Indústria da Moda: Formas de proteção e modalidades de infração**. Orientador: Ricardo Carvalho Rodrigues. Dissertação de Mestrado – Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, Coordenação de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), 2015.

RAMELLO, Giovanni Battista. **What's in a Sign? Trademark Law and Economic Theory**. POLIS, Working Paper. No 73, March, 2006. Disponível em: <http://www.ssrn.com>. Acesso em: 14 de ago, 2024.

RIDEAU, Camille. **Position Mark: A Category of Signs Eligible for Trademark Protection? Different Standards of Examination, Different Scope of Protection?** Centre d'Études Internationales de la Propriété Intellectuelle, Valorisation des Biens Immatériels, Masters 2. Strasbourg: Université de Strasbourg, 2010.

ROCHA, Giovanna. **Regulamentação das Marcas de Posição no Brasil: Desafios para depósito de uma marca não tradicional**. Revista da Escola de Magistratura Regional Federal 2ª Região (EMARF), Rio de Janeiro, v. 37, n° 01, nov.2022/abr.2023.

RODRIGUES, Flávia Tremura Polli; AMARAL, Rafael Lacaz. **Marcas não tradicionais e alternativas perante o INPI**. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, nº 176, jan./fev., 2022.

SALES, Gabriela Maroja Jales de. **O consumo da pirataria na moda de luxo: o espelho de duas faces**. Orientador: Adriano de León. Dissertação de Pós-Graduação. Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 2010.

SANTAELLA, Lucia. **Semiótica Aplicada**. 1ª ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005.

SANTOS, Felipe Ferreira Simões dos. **Marca de Posição: Aplicabilidade da tutela proprietária ao sinal identificador de prestação de serviço**. 1ª ed. Londrina: Editora Thoth, 2024.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A Distintividade da Marca: Secondary Meaning, Vulgarização e Teoria da Distância**. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

SICHEL, Ricardo Luiz. **Propriedade Intelectual: Uma Política de Estado**. 1ª ed. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2014.

SIERVI, Amanda Fonseca de. **Marcas: secondary meaning e degeneração**. 1ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021.

SILVA, José Afonso da. **Curso de Direito Constitucional Positivo**. 13ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1997.

SKIBINSKI, Francielle Huss. **O fashion law no direito brasileiro**. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, nº 148, mai./jun. 2017.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Trade-dress e/ou conjunto-imagem**. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, nº 15, mar./abr., 1995.

TEPEDINO, Gustavo; SCHREIBER, Anderson. **A Garantia Da Propriedade No Direito Brasileiro**. Revista da Faculdade de Direito de Campos, Ano VI, nº 6, jun., 2005.

TEIXEIRA, Luciano. **O que muda para o mercado jurídico no Brasil com a aprovação do primeiro registro de marca de posição para a Osklen?** LexLatin, 12 de jun. 2023. Disponível em: <https://br.lexlatin.com/reportagens/marcas-de-posicao-no-mercado-brasileiro-e-sua-importancia-para-pi>

VIAGEM, Salomão António Muressama. **Função distintiva da marca: alargamento ou redução do seu significado?** Revista Electrónica de Direito (RED), Porto, v. 17, nº 3, out., 2018.

VIEIRA, Flávia Côrrea. **Obras de arte aplicada em marcas tridimensionais para embalagens face ao direito brasileiro com dupla proteção ou sobreposição.** Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), Rio de Janeiro, nº 174, set./out., 2021.

FONTES LEGISLATIVAS

ARGENTINA. **Lei nº 22.362, de 26 de dezembro de 1980.** Ley de Marcas e Desugnaciones. Disponível em:

<https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/18803/texact.htm>. Acesso em: 25 abr. 2024.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, de 5 de outubro de 1988.** Brasília, DF: Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 10 abr. 2024.

BRASIL. **Decreto nº 2.682, de 25 de outubro de 1875.** Regula o direito que têm o fabricante e o negociante, de marcar os produtos de sua manufactura e de seu commercio. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-2682-23-outubro-1875-549770-publicacaooriginal-65288-pl.html>.

Acesso em: 11 jun. 2024.

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: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-1975-424105publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 20 jul. 2024.

BRASIL. **Decreto nº 262, de 29 de dezembro de 2006.** Aprova o texto do Protocolo de Emenda ao Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio - TRIPS - da Organização Mundial do Comércio, adotado pelo Conselho-Geral daquela Organização, em 6 de dezembro de 2005. Disponível em:

<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2008/decretolegislativo-262-18-setembro-2008-580863-exposicaodemotivos-141038-pl.html#:~:text=Aprova%20o%20texto%20do%20Protocolo,6%20de%20dezembro%20de%202005>. Acesso em: 20 jul. 2024.

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.** Lei da Propriedade Industrial. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 10 abr. 2024.

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.** Institui o Código Civil. Brasília, DF: Presidência da República, 2002. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm. Acesso em: 10 de junho, 2024.

URUGUAI. **Ley nº 17.011, de 25 de setembro de 1988**. Dictense normas relativas a las marcas. Disponível em:

<https://www.impo.com.uy/diariooficial/1998/10/07/11>. Acesso em: 25 abr. 2024.

FONTES JUDICIAIS

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (Quarta Turma). Recurso Especial nº 1.688.243/RJ. Recorrentes: IGP Eletrônica S.A. e INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Recorrido: Apple INC. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Brasília, DF, 20 de novembro de 2018. Acesso em: 21 jun. 2024.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (Quarta Turma). Recurso Especial nº 1.306.690/SP. Recorrente: Francis Licenciamentos LTDA. Recorridos: Colgate Palmolive Indústria e Comércio LTDA. e Colgate Palmolive Company. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Brasília, DF, 10 de abril de 2012. Acesso em: 08 ago. 2024.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.266.095 (Plenário). Recorrente: IGB Eletrônica S.A. Recorrido: Apple INC. Relator: Ministro Dias Toffoli. Brasília, DF, 23 de outubro de 2023. Acesso em: 21 jun. 2024.

BRASIL. 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Ação de Procedimento Comum nº 5082257-22.2023.4.02.5101. Autor: Clermon Et Associés. Réu: INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro, em tramitação.

ESTADOS UNIDOS. Court of Appeals for the second circuit. Christian Louboutin S.A. vs. Yves Saint Laurent American Holding. No 11-3303. Disponível em: <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca2/11-3303/11-3303-2012-09-05.html>. Acesso em 31 ago. 2024.

RIO DE JANEIRO. Tribunal Federal da 2ª Região (1ª Turma Especializada). Apelação Cível nº 0009502-37.2013.4.02.5101. Apelante: INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Apelado: Beleza Natural Cabelereiros Ltda. Relator: Desembargador Federal Antonio Ivan Athié. Rio de Janeiro, RJ, 16 de março de 2017. Acesso em: 30 jul. 2024.

SÃO PAULO. Tribunal Federal da 3ª Região (1ª Turma). Apelação Cível nº 5004504-79.2017.4.03.6100. Apelante: Companhia Brasileira de Distribuicao. Apelados: INPI - Instituto Nacional Da Propriedade Industrial, Extrafruti S/A - Comercio De Hortifrutigranjeiros, EFP - Extrafruti Participacoes Ltda, EFL - Extrafruti Logistica e Locadora Ltda. Relator: Desembargador Federal Wilson Zauhy. São Paulo, SP, 03 de agosto de 2023. Acesso em: 31 jul. 2024.

FONTES ADMINISTRATIVAS

BRASIL. **Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02/2021**. Procedimentos referentes à análise de pedidos de registro de marcas de posição. Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/NTINPICPAPD0221.pdf>. Acesso em: 15 jun. 2024.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Portaria/INPI/PR Nº 8, de 17 de janeiro de 2022**. Dispõe sobre a recepção e o processamento de pedidos e petições de marca e sobre o Manual de Marcas. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/PORT_INPI_PR_08_2022_consolidada_a_gosto_2023.pdf. Acesso em: 10 abr. 2024.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Portaria/INPI/PR Nº 37, de 13 de setembro de 2021**. Dispõe sobre a registrabilidade de marcas sob a forma de apresentação marca de posição, à luz do estabelecido pelo art. 122 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/copy2_of_PORT_INPI_PR_37_2021.pdf. Acesso em: 10 abr. 2024.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Portaria/INPI/PR Nº 71, de 07 de novembro de 2022**. Dispõe sobre a disponibilização do peticionamento relativo a requerimentos de pedidos de registro de marca de posição no Sistema eINPI. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/PORT_INPI_71_2022.pdf. Acesso em: 30 ago. 2024.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). **Manual de Marcas: Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas**. Atualizado em 24/08/2024, Rio de Janeiro: 2024. Disponível em: <https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki>. Acesso em: 10 jun. 2024.

A autora desta obra monográfica entregue ao final do curso declara, para todos os fins, ser este um trabalho inédito e autoriza o Departamento de Direito da PUC-Rio a divulgá-lo em qualquer meio, no todo ou em parte, resguardados os direitos autorais conforme legislação vigente. Informa, ainda, que o referido trabalho foi feito integralmente por ela, respeitando o Direito Autoral de terceiros, sendo a presente Autora responsável única e exclusivamente por qualquer plágio ou uso de inteligência artificial que nele venha a ser identificado durante o semestre ou em outro momento futuro.