

**MARCAS DE POSIÇÃO: UMA ANÁLISE ACERCA DOS CRITÉRIOS DE
DISTINTIVIDADE MARCÁRIA NO INPI SOB A ÓTICA DO *BRANDING***

POSITION MARKS: AN ANALYSIS OF TRADEMARK DISTINCTIVENESS CRITERIA
AT INPI FROM A BRANDING PERSPECTIVE

Sarah Vilela

RESUMO

Este trabalho objetiva analisar o exame do INPI acerca da distintividade marcária e a registrabilidade das marcas de posição no Brasil, se fundamentando em questões primordiais, tais como o significado de uma marca, seu valor no mercado, outras implicações relacionadas e como esses aspectos se manifestam na prática, buscando, por fim, responder a seguinte pergunta: Os critérios de avaliação das marcas de posição adotados pelo INPI condizem com a complexidade e relevância dessa nova modalidade no mercado? Nesse sentido, o estudo se divide em duas perspectivas principais: (1) uma análise do valor e função das marcas sob a ótica do branding, principalmente a teoria de Brand Equity de Aaker, e (2) uma análise técnica com base em fundamentos do Direito, considerando a teoria do secondary meaning e estudos de caso das marcas Osklen e Christian Louboutin. Foi utilizada a metodologia dedutiva, por meio de uma extensa pesquisa bibliográfica, bem como uma abordagem qualitativa acerca de casos recentes e emblemáticos no âmbito do registro de marcas de posição no direito brasileiro. Concluiu-se que os critérios adotados revelam-se excessivamente vagos e limitados, negligenciando o caráter dual e a complexidade dessas marcas no mercado. Assim, a fim de garantir uma aplicação justa e coerente, torna-se imperativo realizar uma análise abrangente da integralidade do conjunto marcário, incluindo também a possibilidade de constatação do secondary meaning à luz dos preceitos do Brand Equity.

Palavras-chave: Propriedade Industrial. Marcas de posição. Branding. Brand Equity. Secondary Meaning

ABSTRACT

This paper aims to analyze the INPI's examination of brand distinctiveness and the registrability of position marks in Brazil, focusing on fundamental issues such as the significance of a mark, its market value, other related implications and how these aspects manifest in practice, ultimately seeking to answer the following question: Do the evaluation criteria for position marks adopted by INPI correspond to the complexity and relevance of this new modality in the market? To this end, the study is divided into two main perspectives: (1) an analysis of the value and function of marks from a branding perspective, primarily through Aaker's Brand Equity theory, and (2) a technical analysis based on legal fundamentals, considering the theory of secondary meaning and case studies of Osklen and Christian Louboutin marks. The deductive methodology was employed, involving extensive bibliographic research, as well as a qualitative approach to recent and emblematic cases within the realm of positional mark registration in Brazilian law. It was concluded that the adopted criteria prove to be excessively vague and limited, neglecting the dual nature and complexity of these marks in the market. Thus, in order to ensure a fair and coherent application, it becomes imperative to conduct a comprehensive analysis of the entirety of the mark, including the possibility of establishing secondary meaning in light of Brand Equity principles.

Keywords: Industrial Property. Position marks. Branding. Brand Equity. Secondary Meaning.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - The World's Most Valuable Brands 2024	15
Figura 2 - Exemplos de Sinais de Caráter Genérico	24
Figura 3 - Tabela de Graus de Distintividade	25
Figura 4 - Representação da marca da tesoura	32
Figura 5 - Gráfico para Análise da Distintividade	39
Figura 6 - Exemplos de Sinais Evocativos ou Sugestivos	42
Figura 7 - Tennis riva lona lisa (Osklen)	47
Figura 8 - Marca de Posição da Osklen	47
Figura 9 - Red Bottoms (Christian Louboutin)	51
Figura 10 - Marca de Posição de Christian Louboutin	52

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABPI	Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
AgRg	Agravo Regimental
AMA	American Marketing Association
CEPI	Comissão Especial de Propriedade Intelectual
CUP	Convenção da União de Paris
EUIPO	European Union Intellectual Property Office
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
LINDB	Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
LPI	Lei de Propriedade Industrial
OAB	Ordem dos Advogados do Brasil
OHIM	Office for Harmonization in the Internal Market
OMC	Organização Mundial do Comércio
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
REsp	Recurso Especial
STJ	Superior Tribunal de Justiça
TRIPS	Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
USD	United States Dollar
USPTO	United States Patent and Trademark Office

INTRODUÇÃO	11
1. BRAND EQUITY E O PAPEL DO REGISTRO MARCÁRIO	13
1.1 Marcas	13
1.2 O papel da proteção legal	19
2. DISTINTIVIDADE MARCÁRIA E A TEORIA DO SECONDARY MEANING	23
2.1 A Distintividade no Sistema Marcário Brasileiro	23
2.2 A teoria do Secondary Meaning	26
3. MARCAS DE POSIÇÃO	30
3. 1 Marcas não convencionais	30
3. 2 Marcas de Posição no Brasil	34
3.3 Do procedimento de registro das Marcas de Posição	36
4. ESTUDO DE CASOS	43
4.1 Caso Osklen	45
4.2 Caso Louboutin	47
CONSIDERAÇÕES FINAIS	55
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	58

No âmbito da propriedade industrial e do combate à concorrência desleal no Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) desempenha um papel crucial na promoção da proteção legal de marcas, bem como perante o desenvolvimento tecnológico e econômico brasileiro. Em síntese, o processo de registro de marca consiste na submissão do pedido ao órgão administrativo, que procederá ao exame formal e, posteriormente, ao exame substantivo, a fim de avaliar o cumprimento dos critérios estabelecidos, resultando em uma decisão de deferimento ou indeferimento do registro.

Por certo, o ordenamento brasileiro adotou uma abordagem mais restrita, optando apenas pela registrabilidade de marcas visualmente perceptíveis conforme facultado pelo Acordo TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)¹, e critérios de avaliação notavelmente mais limitados, os quais não contemplam, por exemplo, a possibilidade de aquisição do *secondary meaning*, que ocorre quando um símbolo inicialmente não distintivo adquire distintividade devido ao seu uso prolongado e ao reconhecimento pelo mercado, tornando-se apto para registro.

Nessa perspectiva, o poder das marcas se evidencia quando renomadas empresas globais contemporâneas reconhecem que esses elementos não apenas identificam produtos, mas também constroem identidades fortes no mercado, ao passo que a proteção desse instituto se mostra ainda mais vital, uma vez que não seriam capazes de coexistir sem a devida regulamentação, como bem enfatizado pelo autor Barton Beebe²:

APPLE, GOOGLE, COCA-COLA, MICROSOFT, SAMSUNG, TOYOTA, MCDONALD'S, LOUIS VUITTON, NIKE, PEPSI, FACEBOOK, VISA, CITI, STARBUCKS. Instantaneamente reconhecíveis por uma porção

¹ ACORDO TRIPS. Marrakesh, Morocco, 1994. Disponível em: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm. Acesso em: 05 set. 2023.

² "APPLE, GOOGLE, COKE, MICROSOFT, SAMSUNG, TOYOTA, MCDONALDS, LOUIS VUITTON, NIKE, PEPSI, FACEBOOK, VISA, CITI, STARBUCKS. Instantly recognizable by a very large proportion of humanity, these are among the most valuable and influential signs in the world, rivalling in significance many religious and national symbols. They are only the most notorious of the millions of brand names that populate the modern marketplace. Trademark law regulates these brand names, from the multi-billion dollar global brands to the name of the local shop down the street. Without trademark protection, many would cease to exist." (BEEBE, Barton. **Trademark Law**: an open-source casebook. 10. ed. Nova Iorque: New York University School Of Law, p. 1, 2023. (V10.0/2023-07-16). Disponível em: <https://www.tmcasbook.org/wp-content/uploads/2023/07/BeebeTMLaw-v10-digital-edition.pdf>. Acesso em: 13 set. 2023).

significativa da humanidade, esses estão entre os sinais mais valiosos e influentes do mundo, rivalizando em importância com muitos símbolos

religiosos e nacionais. Eles são apenas os mais notórios dos milhões de nomes de marcas que povoam o mercado moderno. A lei de marcas regula esses nomes de marcas, desde as marcas globais de bilhões de dólares até o

nome da loja local da esquina. Sem proteção de marca, muitas delas deixariam de existir. (tradução livre)

Para fins de registro perante o procedimento brasileiro, a interpretação do que se entende por "marca" está essencialmente condicionada à capacidade de identificar a origem do produto ou serviço adquirido. Entretanto, conforme a análise delineada no campo do *branding*, a marca evoluiu para um papel muito além de um conceito tático e passou a estabelecer narrativas coletivas e conexões profundas com os consumidores, assumindo um valor real e estratégico no mercado.

O *branding*, de acordo com Marcos Bedendo, anteriormente centrado em aspectos visuais e comunicação massiva, evoluiu para uma abordagem estratégica abrangente. Atualmente, conduz as definições de identidade de marca que orientam as decisões em grande parte dos processos organizacionais, desde a seleção de colaboradores até o desenvolvimento de produtos e o relacionamento com o cliente, constituindo um modelo de gestão fundamental para empresas de todos os portes e segmentos.

Segundo o autor, ao passo que a marca passou a ser reconhecida como o ativo mais valioso de muitas empresas, o *branding* moderno possibilita a organização e a priorização de esforços, a construção de estratégias e a orientação da empresa para o consumidor. Essa abordagem, portanto, transcende uma visão tática e posiciona a gestão da marca no topo da hierarquia organizacional e, ao construir vantagens competitivas sustentáveis e garantir maior lucratividade, o *branding* se consolida como uma ferramenta poderosa para aumentar o valor das empresas e fortalecer sua posição no mercado.³

³ BEDENDO, Marcos. **Branding**: processos e práticas para a construção de valor. São Paulo: Saraiva Educação, p. 2-4, 2019.

Em decorrência dessa evolução surgem as marcas de posição, nova modalidade de registro regulamentada no Brasil por meio da PORTARIA /INPI /PR N° 37, de 13 de setembro de 2021⁴, que, segundo o ato administrativo, referem-se a um conjunto distintivo identificador de produtos ou serviços, distinguindo-os por meio da aplicação de um sinal em posição singular e específica em determinado suporte, desde que dissociada de efeito técnico ou funcional.

Desde então, diversos pedidos foram protocolados perante o INPI, tendo a marca Osklen se destacado como a primeira a alcançar o registro em 30 de maio de 2023. Por outro lado, chama atenção o caso de relevante repercussão envolvendo os *red bottoms*, ou solas vermelhas, da grife francesa Christian Louboutin, que teve seu pedido indeferido nessa mesma categoria sob o argumento de que não seriam suficientemente distintivos, evidenciando certa divergência na análise do quesito de distintividade marcária, que caracteriza um critério substancial para o deferimento do registro pelo INPI.

Embora ambas as marcas tenham solicitado o registro com o mesmo objetivo, as fundamentações e conclusões do órgão foram significativamente distintas, o que torna essas análises extremamente relevantes para o avanço da pesquisa acerca da evolução de decisões referentes aos registros de marcas de posição no Brasil. Assim, devido à crescente influência do mercado e à recenticidade dessa modalidade em âmbito nacional, surgem diversas ponderações acerca do quanto os critérios adotados estão, efetivamente, protegendo o mercado e seus consumidores, sendo certo, portanto, que é extremamente necessário que esses critérios estejam bem delimitados e concisos.

Diante disso, o presente estudo propõe-se a analisar a conformidade do exame adotado pelo INPI para avaliar a distintividade marcária e a registrabilidade das marcas de posição, buscando, principalmente, responder a seguinte pergunta: Os critérios de avaliação das marcas de posição adotados pelo INPI condizem com a complexidade e relevância dessa nova modalidade no mercado?

⁴ PORTARIA /INPI /PR N° 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. Acesso em: 04 set. 2023.

Nesse sentido, o trabalho divide-se em duas perspectivas principais: (1) uma análise do valor e função das marcas e do que representam na atualidade, com base em conceitos e metodologias da área do *branding*, principalmente a teoria de Brand Equity de Aaker, e (2) uma análise técnica com base em fundamentos do Direito, considerando a teoria do *secondary meaning* e estudos de caso de marcas de posição.

Para tanto, a pesquisa partirá de uma metodologia dedutiva, por meio de uma análise doutrinária, bem como uma abordagem qualitativa acerca de dois casos recentes e emblemáticos no âmbito do registro de marcas de posição no direito brasileiro, especificamente os pedidos de registro de marca de posição das renomadas empresas Osklen e Christian Louboutin.

Desse modo, o objetivo geral deste trabalho consiste em conduzir um diagnóstico do cenário atual e traçar suas implicações no que concerne à efetiva proteção da propriedade industrial, considerando o que as marcas representam no mercado contemporâneo. Com base nos resultados da análise, busca-se também sugerir endereçamentos e recomendações para aprimorar os critérios de registro de marcas de posição no INPI, visando fortalecer a proteção da propriedade industrial e promover um ambiente de competição justa no mercado.

1. BRAND EQUITY E O PAPEL DO REGISTRO MARCÁRIO

1.1 Marcas

Antes de qualquer avaliação técnica ou concreta, é imperativo compreender fundamentos referenciais da área do *branding*, incluindo a definição de marca, seu papel no mercado e as implicações associadas ao seu conceito. Assim, para essa primeira análise, tem-se como principal marco o trabalho de Brand Equity de David Aaker⁵, professor emérito de marketing da Haas School of Business na Universidade da Califórnia em Berkeley, conhecido

⁵ AAKER, David A.. **Marcas: Brand Equity** gerenciando o valor da marca. São Paulo: Negócio Editora, 1998.

como o "pai do branding moderno", que fornece um estudo aprofundado acerca do valor real da marca e dos principais parâmetros para mensurá-lo.

Apesar de entendimentos diversos, seguindo a linha do modelo proposto por Aaker, a existência de uma marca não depende necessariamente do registro legal, embora este represente um componente significativo no conjunto de ativos que impactam o momento de decisão de compra. Na verdade, a marca caracteriza uma expressão de valor que proporciona um sentido muito mais amplo de reconhecimento e associação, capaz de gerar lealdade e diferenciação no mercado.

Em contraponto, na definição da American Marketing Association (AMA)⁶ "Marca é um nome, termo, design, símbolo ou qualquer outra característica que identifica os produtos ou serviços de um vendedor como distintos dos produtos ou serviços de outros vendedores" (tradução livre). Porém, para o autor Marcos Bedendo⁷, a marca não deve mais ser vista de uma maneira tática, limitando-se meramente à sua função tradicional de identificar a origem de um produto, visto que uma definição tão específica pode ser excessivamente restritiva em razão da quantidade de papéis que uma marca desempenha na sociedade contemporânea:

No entanto, ainda que essa seja a definição mais utilizada por autores e profissionais da área, ela pode ser considerada restrita demais para a quantidade de papéis que uma marca desempenha na sociedade contemporânea.

A marca, na definição da AMA, parece subordinada ao produto, pois sua função básica é identificá-lo. Ela é considerada um elemento que nasce a partir do produto e tem a função de ajudar na sua comunicação e posicionamento, em especial com a incumbência de diferenciá-lo da concorrência. Ressalta-se, porém, que a marca já não pode ser vista dessa maneira tática nos tempos atuais.

⁶ "Brand is a name, term, design, symbol, or any other feature that identifies one seller's goods or service as distinct from those of other sellers". (AMERICAN MARKETING ASSOCIATION. **Definitions of Marketing: What Is Marketing?**. Disponível em: <https://www.ama.org/the-definition-of-marketing-what-is-marketing/>. Acesso em: 29 set. 2023).

⁷ BEDENDO, Marcos. **Branding: processos e práticas para a construção de valor**. São Paulo: Saraiva Educação, p. 30, 2019.

Nesse sentido, o papel da marca vai além da mera oferta de produtos, estendendo-se à criação de conexões valiosas na mente do consumidor. Segundo Bedendo⁸, por vezes, as posições sociais adotadas pelas marcas não estão diretamente relacionadas aos seus produtos, mas são, de todo modo, valorizadas pelos consumidores por indicarem uma ideologia compartilhada, transcendendo a representação de bens e serviços para uma esfera de ideologias sociais, ampliando sua influência e relevância. Por conseguinte, as técnicas de gestão de marcas não se restringem mais apenas aos produtos que as originaram, mas são aplicadas em diversas organizações, demonstrando uma mudança significativa na abordagem e na importância desses elementos na economia atual.

Nessa linha, a função da marca, conforme delineada no trabalho de David Aaker⁹, ultrapassa um aspecto meramente visual, para além da representação de uma razão social, e passa a representar um conjunto de ativos estratégicos de uma empresa, ao mesmo tempo que detém um valor real no mercado. O autor destaca, ainda, que o valor das marcas pode ser também evidenciado pelo que as empresas estão dispostas a pagar por elas, e não é pouco.¹⁰

A título de exemplo, face a relevância e evolução das marcas nos últimos tempos, o relatório Brand Finance Global 500 de 2024¹¹, que publica um ranking das marcas mais valiosas do mundo a cada ano, destacou o crescimento excepcional do valor da marca Apple neste ano, alcançando um aumento de 74%, de USD 219 bilhões para USD 516,6 bilhões, reconquistando, assim, o título de marca mais valiosa do mundo com uma margem significativa.

A pesquisa anual realizada pela consultoria submete 5.000 das maiores marcas a testes, e publica mais de 100 relatórios, classificando marcas em todos os setores e países. No topo da lista, além da Apple com USD 516,6 bilhões, estão a Microsoft com USD 340,4 bilhões, Google com USD 333,4 bilhões, Amazon com USD 308,9 bilhões e Samsung com USD 99,4 bilhões:

⁸ BEDENDO, Marcos. **Branding**: processos e práticas para a construção de valor. São Paulo: Saraiva Educação, p. 48, 2019.

⁹ AAKER, David A.. **Marcas**: Brand Equity gerenciando o valor da marca. São Paulo: Negócio Editora, 1998.

¹⁰ AAKER, David A.. **Marcas**: Brand Equity gerenciando o valor da marca. São Paulo: Negócio Editora, p. 8, 1998.

¹¹ BRAND FINANCE. **Global 500 2024 Report**. 2024. Disponível em: <https://brandfinance.com/insights/global-500-2024-report> . Acesso em: 29 abr. 2024.

Figura 1 - The World's Most Valuable Brands 2024



Fonte: Relatório Brand Finance Global 500 de 2024¹²

Esses números evidenciam o valor exorbitante das marcas no mercado contemporâneo, bem como o papel que assumem ao concretizar bases de uma vantagem competitiva sustentável perante uma economia global. Nessa perspectiva, a fim de uma compreensão mais aprofundada do valor das marcas, Aaker propõe o conceito de Brand Equity¹³, que corresponde ao "conjunto de ativos e passivos ligados a uma marca, seu nome e seu símbolo, que se somam ou se subtraem do valor proporcionado por um produto ou serviço para uma empresa e/ou para os consumidores dela".

Segundo o autor, esses ativos podem agregar valor para os consumidores, uma vez que os auxiliam na interpretação, processamento e assimilação de informações sobre produtos e marcas, além de influenciar a confiança durante o processo de compra, seja por meio de experiências passadas ou pela familiaridade com a marca e suas características. E desse mesmo modo, podem também acrescentar valor para a empresa, por meio do fortalecimento da marca

¹² BRAND FINANCE. **Global 500 2024 Report**. 2024. Disponível em: <https://brandfinance.com/insights/global-500-2024-report> . Acesso em: 29 abr. 2024.

¹³ AAKER, David A.. **Marcas: Brand Equity gerenciando o valor da marca**. São Paulo: Negócio Editora, p. 16, 1998.

e do aumento da lealdade do consumidor, contribuindo significativamente para o desempenho financeiro e competitivo no mercado.

Nesse sentido, o investimento na mensuração do Brand Equity pode proporcionar uma série de parâmetros relacionados à marca, tais como a avaliação da eficácia da interação entre a marca e o consumidor, o acompanhamento das tendências do comportamento do consumidor e suas implicações econômicas, bem como a avaliação da percepção e associação da mensagem da marca. Diante disso, é importante destacar que os ativos e passivos que compõem o Brand Equity, bem como sua mensuração, variam de acordo com o contexto e parâmetros utilizados para análise. No entanto, segundo Aaker, esses objetivos podem ser agrupados de forma prática em cinco categorias:

1. Lealdade à marca;
2. Conhecimento do nome;
3. Qualidade percebida;
4. Associações à marca;
5. Outros ativos do proprietário da marca - patentes, registros, relações com os canais de distribuição.

Para o autor, é fundamental manter clientes comprometidos e leais à marca (1)¹⁴. Nesse sentido, mesmo em mercados em que o comprometimento com uma marca é baixo, consolidar a fidelidade gera uma base de clientes com um investimento de aquisição baseado amplamente no passado, desempenhando um papel relevante na exposição da marca e na influência sobre novos consumidores.

Assim, conforme apontado na obra¹⁵, para medir a lealdade à marca, é essencial considerar métricas atualizadas, representativas e significativas que analisem o comportamento

¹⁴ AAKER, David A.. **Marcas: Brand Equity** gerenciando o valor da marca. São Paulo: Negócio Editora, p. 19 e 35-54, 1998.

¹⁵ AAKER, David A.. **Marcas: Brand Equity** gerenciando o valor da marca. São Paulo: Negócio Editora, p. 44-47, 1998.

do consumidor, observando, por exemplo, pesquisas de satisfação, valor percebido, padrões de compra e taxas de recompra.

Outro ponto explicitado por Aaker é a relevância do nome da marca (2)¹⁶, que também contribui para a participação no mercado e para uma base sólida de fidelidade, uma vez que os consumidores tendem a preferir marcas conhecidas devido à familiaridade e à percepção de confiabilidade e qualidade associadas ao seu nome. Logo, uma marca reconhecida é vista como uma alternativa de compra confiável e tem mais chances de ser selecionada em comparação aos concorrentes.

O conhecimento da marca¹⁷ refere-se à capacidade do potencial comprador de identificar ou recordar-se da marca como pertencente a uma categoria específica do mercado, pressupondo um intervalo contínuo de sentimentos que influenciam a decisão de compra do consumidor e contribui para a fidelidade à marca ao longo do tempo.

A qualidade percebida (3)¹⁸, por sua vez, é definida como a concepção que os consumidores têm acerca da qualidade geral e da superioridade de um produto ou serviço em comparação com outras alternativas, não necessariamente baseando-se em especificações técnicas, mas sempre partindo de uma consideração relevante e mensurável diante de suas respectivas categorias. Portanto, essa percepção de qualidade exerce uma influência direta nas escolhas de consumo, tornando-se particularmente relevante em situações nas quais o consumidor não possui a motivação ou a capacidade para realizar uma avaliação detalhada acerca do produto ou serviço em que se pretende adquirir.

As associações à marca (4)¹⁹ representam um ponto crucial para o presente estudo, uma vez que caracterizam um dos papéis mais relevantes dos símbolos definidos para registro pelo

¹⁶ AAKER, David A.. **Marcas**: Brand Equity gerenciando o valor da marca. São Paulo: Negócio Editora, p. 20, 1998.

¹⁷ AAKER, David A.. **Marcas**: Brand Equity gerenciando o valor da marca. São Paulo: Negócio Editora, p. 59-75, 1998.

¹⁸ AAKER, David A.. **Marcas**: Brand Equity gerenciando o valor da marca. São Paulo: Negócio Editora, p. 20, 1998.

¹⁹ AAKER, David A.. **Marcas**: Brand Equity gerenciando o valor da marca. São Paulo: Negócio Editora, p. 109-119, 1998.

sistema marcário, que frequentemente se baseiam em associações específicas ligadas à marca. Essas associações, seguindo a análise do Brand Equity, desempenham diversas funções, como ajudar a processar informações, diferenciar, gerar intenção de compra, criar sentimentos positivos e fornecer uma base para extensões da marca.

Por exemplo, conforme destacado pelo autor²⁰, associações como o vínculo de Karl Malden com o American Express transmite credibilidade e gera maior confiança na empresa. Por outro lado, associações de estilo de vida ou personalidade, como as associadas ao Jaguar, têm o poder de aprimorar a experiência do consumidor, tornando-a única e marcante.

Aaker aponta que uma abordagem direta de medir as associações²¹ é através de escalas de marcas em um conjunto de dimensões, sendo menos vulnerável à interpretação subjetiva. Assim, destaca que as escalas envolvem "determinar dimensões perceptivas, identificando o segmento-alvo, especificando o conjunto da concorrência, apresentando e interpretando os perfis da marca, e finalmente apresentando e interpretando uma representação bi ou tridimensional das percepções".

Deste modo, ressalta, ainda, que esse procedimento possibilita uma análise mais precisa e detalhada das associações da marca com o público-alvo, sendo essencial para entender seu valor e sua posição no mercado, levando em conta qual imagem mental a marca é capaz de estimular, se essa imagem confere uma vantagem competitiva, de que forma a marca e a concorrência estão posicionadas e se existe um slogan ou símbolo que seja um ativo de diferenciação.

Sob o entendimento do autor²², quando a maioria das empresas e produtos são semelhantes, e aspectos como a qualidade de produtos e serviços se tornam difíceis de serem comunicados de forma adequada, um símbolo pode tornar-se o elemento central do Brand

²⁰ AAKER, David A.. **Marcas: Brand Equity** gerenciando o valor da marca. São Paulo: Negócio Editora, p. 20, 1998.

²¹ AAKER, David A.. **Marcas: Brand Equity** gerenciando o valor da marca. São Paulo: Negócio Editora, p. 154, 1998.

²² AAKER, David A.. **Marcas: Brand Equity** gerenciando o valor da marca. São Paulo: Negócio Editora, p. 207-210, 1998.

Equity, representando a característica diferencial da marca, atuando como um comunicador de associações efetivas e, conseqüentemente, tornando-se também um ativo da empresa. Dessa forma, os símbolos têm o potencial de gerar reconhecimento, estabelecer associações e criar conexões que impactam diretamente tanto a qualidade percebida quanto a lealdade à marca, desempenhando, assim, um papel fundamental dentro de cada dimensão do Brand Equity.

Nesse sentido, as “marcas” registráveis no âmbito da propriedade industrial, como o nome, logotipo, os símbolos e a identidade visual, na verdade, dizem respeito aos elementos primários da construção de uma marca, desempenhando um papel indispensável nos processos de comunicação, associação e identificação. Segundo Marcos Bedendo²³, esses elementos são geralmente exclusivos e, portanto, podem deter proteção legal, sendo concebidos pela empresa titular da marca com base em suas definições conceituais.

Por fim, a última categoria apresentada por Aaker representa os outros ativos da marca (5)²⁴, tais como patentes, registros e o relacionamento com os canais de distribuição, que se tornam valiosos quando capazes de conter ou neutralizar os esforços dos concorrentes de confundir ou afetar a base de clientes e a fidelidade à marca por meio da utilização de nomes, símbolos ou embalagens semelhantes. Assim, uma marca registrada protegerá o Brand Equity contra os concorrentes que tentarem confundir os consumidores ou se aproveitar dos esforços da empresa.

Em suma, o Brand Equity é uma medida fundamental, obtida através de esforços consistentes de construção de marca que a permite ter uma diferenciação estratégica, fortalecer a fidelidade e proporcionar uma vantagem emocional em categorias altamente competitivas. Além disso, pode ser compreendido através de diferentes abordagens, como pesquisas de dados mercadológicas, taxas de compra e levantamentos acerca das concepções e associações do público consumidor, fornecendo uma base sólida para estimar o valor da marca.

²³ BEDENDO, Marcos. **Branding**: processos e práticas para a construção de valor. São Paulo: Saraiva Educação, p. 208, 2019.

²⁴ AAKER, David A.. **Marcas**: Brand Equity gerenciando o valor da marca. São Paulo: Negócio Editora, p. 22, 1998.

1.2 O papel da proteção legal

Como observado, apesar da conceituação abrangente de “marca”, os objetos de registro (marcas nominativas, figurativas, mistas, tridimensionais, marcas de posição, entre outras) referem-se, na verdade, aos elementos que compõem a marca como um relevante ativo estratégico, que também configuram grande importância, uma vez que representam a essência, valores, conexões com consumidores e todas as associações que dizem respeito àquela marca.

Entendendo a função e o valor das marcas, torna-se imperativo estabelecer meios para conceder a proteção a esses elementos que constituem ativos e investimentos tão significativos. Em virtude disso, o Acordo TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)²⁵, que estabelece os padrões mínimos de proteção da propriedade intelectual a serem observados pelos membros da OMC²⁶, introduziu uma regra facultativa que permite aos países condicionarem o registro de marcas apenas a sinais que possam ser percebidos visualmente ou não. Em linhas gerais, economias competitivas, como os Estados Unidos, adotam um sistema amplo de registro de sinais como marcas, conforme disciplinado pela professora Kone Cesário²⁷:

O TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) acabou por criar uma norma facultativa aos países que podem condicionar o registro como marca apenas aos sinais visualmente perceptíveis. Com isso, as leis dos países divergem muito entre si. De um modo geral, os países desenvolvidos, com mercados mais competitivos, como os Estados Unidos, permitem o registro de qualquer espécie de sinal como marca, até as mais polêmicas marcas olfativas e gustativas, mas com um norte muito claro no direito da concorrência e nas funções e objetivos que toda marca deve cumprir.

²⁵ ACORDO TRIPS. Marrakesh, Morocco, 1994. Disponível em: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm. Acesso em: 05 set. 2023.

²⁶ Organização Mundial do Comércio.

²⁷ CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. **As Novas Marcas Visuais**: à luz dos princípios do direito comercial, p. 13, 2016. Tese (Doutorado) - Curso de Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Puc/Sp, São Paulo, 2016. Disponível em: <https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/19359/2/Kone%20Prieto%20Furtunato%20Ces%C3%A1rio.pdf>. Acesso em: 11 ago. 2023.

Por outro lado, a legislação nacional adotou a abordagem mais limitada, o que revela que, em comparação a outros países, o INPI adota critérios notavelmente mais restritos, segundo disposto no art. 122 da Lei de Propriedade Industrial²⁸: "são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais". Logo, para fins de registro perante o procedimento brasileiro, a interpretação do que se entende por "marca", segue a linha da American Marketing Association (AMA)²⁹, estando essencialmente condicionada à capacidade de identificar a origem do produto ou serviço, referindo-se, tão somente, a um sinal visual, conforme também apresentado no item 2.1 do Manual de Marcas do INPI³⁰:

Marca é um sinal distintivo cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa.

De acordo com a legislação brasileira, são passíveis de registro como marca todos os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais, conforme disposto no art. 122 da Lei nº 9279/96.

Nesse sentido, a Lei da Propriedade Intelectual, conforme previsto no art. 129³¹, configura um sistema atributivo de direitos, delimitando a propriedade da marca em tempo determinado e em território nacional. Segundo Newton Silveira e Walter Godoy dos Santos Jr³², a proteção legal dos sinais distintivos utilizados pelo empresário no exercício da empresa é uma garantia do direito de individualização em situações de concorrência e, portanto, signos visuais podem ser registrados como marcas, desde que atendam aos requisitos legais de distintividade, novidade relativa, disponibilidade, veracidade e licitude.

²⁸ BRASIL. Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996. **Lei da Propriedade Industrial**. Brasília, DF, Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm . Acesso em: 05 set. 2023.

²⁹ AMERICAN MARKETING ASSOCIATION. **Definitions of Marketing: What Is Marketing?**. Disponível em: <https://www.ama.org/the-definition-of-marketing-what-is-marketing/> Acesso em: 29 set. 2023.

³⁰ INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Manual de Marcas**. 3 ed. Rio de Janeiro, item 2.1, 2019. Disponível em: <https://manualemarcas.inpi.gov.br/> . Acesso em: 14 ago. 2023.

³¹ BRASIL. Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996. **Lei da Propriedade Industrial**. Brasília, DF, Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm . Acesso em: 05 set. 2023.

³² SILVEIRA, Newton; SANTOS JUNIOR, Walter Godoy dos. **Sinais Distintivos**. São Paulo: Quartier Latin, p. 38, 2021.

Nessa perspectiva, evidencia-se que, por um lado, a recusa em conceder o registro pode prejudicar uma marca amplamente reconhecida, permitindo que terceiros utilizem o sinal distintivo em questão, potencialmente causando confusão entre os consumidores. Por outro lado, a concessão do registro pode criar obstáculos significativos à entrada e permanência de outros competidores no mercado, uma vez que sinais abrangentes e subjetivos poderiam se tornar exclusivos de uma única marca registrante.

Dessa forma, um dos objetivos primordiais da proteção da propriedade industrial é também impedir a concorrência desleal. O artigo 10bis da Convenção de Paris³³ define o ato de concorrência desleal como “qualquer ato de concorrência contrário às práticas honestas em matéria industrial ou comercial” e, do mesmo modo, no contexto nacional, a legislação brasileira³⁴ também enfatiza a repressão a esta modalidade:

Art. 2º. A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

(...)

V - repressão à concorrência desleal.

Em adição, Nicholas S. Economides³⁵, professor de economia da Universidade de Columbia (Nova York), destaca outras principais motivações que fundamentam a necessidade da proteção jurídica das marcas:

As principais razões da existência e da proteção legal de marcas. são que (1) elas facilitam e aprimoram as decisões de consumo, e (2) elas criam incentivos para que empresas produzam produtos de qualidade desejável mesmo quando esses não são observáveis antes da compra. Ambos efeitos são consequências do fato de que as marcas registradas permitem os consumidores distinguir

³³ CONVENÇÃO DE PARIS PARA A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Estocolmo, 1967. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/CUP.pdf> . Acesso em: 05 set. 2023.

³⁴ BRASIL. Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996. **Lei da Propriedade Industrial**. Brasília, DF, Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm . Acesso em: 05 set. 2023.

³⁵ ECONOMIDES, Nicholas. The Economics of Trademarks. **Center For Law & Economic Studies, Columbia University School Of Law**, Nova York, v. 78, n. 21, p. 523-539, 1986.

entre produtos que parecem idênticos em todas as características observáveis antes da compra.

Nesse sentido, o registro protege os símbolos, mas também a própria marca, suas associações, investimentos, a reputação e a integridade da empresa, proporcionando ao público segurança e consistência em suas escolhas, caracterizando também um sistema de proteção aos consumidores. Além disso, a proteção legal das marcas promove a concorrência justa e incentiva a inovação em um ambiente competitivo saudável, uma vez que estimula empresas a investirem em pesquisa e desenvolvimento, bem como a expandirem seus negócios no território brasileiro.

Deste modo, o registro dos elementos também desempenha um papel fundamental na valorização das marcas, conforme delineado pelo autor David Aaker, tendo em vista que marcas bem protegidas têm maior valor no mercado e representam ativos valiosos para as empresas. Assim, um sistema consistente e eficiente de proteção legal é essencial para garantir a justa concorrência e a devida valorização das marcas a longo prazo no mercado.

2. DISTINTIVIDADE MARCÁRIA E A TEORIA DO SECONDARY MEANING

2.1 A Distintividade no Sistema Marcário Brasileiro

No âmbito empresarial, um dos principais fundamentos de uma marca é a sua capacidade distintiva, contribuindo significativamente para seu nascimento, reconhecimento e manutenção no mercado. A consolidação da marca está intrinsecamente associada à sua distintividade, surgindo no momento inaugural em que esta lhe confere uma identidade singular e memorável, viabilizando sua introdução no mercado e uma pronta identificação pelos consumidores em meio à concorrência, o que constitui também seu reconhecimento e manutenção.

Sob essa perspectiva, a marca reflete no conjunto de sinais distintivos de uma empresa, os quais englobam também o nome empresarial, título do estabelecimento comercial, indicações geográficas, domínios, dentre outros. No âmbito da proteção legal, a capacidade distintiva também configura um dos principais aspectos da registrabilidade marcária, sendo prevista como um critério substancial no art. 122 da Lei de Propriedade Industrial³⁶.

Por certo, sem esse atributo, os consumidores não poderão distinguir produtos e serviços de seus concorrentes, invalidando assim uma das principais funções de uma marca: a identificação de sua origem. Conforme descreve Maitê Moro³⁷, a distintividade "significa a capacidade que o sinal tem, por suas características particulares, de individualizar e identificar o produto ou serviço por ele assinalado".

E seguindo essa linha, segundo o autor Denis Borges Barbosa, a distintividade marcária caracteriza dois aspectos primordiais, a origem e a capacidade diferencial:³⁸ "Ao designar um produto, mercadoria ou serviço, a marca serve, tradicionalmente, para assinalar a sua origem e, em face de outras marcas para itens competitivos, indicar a diferença".

Os dois critérios destacados são percebidos na legislação brasileira, delineados no art. 124, VI, da Lei de Propriedade Industrial (LPI)³⁹, que veda o registro de sinais que possuam caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando relacionados com o produto ou serviço a distinguir. Essa disposição legal tem por objetivo assegurar que sinais desprovidos de distintividade não confundam os consumidores diante dos produtos ou serviços semelhantes disponíveis no mercado. Um exemplo dessa restrição pode ser encontrado no item 5.9.3 do Manual de Marcas do INPI⁴⁰:

³⁶ BRASIL. Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996. **Lei da Propriedade Industrial**. Brasília, DF, Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm . Acesso em: 05 set. 2023.

³⁷ MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Marca tridimensional, sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual**. São Paulo: Saraiva, 2009.

³⁸ BARBOSA, Denis Borges. **Da questão da distinguibilidade das marcas nas marcas não convencionais**. P. 1, 2013. Disponível em: https://www.academia.edu/4397051/Da_questao_da_distinguibilidade_das_marcas . Acesso em: 29 out. 2023.

³⁹ BRASIL. Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996. **Lei da Propriedade Industrial**. Brasília, DF, Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm . Acesso em: 05 set. 2023.

⁴⁰ INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Manual de Marcas: Exame Substantivo**. 3 ed. Rio de Janeiro, item 5.9.3, 2019. Disponível em:

Figura 2 - Exemplos de Sinais de Caráter Genérico

VESTUÁRIO	Irregistrável para assinalar roupas.
ALIMENTO	Irregistrável para assinalar produtos alimentícios ou serviços de alimentação.
VEÍCULO	Irregistrável para assinalar motos, carros e bicicletas.

Fonte: Manual de Marcas do INPI⁴¹.

Ainda, esses critérios atendem também ao conceito de novidade relativa que, segundo Newton Silveira e Walter Godoy dos Santos Jr⁴², consiste em três circunstâncias que devem ser adequadamente observadas pelo sinal adotado para conformar-se à sua destinação: a) a marca pode consistir em um sinal completamente novo, desde que seja plenamente hábil a atingir sua finalidade; b) pode consistir em um sinal já existente, desde que não induza ao erro sobre sua natureza, qualidade ou origem do produto ou serviço; c) pode indicar qualidades genéricas, como cores, letras ou algarismos, desde que apresente uma forma característica distinta.

Diante dessa análise, é evidente que a legislação brasileira adota uma abordagem que não configura um caráter absoluto em relação ao requisito de "novidade" para constituir marcas registradas, destacando algumas condições e possibilidades definidas que, em suma, demonstram que a principal preocupação reside na capacidade essencial de diferenciar os produtos ou serviços em um contexto concorrencial, a fim de evitar qualquer indução ao erro por parte dos consumidores quanto à natureza, características ou origem da marca.

https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B709_An%C3%A1lise_do_requisito_de_distintividade_do_sinal_marc%C3%A1rio#593-Sinal-irregistr%C3%A1vel-por-seu-car%C3%A1ter-gen%C3%A9rico-necess%C3%A1rio-comum-vulgar-ou-simplesmente-descritivo . Acesso em: 14 ago. 2023.

⁴¹ INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Manual de Marcas: Exame Substantivo**. 3 ed. Rio de Janeiro, item 5.9.3, 2019. Disponível em: https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B709_An%C3%A1lise_do_requisito_de_distintividade_do_sinal_marc%C3%A1rio#593-Sinal-irregistr%C3%A1vel-por-seu-car%C3%A1ter-gen%C3%A9rico-necess%C3%A1rio-comum-vulgar-ou-simplesmente-descritivo . Acesso em: 14 ago. 2023.

⁴² SILVEIRA, Newton; SANTOS JUNIOR, Walter Godoy dos. **Sinais Distintivos**. São Paulo: Quartier Latin, 2021, p. 54.

No que diz respeito ao procedimento de registro, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) utiliza uma metodologia objetiva para avaliar a distintividade de um sinal marcário, conforme apresentado no item 5.9, "Análise do requisito de distintividade do sinal marcário" disposto no Manual de Marcas⁴³. Nesse processo, os sinais são classificados em diferentes graus de distintividade, começando pelos não distintivos, que englobam termos, expressões ou imagens que simplesmente descrevem o produto ou serviço em questão, assim como aqueles que não são prontamente percebidos como marcas pelo público consumidor.

Em seguida, estão os sinais sugestivos ou evocativos, que embora sugiram ou aludem características dos produtos ou serviços, não os descrevem diretamente, tornando-os passíveis de registro. Há também os sinais arbitrários, cujo significado não guarda relação conceitual com os produtos ou serviços, e, por fim, os sinais fantasiosos que, desprovidos de qualquer significado intrínseco, também são considerados mais distintivos e, portanto, mais propensos a serem registrados como marcas.

Para ilustrar a presente descrição, o item 5.9.1 do Manual dispõe de uma tabela⁴⁴ com casos exemplificativos para cada categoria de distintividade:

⁴³ INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Manual de Marcas**: Exame Substantivo. 3 ed. Rio de Janeiro, item 5.9, 2019. Disponível em: https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/05_Exame_substantivo. Acesso em: 14 ago. 2023.

⁴⁴ INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Manual de Marcas**: Exame Substantivo. 3 ed. Rio de Janeiro, item 5.9.1, 2019. Disponível em: https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B709_An%C3%A1lise_do_requisito_de_distintividade_do_sinal_marc%C3%A1rio#591-Orienta%C3%A7%C3%B5es-gerais-para-an%C3%A1lise-da-distintividade. Acesso em: 14 ago. 2023.

Figura 3 - Tabela de Graus de Distintividade

Produto ou serviço	Sinais irregistráveis	Sinais registráveis		
	Não distintivo	Evocativo/Sugestivo	Arbitrário	Fantasiado
Sapato	Calçados Bota Pisante De couro	Multishoes	Dakota	Osklen
Aguardente	Bebida Rum Amarga	Dona Pinga	Pitu	Sagatiba
Avião	Aeronaves Teco-teco Supersônico	Airbus	Tucano	Elbit
Transporte aéreo	Transporte Companhia aérea Linhas aéreas Italiana	Fastjet	Gol	Zimex
Trompete	Instrumentos de sopro Trombeta Pistão	Som Bemol	Jupiter	Weril

Fonte: Manual de Marcas do INPI⁴⁵.

Apesar da análise objetiva proporcionada por essa metodologia, é importante reconhecer que a avaliação da distintividade dividida em diferentes graus pode ser complexa e suscitar diversas interpretações perante casos concretos, especialmente em cenários onde há sobreposição entre distintas categorias ou a presença de mais de um elemento marcário, como é o caso das marcas de posição que serão analisadas posteriormente.

2.2 A teoria do Secondary Meaning

Uma análise adicional relevante para este estudo é a teoria do *secondary meaning*, também conhecida como o significado secundário da marca. Em contraposição à abordagem convencional que se concentra na análise da aparência inerente ou das características intrínsecas

⁴⁵ INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Manual de Marcas**: Exame Substantivo. 3 ed. Rio de Janeiro, item 5.9.1, 2019. Disponível em: https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B709_An%C3%A1lise_do_requisito_de_distintividade_do_sinal_marc%C3%A1rio#591-Orienta%C3%A7%C3%B5es-gerais-para-an%C3%A1lise-da-distintividade . Acesso em: 14 ago. 2023.

de uma marca, essa teoria incorpora o significado adicional ou associativo que uma marca adquire ao longo do tempo, mediante o uso contínuo e o reconhecimento por parte do público consumidor.

A teoria do *secondary meaning* surge como um parâmetro mercadológico da distintividade marcária, que direciona sua atenção para o público consumidor. De acordo com J. Thomas McCarthy⁴⁶, reconhecido jurista e doutrinador americano, o sentido secundário é "um novo significado que atribui a uma palavra ou símbolo não inerentemente distintivo, pelo qual os clientes usam essa palavra ou símbolo como uma marca de produto ou serviço para identificar e distinguir uma única fonte comercial" (tradução livre).

Em adição, Lélío Denicoli Schmidt⁴⁷ observa, portanto, que um sinal inicialmente fraco e não distintivo, quando utilizado comercialmente e presente no mercado por um longo período, pode provocar uma mudança na percepção mental do consumidor, gerando um "segundo" significado associado ao produto ou serviço.

Para comprovar o *secondary meaning*, J. Thomas McCarthy⁴⁸ lista três meios, que devem ser apresentados pelo requerente no momento de registro, capazes de evidenciar a alegação de que a marca adquiriu distintividade secundária:

- a) Evidências diretas ou circunstanciais que demonstrem que a classe relevante de consumidores associa a marca ao seu titular requerente. Isso pode incluir pesquisas de mercado, posicionamento de consumidores ou outras formas de prova que demonstram a identificação da marca com o fornecedor específico dos produtos ou serviços em questão.

⁴⁶ "Secondary meaning [trademark] A new meaning that attaches to a noninherently distinctive word or symbol, by which customers use that word or symbol as a trademark or service mark to identify and distinguish a single commercial source." (MCCARTHY, J. Thomas. **McCarthy's Desk Encyclopedia of Intellectual Property**. 2. ed. Washington, Dc: The Bureau Ofnational Affairs, p. 394, 1991).

⁴⁷ SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. Editora Saraiva. São Paulo, p. 130, 2013.

⁴⁸ MCCARTHY, J. Thomas. **McCarthy's Desk Encyclopedia of Intellectual Property**. 2. ed. Washington, Dc: The Bureau Ofnational Affairs,. p. 394 e 395, 1991.

- b) Demonstrações de uso substancial e contínuo da marca pelo titular requerente nos cinco anos anteriores à data em que a alegação de distintividade é feita.
- c) Demonstração da titularidade de um ou mais registros anteriores da mesma marca para bens ou serviços relacionados. No entanto, essa prova é geralmente considerada apenas se os registros anteriores também foram baseados na constatação de significado secundário da marca.

Nessa linha, tendo em vista que a teoria do *secondary meaning* expressa um parâmetro mercadológico direcionado à percepção do público consumidor, percebe-se que a análise para realizar essa constatação se assemelha aos objetivos de mensuração do Brand Equity⁴⁹. Logo, esses preceitos também podem ser utilizados para uma avaliação mais apurada do segundo significado da marca, com pesquisas mercadológicas voltadas ao consumidor apresentadas pelo titular no processo de registro, quando necessário.

Para que um símbolo inicialmente não distintivo passe a ser reconhecido, precisa representar uma marca bem estabelecida e de valor, capaz de estabelecer associações efetivas com seus consumidores, o que inclui o reconhecimento do nome, a percepção de qualidade associada e a lealdade dos consumidores, que se traduzem em uma relação duradoura e favorável com a marca.

Além disso, a indicação de outros ativos, como registros anteriores, seja em outros países ou nacionalmente, podem fortalecer a evidência de que a marca é reconhecida o suficiente para adquirir o *secondary meaning* de determinado símbolo, contribuindo para consolidar a presença da marca no mercado e reforçar sua identidade perante os consumidores.

Nesse sentido, ao considerar o *secondary meaning* como parte do processo de registro de marcas, é possível também beneficiar-se da abordagem abrangente do Brand Equity de uma empresa, avaliando não apenas a distintividade inerente do sinal em si, mas também sua relevância e reconhecimento no contexto da integralidade de forma mais precisa,

⁴⁹ AAKER, David A.. **Marcas**: Brand Equity gerenciando o valor da marca. São Paulo: Negócio Editora, 1998.

proporcionando decisões mais embasadas e alinhadas com a realidade do mercado, promovendo também uma maior eficiência e legitimidade no processo de registro de marcas.

Ainda, cumpre salientar que a consideração desse instituto consistiria em uma análise facultativa para aquelas marcas que não possuem uma distintividade inerente, mas desejam comprovar sua distinção adquirida ao longo do tempo para tornarem-se aptas ao registro. Em geral, não constitui um requisito obrigatório.

Outro ponto a se observar é que essa capacidade distintiva costuma ser mais comum nos países de *Common Law*, como os Estados Unidos, onde o sistema declarativo de direitos permite que o uso comercial e mercadológico confira à marca seu direito, em contraste com o sistema atributivo, comumente adotado em países de *Civil Law*, como o Brasil, onde o direito exclusivo à marca é obtido através do registro legal.

José Carlos Tinoco Soares⁵⁰ destaca a natureza jurisprudencial da teoria ao descrever uma das primeiras decisões judiciais envolvendo o *secondary meaning*, datada em 1872 no Reino Unido, em que um símbolo inicialmente era considerado pouco distintivo acabou adquirindo suficiente reconhecimento através do uso comercial prolongado. Nesse sentido, a jurisprudência em questão estabeleceu um precedente significativo para casos envolvendo a aquisição e a proteção de marcas com base em seu significado secundário, visando a manutenção da integridade e exclusividade das marcas no mercado.

Ao longo do tempo, a teoria do *secondary meaning* ganhou considerável relevância, principalmente nos Estados Unidos, e passou a ser reconhecida e formalizada no artigo 15.1 do Acordo TRIPS⁵¹, que estabelece que os membros podem condicionar a possibilidade de registro de uma marca ao seu caráter distintivo adquirido pelo uso. No entanto, como apontado anteriormente, o Brasil optou por adotar apenas o padrão mínimo exigido em sua legislação nacional.

⁵⁰ SOARES, José Carlos Tinoco. **Tratado da Propriedade Industrial**: marcas e congêneres. São Paulo: Jurídica Brasileira, p.879-880, 2003.

⁵¹ ACORDO TRIPS. Marrakesh, Morocco, 1994. Disponível em: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm . Acesso em: 05 set. 2023.

Consequentemente, não é um parâmetro reconhecido na avaliação de distintividade marcária pelo INPI. Segundo o entendimento de Edson da Costa Lobo, ex-Procurador e ex-Diretor de Marcas do INPI, durante o XXVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual⁵² em agosto de 2006, o conceito de *secondary meaning* teria aplicação restrita aos países que adotam o sistema declaratório de direitos, não se estendendo ao Brasil e aos países que adotam o sistema atributivo de direitos, juntamente com o princípio "first to file" (primeiro a depositar o pedido).

Acrescenta ainda que o *secondary meaning* seria aplicável apenas às marcas já registradas no exterior e posteriormente solicitadas no Brasil, quando aplicável o princípio "telle quelle" previsto no art. 6º, Quinquies, A (1) da Convenção da União de Paris (CUP)⁵³. Para Costa Lobo, o sistema atributivo de direitos não permite que o INPI analise e leve em consideração as circunstâncias ocorridas antes da data do depósito da marca, restringindo-se à análise da distintividade intrínseca e à comparação com outros sinais já registrados.

Em contrapartida, segundo o autor Carlos Eduardo Neves de Carvalho⁵⁴, esse entendimento é controverso, visto que contraria o princípio constitucional da isonomia e o princípio unionista da Convenção da União de Paris (CUP) referente ao tratamento nacional, atribuindo certa vantagem aos estrangeiros em detrimento das marcas nacionais, resultando em um tratamento desigual. Nesse sentido:

Assim, o *secondary meaning* não teria nenhuma incompatibilidade com o sistema atributivo de direitos, uma vez que a Convenção de Paris deve ser aplicada no Brasil como dispositivo de Lei interna, por se tratar de tratado. - lei, que estabelece direitos e obrigações diretamente para as partes privadas. O conteúdo do art.6º, Quinquies, C (1), é claro ao dispor que "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".

⁵² XXVI Seminário nacional da propriedade intelectual: propriedade intelectual, políticas públicas e desenvolvimento. Rio de Janeiro: Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, 2006.

⁵³ "Art. 6o quinquies A . - (1) Qualquer marca de fábrica ou de comércio regularmente registrada no país de origem será admitida para registro e protegida na sua forma original nos outros países da União, com as restrições indicadas no presente artigo." (CONVENÇÃO DE PARIS PARA A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Estocolmo, 1967. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/CUP.pdf> . Acesso em: 05 set. 2023).

⁵⁴ CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. **Aquisição e Perda de Distintividade Marcária**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 107-112.

Além disso, apesar de não ser considerado em âmbito administrativo, o *secondary meaning* já foi reconhecido algumas vezes no ordenamento jurídico brasileiro, anulando decisões administrativas de indeferimento para reconhecer o caráter distintivo e secundário devido a longa duração do uso das marcas no mercado consumidor. É o caso das marcas: POLVILHO ANTISSEPTICO⁵⁵ e ALPARGATAS⁵⁶.

Em suma, o *secondary meaning* representa um instituto direcionado primariamente ao consumidor e à posição estratégica da marca no mercado, considerando a aquisição de distintividade devido ao uso prolongado e investimentos de posicionamento no mercado. Tendo em vista que o processo de registro de marca no INPI não permite a aplicação dessa teoria, evidencia-se uma controvérsia entre os âmbitos administrativo e judicial, refletindo também a necessidade de uma análise mais aprofundada e de uma possível revisão das diretrizes para alcançar uma maior convergência acerca do reconhecimento desse fenômeno.

3. MARCAS DE POSIÇÃO

3.1 Marcas não convencionais

As marcas convencionais são aquelas comumente adotadas por sistemas marcários, limitadas aos símbolos visualmente perceptíveis. Entre elas, destacam-se diferentes formas: a nominativa, que compreende elementos como palavras e algarismos, sem deter qualquer estilização dos elementos; a figurativa, representada por desenhos, imagens ou figuras; e a forma mista, que resulta da junção de elementos nominativos e figurativos.

⁵⁵ BRASIL. Tribunal Regional Federal do RJ. **Apelação cível** n° 102.635, 5° Turma, Relator Min. Pedro Aciole. Publicado no Diário Oficial de 17/10/1985, p. 18.379.

⁵⁶ BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. **Apelação cível** n° 82.301-1, 2° Câmara Cível, Rel. Des. César Peluso, julgado em: 10-02-1987.

Como observado no primeiro capítulo, à medida que a era da globalização avança substancialmente e o mercado pós-industrial se transforma de modo crescente, o papel das marcas passa a transcender sua função meramente indicativa. Mais do que isso, as marcas tornaram-se ativos estratégicos de primordial importância para as empresas, assumindo uma posição significativa na mente dos consumidores, como um reflexo das mudanças socioeconômicas e tecnológicas que têm delineado o panorama mercantil nas últimas décadas.

Por conseguinte, as marcas não só começaram a adquirir uma posição inédita no mercado, como revelaram a necessidade da criação de novas modalidades e uma busca incessante pela inovação como maior diferencial competitivo no âmbito concorrencial. Segundo Marcos Bebendo⁵⁷, essa perspectiva revela uma tendência crescente do mercado:

À medida que se desenvolvem, os mercados tendem a ter sua competitividade mais acirrada. Isso significa que, com o aumento da penetração de certos produtos e serviços, eles se tornam mais atraentes para novas empresas, que entram no mercado oferecendo produtos ou serviços similares. Os competidores, na tentativa de sustentar sua rentabilidade, buscam maneiras de se diferenciar e oferecer valor superior.

Assim, para além das marcas visualmente perceptíveis, sejam nominativas, figurativas ou mistas, surgem as novas modalidades de marcas: marcas tridimensionais, *trade dress*⁵⁸, olfativas, sonoras, marcas de posição, dentre outras. Por seu caráter disruptivo, essas novas categorias recebem o título de *nontraditional marks*, segundo o autor Thomas Arden⁵⁹:

⁵⁷ BEDENDO, Marcos. **Branding**: processos e práticas para a construção de valor. São Paulo: Saraiva Educação, p. 7 e 8, 2019.

⁵⁸ O *trade dress* (ou conjunto-imagem) é o conjunto de características visuais que compõem um produto ou serviço, permitindo ao consumidor identificar e individualizá-lo dos seus concorrentes, podendo estar associado à marca em si ou a um produto específico. Em outras palavras, é a imagem ou aparência total de um produto ou sua embalagem que é reconhecida pelo público em geral.

⁵⁹ "Traditionally, trademarks, or symbols of origin, have consisted of words, logos, or other graphic design applied to products or packaging. Over times, however, other elements have been used or have served to identify the source of product or service. Such "nontraditional marks" usually have consisted of the following types of marks: product, designs or configurations, colors, scents, and sound. In addition to these four types of marks, rights in moving images, dubbed "motion marks", which can combine colors, sounds, and aspects of product designs, can be considered under the "nontraditional marks" banner." (ARDEN, Thomas P.. **Protection of Nontraditional Marks**: Trademark Rights in Sounds, Scents, Colors, Motions and Product Design in the U.S. Estados Unidos: International Trademark Association, 2000).

Tradicionalmente, as marcas registradas, ou símbolos de origem, costumavam ser compostas por palavras, logotipos ou outros designs gráficos aplicados a produtos ou embalagens. Com o tempo, no entanto, outros elementos começaram a ser utilizados para identificar a origem de um produto ou serviço. Essas "marcas não tradicionais" geralmente incluem os seguintes tipos de marcas: produtos, designs ou configurações, cores, fragrâncias e sons. Além desses quatro tipos de marcas, também existem os direitos sobre imagens em movimento, conhecidas como "marcas de movimento", que podem combinar cores, sons e aspectos dos designs de produtos, sendo consideradas sob a mesma categoria de "marcas não tradicionais". (tradução livre)

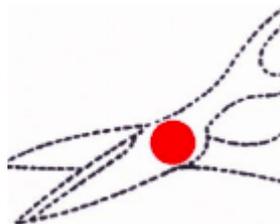
As marcas de posição, uma dentre as diversas possibilidades de marcas não tradicionais, têm suas origens no contexto jurídico com o primeiro registro documentado em um caso da jurisdição da Alemanha, conforme explicitado por Kone Cesário⁶⁰, "A melhor definição de marca de posição pode ser extraída da decisão que tratou da proteção registral para um ponto vermelho localizado na junção de uma tesoura, caso importante que gerou uma definição precisa sobre esse sinal (EU n° 001777176)".

Assim, esse marco histórico ocorreu com a concessão da proteção legal para um ponto vermelho localizado na junção de uma tesoura sob o tom de cor Pantone vermelho 032 C, de titularidade da ZWILLING J.A. Henckels AG, sendo descrito no processo de registro da seguinte forma⁶¹: "A proteção da marca é reivindicada para um ponto vermelho na junção de um par de tesouras (tom de cor Pantone vermelho 032 C); outros designs distintos e/ou características de design na representação pictórica não são componentes da marca registrada". (tradução livre)

⁶⁰ CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. **As Novas Marcas Visuais: à luz dos princípios do direito comercial**, p. 79, 2016. Tese (Doutorado) - Curso de Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Puc/Sp, São Paulo, 2016. Disponível em: <https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/19359/2/Kone%20Prieto%20Furtunato%20Ces%C3%A1rio.pdf>. Acesso em: 11 ago. 2023.

⁶¹ "Trademark protection is claimed for a red dot on the joint of a pair of scissors (colour tone Pantone red 032 C); other distinguishing designs and/or design features in the pictorial representation are not trademark components." (EUIPO, Registro n. 001777176)

Figura 4 - Representação da marca da tesoura



Fonte: EUIPO⁶²

Inicialmente, houve controvérsias acerca da concessão, mas a OHIM⁶³ concluiu que o público consumidor médio era plenamente capaz de reconhecer sinais complexos, desde que estes apresentassem características distintas e memoráveis. No caso em questão, ficou demonstrado que a parte depositante foi a primeira a utilizar a característica reivindicada como marca, ou seja, restou evidenciado que não se tratava de um sinal comum no mercado, bem como, não configurava um caráter inventivo ou funcional. Assim destaca o autor Leandro Barbas⁶⁴:

A marca consiste na afixação de uma pequena "tampa", sempre na cor vermelha, a cobrir o parafuso que corriqueiramente permite a ligação das duas hastes constitutivas da tesoura. A análise concluiu que a afixação desta tampa não decorria de necessidade técnica e nem se traduzia em melhoria no produto, pelo que foi descartada a hipótese de funcionalidade, também levantada pelo examinador primário. Este outro aspecto também denota outro cuidado estritamente jurídico que a proteção das marcas de posição exige: a ausência de funcionalidade.

Este caso, amplamente reconhecido no âmbito da propriedade industrial, estabeleceu um precedente significativo para esse tipo de marca, uma vez que outros elementos ou

⁶² EUIPO, Registro n. 001777176

⁶³ Office for Harmonization in the Internal Market. Órgão responsável na época por decidir sobre recursos em questões de Propriedade Intelectual na União Europeia.

⁶⁴ BARBAS, Leandro Moreira. **Marcas Não Tradicionais**: mapeamento, problemática e experiência internacional. São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie, p. 225, 2015. Disponível em: <https://adelpa-api.mackenzie.br/server/api/core/bitstreams/022d284d-373e-4185-94fa-703283b355a9/content> . Acesso em: 25 fev. 2024.

características de design presentes na representação da tesoura não foram considerados componentes protegidos da marca, mas sim o conjunto marcário caracterizado pela união do sinal e a posição em que este se encontra.

Segundo publicação da Revista da ABPI⁶⁵, posteriormente, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) conduziu uma pesquisa para avaliar a interpretação dos países acerca das marcas registráveis. Nesse contexto, o Singapore Treaty on the Law of Trademarks, ou Tratado de Singapura⁶⁶, no qual o Brasil não é signatário, estabeleceu uma ampliação das disposições estabelecidas no "Trademark Law Treaty of 1994"⁶⁷ que se referia apenas às marcas tradicionais visualmente perceptíveis, definindo a primeira regulamentação abrangente das marcas não tradicionais em março de 2006, incluindo uma disposição geral sobre as marcas de posição em seu artigo 3º (8)⁶⁸:

[Marca de Posição] Quando a aplicação contiver uma declaração de que a marca é uma marca de posição, a reprodução da marca deverá consistir de uma única visualização da marca mostrando sua posição no produto. O Escritório pode exigir que seja indicada a matéria para a qual não se reivindica proteção. O Escritório também pode exigir uma descrição explicando a posição da marca em relação ao produto. (tradução livre)

Nesse contexto, é relevante observar que reconhecidas instituições de Propriedade Industrial, tais como o USPTO (United States Patent and Trademark Office) e EUIPO (European Union Intellectual Property Office), já adotavam uma abordagem mais inclusiva em relação às diversas formas de apresentação de marcas, e inclusive referentes às marcas de

⁶⁵ VERGAÇA, Beatriz. **Sinais Distintivos Não Tradicionais: O Caso Louboutin**. Revista da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, v. 148, p. 39-53, maio/junho, 2017. Disponível em: https://www.academia.edu/36838142/Sinais_Distintivos_N%C3%A3o_Tradicionais_O_Caso_Louboutin?auto=download. Acesso em: 27 mar. 2024.

⁶⁶ Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Tratado Internacional, 2006. Tratado de Singapura. Singapura, 2006. Disponível em: <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/290013>. Acesso em: 24 Out. 2023.

⁶⁷ WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). Tratado (1994). Trademark Law Treaty. Geneva, 27 out. 1994. Disponível em: <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/294357>. Acesso em: 05 nov. 2023.

⁶⁸ "[Position Mark] Where the application contains a statement to the effect that the mark is a position mark, the reproduction of the mark shall consist of a single view of the mark showing its position on the product. The Office may require that matter for which protection is not claimed shall be indicated. The Office may also require a description explaining the position of the mark in relation to the product." (Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Tratado Internacional, 2006. **Tratado de Singapura**. Singapura, 2006. Disponível em: <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/290013>. Acesso em: 24 Out. 2023).

posição, mesmo antes da concretização da denominação dessa modalidade no Tratado de Singapura, como é o caso supracitado da tesoura na Alemanha e a marca da ADIDAS AG⁶⁹ registrada em 1999 nos Estados Unidos.

3. 2 Marcas de Posição no Brasil

É cada vez mais comum em jurisdições internacionais a adoção de uma abordagem mais abrangente no que tange à legislação de marcas, expandindo o escopo para incluir não apenas as marcas tradicionais, mas também as não convencionais. Como tratado anteriormente, essa tendência reflete uma concepção crescente de que, do ponto de vista do consumidor, uma marca vai além de um simples símbolo visual e abrange diversos outros elementos combinados, como a reputação, experiência do cliente, valores percebidos e outras qualidades tangíveis e intangíveis de uma empresa.

Por outro lado, a legislação nacional adotou a abordagem mais limitada e por muitos anos, o Brasil restringiu-se à adoção exclusiva das marcas convencionais, não reconhecendo o registro das marcas de posição, ainda que visualmente perceptíveis. Tal limitação representava uma distinção significativa no sistema de proteção da propriedade industrial do país, com potenciais consequências negativas para o mercado, empresas e seus consumidores, tendo em vista que a falta de regularização das marcas de posição implicava em um cenário onde valiosos ativos de empresas, desprotegidos legalmente, tornavam-se vulneráveis à apropriação indevida por terceiros e à concorrência desleal.

A respeito disso, em 1979, a empresa Levi Strauss & Co., buscando resguardar seus ativos empresariais, depositou o pedido de registro⁷⁰ de número 790053853 para uma marca de posição na categoria de marca figurativa. A ação foi motivada pela inexistência de uma categoria específica para a correta configuração de um detalhe presente na costura do bolso

⁶⁹ USPTO, Registro n. 2278589.

⁷⁰ INPI, Registro n. 790053853.

traseiro das calças jeans da empresa, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Contudo, o pedido foi inicialmente indeferido em âmbito administrativo, resultando em uma disputa judicial que perdurou por 29 anos. Somente após esse extenso litígio, a nulidade do ato administrativo foi reconhecida, culminando na concessão do registro, conforme decisão proferida no AgRg no REsp 638033 RJ 2004/0003983-5º pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ)⁷¹.

É relevante salientar que o registro foi efetuado na modalidade de marca figurativa, conferindo proteção exclusivamente ao "desenho" em si, sem considerar a posição específica do elemento, o que resultou em uma proteção parcial do conjunto marcário. Casos como este representam como uma lacuna na regulação das marcas de posição pode representar um desafio significativo para as empresas, uma vez que não conseguem proteger integralmente suas marcas como um todo. Nesse sentido, destacam André Reis e Lilian Turlão⁷²:

No entanto, esses registros não garantiam ao seu titular a mesma segurança jurídica que os registros específicos para marcas de posição (...). Isso porque cada uma dessas modalidades tem uma função própria e específica, além de formas de apresentação distintas: enquanto a marca figurativa é formada por figuras ou desenhos. A marca de posição é constituída especificamente por um sinal apostado em uma posição peculiar de um produto.

Além da estratégia de registro de marcas de posição como figurativas, o ingresso no Judiciário também foi uma alternativa utilizada pelos titulares dessas marcas em busca do reconhecimento de proteção legal específica.

⁷¹ AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.MARCA. APURAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE QUE O DESENHO APRESENTADO NÃO ERA OBJETO DE PEDIDO DE REGISTRO PELA AUTORA. REVISÃO IMPEDIDA. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. O recurso que pretende rever a conclusão da origem quanto à insuficiência de distintividade do conjunto apresentado, reclama o reexame do contexto fático-probatório, esbarrando na Súmula nº 7/STJ. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 638033 RJ 2004/0003983-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/02/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2013)

⁷² REIS, André; TURLÃO, Lilian. Marcas de posição no Brasil: um estímulo à proteção dos sinais não tradicionais. **Migalhas**. 21 dez. 2021. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/356914/marcas-de-posicao-no-brasil-um-estimulo-a-protecao>. Acesso em: 24 out. 2023.

Em setembro de 2021, como resultado de controvérsias judiciais e do crescimento exponencial da concorrência, após a realização da Consulta Pública nº 1 de 05 de abril de 2021 acerca da registrabilidade e diretrizes de exame de marcas de posição, um notável progresso na esfera da propriedade industrial brasileira ocorreu com a promulgação do marco regulatório dessa categoria. A regulamentação foi instituída por meio da Portaria n. 37⁷³ e recebeu orientação procedimental por meio da Nota Técnica n. 02/2021⁷⁴, restando definido que:

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;

II – a aplicação do sinal na referida posição do suporte possa ser dissociada de efeito técnico ou funcionado.

Assim, para fins de registro no sistema marcário brasileiro, define-se por marca de posição aquela que se origina da aplicação de um sinal em uma posição específica e única em um determinado suporte, resultando em um conjunto distintivo capaz de identificar e diferenciar produtos ou serviços de outros semelhantes ou relacionados.

3.3 Do procedimento de registro das Marcas de Posição

O procedimento de análise da registrabilidade de marcas adotado pelo sistema brasileiro também se mostra mais limitado e a adesão tardia gera outros questionamentos acerca dos limites e eficácia desse amparo. Conforme observado por Samara Carvalho de Souza Silva⁷⁵:

⁷³ 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 . Acesso em: 04 set. 2023.

⁷⁴ Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02/2021. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/NT_INPI_CPAPD_02_21.pdf . Acesso em: 04 set. 2023.

⁷⁵ SILVA, Samara Carvalho de Souza. **As marcas de posição e a diluição por ofuscação**: uma análise da noção de “posição comum” como condição de vedação de registro marcário perante o INPI. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) – Faculdade Nacional de Direito, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022. Disponível em: <https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/19146/1/SCSSilva.pdf> . Acesso em: 04 set. 2023.

Assim, os empresários se viam sem a possibilidade de tutela pelo direito da propriedade intelectual dos sinais distintivos não tradicionais, que crescem exponencialmente no comércio, tendo em vista a necessidade de inovação frente a concorrência cada vez mais acirrada. Nesse sentido, a regulamentação das marcas de posição pela Portaria/INPI/PR 37 e pela Nota Técnica INPI/CPAPD 2/21 representou um passo importante em direção ao avanço no sistema de marcas do país. Entretanto, com a regulamentação tardia de sinal distintivo não convencional, surgem novos questionamentos em relação aos desdobramentos da possibilidade de proteção das marcas de posição no país.

Apesar da recente regulamentação da proteção legal de marcas de posição, o procedimento permanece muito similar ao que era direcionado às marcas tradicionais e, diferentemente de outros países, alguns institutos como o *secondary meaning*, não são considerados no processo de análise.

Em suma, o procedimento de registro é dividido em algumas etapas. Conforme descrito no Manual de Marcas do INPI⁷⁶, após efetuado o depósito do pedido, realiza-se uma análise preliminar para verificar a presença e a conformidade dos documentos exigidos, bem como para identificar possíveis disparidades entre as informações fornecidas pelo requerente e aquelas registradas no sistema e a adequação da especificação dos produtos ou serviços em relação às classes solicitadas, levando-se em consideração outras petições associadas ao processo que possam impactar o resultado da análise. Após a conclusão dessas etapas e não havendo identificação de irregularidades que exijam formulações de exigências, procede-se ao exame substantivo do pedido.

Enquanto as primeiras etapas cumprem suprir algumas formalidades, o Exame Substantivo, por sua vez, consiste em uma avaliação decisiva da registrabilidade, incluindo a análise da distintividade marcária e a disponibilidade da marca. Conforme disposto no item 5 do Manual⁷⁷:

⁷⁶ INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Manual de Marcas**. 3 ed. Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: <https://manualdemarcas.inpi.gov.br/> Acesso em: 07 mar. 2024.

⁷⁷ INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Manual de Marcas: Exame Substantivo**. 3 ed. Rio de Janeiro, item 5, 2019. Disponível em: https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/05_Exame_substantivo . Acesso em: 06 dez. 2023.

O exame substantivo de um pedido de registro de marca é a etapa em que é verificado se o sinal pleiteado respeita as condições previstas em lei, atendendo aos seguintes critérios: A marca deve consistir em sinal visualmente perceptível; Os sinais visualmente perceptíveis devem revestir-se de distintividade para se prestarem a assinalar e distinguir produtos ou serviços dos demais de procedência diversa; A marca pretendida não pode incidir em quaisquer proibições legais, seja em função da sua própria constituição, do seu caráter de liceidade e veracidade ou da sua condição de disponibilidade.

Assim, no que concerne à extensão da proteção conferida pelo registro da marca de posição, é relevante ressaltar que sua esfera protetiva abrange somente o conjunto, formado pela aplicação do sinal em uma posição singular e específica do suporte. Deste modo, a posição na qual o sinal é aplicado não receberá proteção de forma isolada, assim como o próprio sinal não será objeto de proteção autônoma.

A respeito da distintividade marcária, após uma análise realizada durante a consulta pública, o INPI optou por revisar a redação do artigo 1º da PORTARIA/INPI/PR Nº 37, deferindo a supressão da expressão "inerentemente", que originalmente constava na redação. Essa expressão, "conjunto inerentemente distintivo", sugeria um critério de distintividade exclusivamente inerente, divergindo dos requisitos dispostos no próprio Manual de Marcas. Conforme observado pelo autor Luiz Felipe Bastos⁷⁸:

Decorrência direta dessa constatação foi a supressão da expressão "inerentemente" que constava da redação originária do artigo 1º da PORTARIA/INPI/PR Nº 37, constituindo a expressão "conjunto inerentemente distintivo".

Após questionamento realizado na consulta pública, o INPI admitiu rever a redação, procedendo à retirada do termo "inerentemente". Entretanto, ressaltou na justificativa da alteração que, embora a marca de posição seja o conjunto distintivo formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte, o INPI não avalia a chamada distintividade constituída, ou seja, aquela adquirida pelo uso, sendo considerada durante o exame apenas a distintividade intrínseca do sinal. Ainda que merecedora de análise crítica, por ora, faremos somente o registro de que tal posicionamento é contraditório na essência, sendo oportunamente

⁷⁸ BASTOS, Luiz Felipe. **Marcas de Posição**: a aquisição de distintividade pelo uso do conjunto marcário composto por elemento não distintivo.. Rio de Janeiro: Universidade Católica do Rio de Janeiro (Puc-Rio), p. 73-74, 2023. Disponível em: <https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/62942/62942.PDF> . Acesso em: 10 fev. 2024.

confrontado quando da análise da questão referente à distintividade da marca de posição.

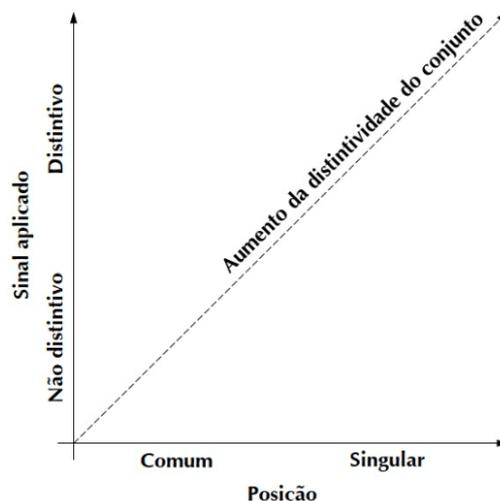
Nesse sentido, é importante notar que o INPI, ao justificar essa alteração, ressalta que a avaliação realizada durante o processo de análise não considera a possibilidade da distintividade constituída, ou seja, do *secondary meaning*. Ou seja, ao mesmo tempo que reconhece a marca de posição como um conjunto marcário, configura também uma análise limitada do quesito de distintividade dos elementos.

Outro critério que ratifica esse entendimento reside na abordagem adotada no procedimento de registro dessas marcas que concebe uma nivelção da distintividade do sinal e da singularidade da posição, considerando-as de forma isolada. Para deferimento do registro, a singularidade da posição deve ser pouco comum ou não convencional, afastando-se de padrões tradicionais, bem como o sinal, por sua vez, deve ser dotado de caráter suficientemente distintivo. Estas considerações são delineadas com clareza na redação e no gráfico apresentado no item 5.13.2 do Manual⁷⁹:

Não será registrável como marca de posição a aplicação de sinal não distintivo em um suporte. Nestes casos, o pedido será indeferido com base no art. 122 da LPI combinado com parágrafo único do art. 84 da Portaria INPI/PR nº 8/2022 e com o dispositivo legal referente à falta de distintividade do sinal aplicado.

⁷⁹ INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Manual de Marcas**: Exame Substantivo. 3 ed. Rio de Janeiro, item 5.13.2, 2019. Disponível em: https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B713_An%C3%A1lise_de_pedidos_de_marca_tridimensional_e_de_marca_de_posi%C3%A7%C3%A3o#5132-Marca-de-posi%C3%A7%C3%A3o . Acesso em: 11 mar. 2024.

Figura 5 - Gráfico para Análise da Distintividade



Fonte: Manual de Marcas do INPI⁸⁰

Por meio dessa análise, observa-se que um sinal, mesmo que suficientemente distintivo, ao ser aplicado em uma posição comum, pode não ser considerado registrável, assim como o contrário também se aplica. Entretanto, é possível que neste ponto resida o aspecto crucial que delimita as marcas de posição: o conjunto marcário.

Segundo o autor Leandro Barbas⁸¹, a marca de posição, portanto, detém um verdadeiro caráter dual:

Trata-se do reconhecimento, como verdadeiro signo distintivo, da posição de um elemento determinado em um local determinado na superfície do produto. A marca de posição, assim, é dual: consiste na aposição de um elemento em

⁸⁰ INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Manual de Marcas**: Exame Substantivo. 3 ed. Rio de Janeiro, item 5.13.2, 2019. Disponível em: https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B713_An%C3%A1lise_de_pedidos_de_marca_tridimensional_e_de_marca_de_posi%C3%A7%C3%A3o#5132-Marca-de-posi%C3%A7%C3%A3o . Acesso em: 11 mar. 2024.

⁸¹ BARBAS, Leandro Moreira. **Marcas Não Tradicionais**: mapeamento, problemática e experiência internacional. São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2015. Disponível em: <https://adelpa-api.mackenzie.br/server/api/core/bitstreams/022d284d-373e-4185-94fa-703283b355a9/content> . Acesso em: 25 fev. 2024.

um local determinado do produto. Estes são os componentes necessários da marca de posição; sem qualquer deles, não há marca de posição.

Nesse sentido, a adoção deste critério pode fazer com que muitos símbolos permaneçam sem proteção, uma vez que as marcas de posição comumente consistem em um sinal que não apresenta suficiente distintividade isoladamente mas que, diante da aplicação em determinada posição, ou seja, da constituição do conjunto marcário, passa a deter um caráter distintivo. Mais adiante, será analisado um caso emblemático que foi levado ao judiciário após ter sido indeferido em âmbito administrativo por este mesmo motivo.

Sob essa perspectiva, a Comissão Especial de Propriedade Intelectual (CEPI) da OAB/RS⁸² propôs a exclusão completa do item 5.13.2 do Manual, inclusive do gráfico (figura 5), em manifestação apresentada durante a Consulta Pública acerca das marcas de posição. A justificativa para essa sugestão residia na percepção de que o critério em questão não seria apropriado para a análise de marcas de posição, sob o argumento de que implicaria na consideração individual de graus de distintividade, negligenciando a avaliação do conjunto marcário como um todo e tal abordagem seria excessivamente restritiva. No entanto, apesar da manifestação da CEPI, a redação foi mantida na publicação da referida Nota Técnica e, conseqüentemente, no Manual de Marcas do INPI.

Outro ponto observado pela Comissão é que a Nota Técnica não soluciona como seria calculada essa suposta singularidade da posição, bem como os referenciais que seriam empregados, podendo abrir espaço para uma análise substancialmente parcial. Dessa forma, ressalta que o melhor avaliador da distintividade das marcas de posição é, de fato, o próprio consumidor, o que poderia implicar na consideração do instituto do *secondary meaning* como um critério significativo, além da realização de pesquisas de mercado para determinar se o público efetivamente associa o sinal a uma empresa específica ou a uma origem determinada.

⁸² SEMINÁRIO: Aspectos Atuais das Marcas de Posição. Rio Grande do Sul: Comissão Especial de Propriedade Intelectual (CEPI) da OAB/RS, 202. Disponível em: <https://www.youtube.com/live/wWJoSsC33E4?si=0I6AZtD6RS0qPvnh> . Acesso em: 06 fev. 2023.

Além disso, cumpre destacar também que, apesar da análise de distintividade integrada não ser reconhecida no exame das marcas de posição definidos pelo Manual, o INPI adota uma perspectiva contrária no que concerne à análise de sinais evocativos, reconhecendo a possibilidade de um sinal inicialmente não distintivo alcançar essa capacidade quando combinado com outros sinais ou estilizações.

Este entendimento está delineado no Parecer Normativo INPI/PROC/CAJ nº 14/2005⁸³ e no próprio Manual de Marcas do INPI⁸⁴, item 5.9.1 "Orientações gerais para análise da distintividade", que estabelece: "Os termos que evocam ou sugerem finalidade, natureza ou outras características de produtos ou serviços, mesmo que possuam um baixo grau de distintividade, são passíveis de registro."

Ademais, esta análise também é evidenciada no mesmo item, ao reconhecer e exemplificar casos em que a combinação de termos, que individualmente não são distintivos, pode resultar em uma expressão não usual, ou seja, suficientemente distintiva:

As características a seguir estão comumente presentes nos sinais ou elementos evocativos/sugestivos:

- a) o emprego de linguagem conotativa;
- b) o uso de figuras de linguagem, como metáfora, personificação, metonímia etc.;
- c) a presença de vocábulos ou expressões que compartilham o mesmo campo conceitual e se relacionam apenas indiretamente com características comumente associadas ao objeto da marca; ou
- d) a combinação de termos que, embora não distintivos quando isolados, resultem em expressão não usual, entre outros.**

⁸³ INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **INPI/PROC/CAJ Nº 14/2005**: Parecer Normativo. 2005. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/Parecer_n_14_2005.pdf . Acesso em: 01 abr. 2024.

⁸⁴ INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Manual de Marcas**: Exame Substantivo. 3 ed. Rio de Janeiro, item 5.9.1, 2019. Disponível em: https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B709_An%C3%A1lise_do_requisito_de_distintividade_do_sinal_marc%C3%A1rio#591-Orienta%C3%A7%C3%B5es-gerais-para-an%C3%A1lise-da-distintividade . Acesso em: 11 mar. 2024.

Figura 6 - Exemplos de Sinais Evocativos ou Sugestivos

3G GOLE GELADO GARANTIDO	Registrável para assinalar recipientes frigoríficos não elétricos e caixas de gelo. A expressão "GOLE GELADO GARANTIDO" faz referência indireta a potencial benefício obtido com os equipamentos de refrigeração que o sinal visa assinalar.
DAMASCO	Registrável para assinalar serviço de restaurante. Enquanto denominação da capital da Síria e uma das principais metrópoles do Oriente Médio, bem como fruto largamente empregado na cozinha árabe, o termo "DAMASCO" sugere, de maneira conotativa, a possível origem da culinária oferecida pelo serviço de alimentação que visa assinalar.
TOMATEX	Registrável para assinalar tomates. O termo em questão é considerado evocativo por constituir vocábulo formado pela derivação da denominação do produto que o sinal visa assinalar ("TOMATE"), não empregado no segmento mercadológico em questão.
PLASTICOLA	Registrável para assinalar cola plástica. A aglutinação da denominação "COLA" e do adjetivo "PLÁSTICA" gera vocábulo novo que remete ao produto que o sinal visa assinalar, sem constituir termo de uso corrente na prática comercial do segmento.
COLATEX	Registrável para assinalar adesivos para tecidos. A justaposição de termo "COLA" e do sufixo "TEX" (radical da palavra "têxtil") forma vocábulo que sugere, de maneira indireta, o produto assinalado e sua finalidade.
MR. CHOPP	Registrável para assinalar serviços de bar e restaurante. A distintividade do conjunto decorre do efeito de personificação gerado pela combinação do termo descritivo "CHOPP" com a abreviação do pronome de tratamento "MR.", gerando expressão fantasiosa em vista da inexistência de tal alcunha ou denominação.
AVESTRUZ & CIA	Registrável para distinguir o comércio de carnes e ovos de aves. Embora sejam considerados inapropriáveis quando isolados, o termo "AVESTRUZ" e a expressão "& CIA" formam conjunto não usual e suficientemente distintivo ao serem combinados, remetendo indiretamente ao serviço assinalado.

Fonte: Manual de Marcas do INPI⁸⁵

O mesmo entendimento também é considerado na avaliação da combinação de expressões de uso comum e elementos fantasiosos no item 5.9.9 "Casos específicos no exame da distintividade", deixando claro, apenas, que terceiros ainda poderão fazer uso dos elementos

⁸⁵ INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Manual de Marcas**: Exame Substantivo. 3 ed. Rio de Janeiro, item 5.9, 2019. Disponível em: https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B709_An%C3%A1lise_do_requisito_de_distintividade_do_sinal_marc%C3%A1rio#591-Orienta%C3%A7%C3%B5es-gerais-para-an%C3%A1lise-da-distintividade . Acesso em: 11 mar. 2024.

de forma isolada, contando que formem um conjunto marcário distinto. Conforme descrito no Manual⁸⁶:

O exame da distintividade observará o caráter distintivo do conjunto, sendo passíveis de registro sinais que contenham termos, expressões ou imagens não distintivas, desde que combinados entre si ou com outros elementos de forma a conferir distintividade ao conjunto. Cabe observar que a presença de elemento não distintivo em uma marca registrada não permite ao seu titular impedir que terceiros usem ou registrem o elemento não distintivo em questão como parte de conjunto marcário distinto em segmento de mercado idêntico, semelhante ou afim.

E também se repete para cores e suas denominações⁸⁷, letras, algarismos ou datas isolados⁸⁸. Nesse sentido, está a observação crítica formulada pelo advogado Victor Jardins⁸⁹ ao analisar estatísticas acerca das marcas de posição após dois anos de vigência no Brasil:

Acreditava que a marca de posição serviria, em grande parte, para dar mais vida a pedidos que antes eram limitados pelos incisos II, que trata da não registrabilidade das letras e algarismos isolados, do inciso VII, relativo às cores isoladas, e até mesmo do inciso VI, quando aos sinais genéricos, pois em todos essas disposições a lei traz a ressalva de que tais pedidos, quando apresentarem tais elementos, seriam registráveis quando revestidos, dispostos ou combinados de suficiente forma distintiva.

Acreditava que novas possibilidades seriam possíveis, pois cores e letras poderiam receber proteção, mesmo que dispostas de forma isolada, pois agora teriam a distintividade suficiente das combinações nas mais variadas posições imagináveis não comumente adotadas. O número de decisão ainda é muito

⁸⁶ INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Manual de Marcas**: Exame Substantivo. 3 ed. Rio de Janeiro, item 5.9, 2019. Disponível em: https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B709_An%C3%A1lise_do_requisito_de_distintividade_do_sinal_marc%C3%A1rio#591-Orienta%C3%A7%C3%B5es-gerais-para-an%C3%A1lise-da-distintividade . Acesso em: 11 mar. 2024.

⁸⁷ INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Manual de Marcas**: Exame Substantivo. 3 ed. Rio de Janeiro, item 5.9.8, 2019. Disponível em: https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B709_An%C3%A1lise_do_requisito_de_distintividade_do_sinal_marc%C3%A1rio . Acesso em: 11 mar. 2024.

⁸⁸ INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Manual de Marcas**: Exame Substantivo. 3 ed. Rio de Janeiro, item 5.9.6, 2019. Disponível em: https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B709_An%C3%A1lise_do_requisito_de_distintividade_do_sinal_marc%C3%A1rio . Acesso em: 11 mar. 2024.

⁸⁹ JARDIM, Victor. **Marca de Posição**: análise estatística após dois anos de vigência no brasil. 11 set. 2023. Disponível em: <https://www.linkedin.com/pulse/marca-de-posi%C3%A7%C3%A3o-an%C3%A1lise-estat%C3%ADstica-ap%C3%B3s-dois-anos-brasil-jardim/> . Acesso em: 19 fev. 2024.

pequeno para qualquer generalização, mas, aparentemente, não será esse o entendimento do INPI sobre essas marcas não tradicionais.

Em outras palavras, nesses outros casos citados, um sinal que inicialmente fosse considerado relativamente "fraco" ou não distintivo, poderia ainda assim ser passível de registro se atribuídos a outros elementos e combinações. Portanto, nada obstaría que a análise das marcas de posição também fosse realizada de maneira integrada, considerando-as como um conjunto marcário e levando em conta a natureza dual dessa modalidade, sem a necessidade de isolar ou classificar separadamente a distintividade dos elementos.

4. ESTUDO DE CASOS

Como observado, a ausência de uma categoria específica para o registro das marcas de posição levou muitas empresas a buscarem o Judiciário ou a depositarem o pedido desses sinais marcários sob a categoria de marcas figurativas na tentativa de resguardar seus ativos, o que frequentemente resultava na não apreciação de grande parte dos casos. Contudo, com a recente regulamentação das marcas de posição, vários titulares puderam realinhar a categoria de seus depósitos, transferindo-os para a classificação correta e, assim, obtendo a possibilidade de proteção necessária para esses sinais marcários em uma esfera mais precisa e apropriada.

Após dois anos da regulamentação das marcas de posição, foram depositados 269 pedidos nessa modalidade, o que demonstra uma adoção bastante modesta se comparada ao total de pedidos de marcas em geral. Esse número representa apenas 0,03% do total desses pedidos, conforme observado pelo Advogado e especialista em Propriedade Intelectual, Victor Jardim⁹⁰, em pesquisa realizada em setembro de 2023.

Outro dado relevante reportado por esse estudo é a proeminência das marcas de posição na categoria de vestuário, ou seja, no mercado da moda. Dentre todas as classes de produtos, essa categoria se destacou ao registrar o maior número de pedidos, totalizando 65 solicitações,

⁹⁰ JARDIM, Victor. **Marca de Posição:** análise estatística após dois anos de vigência no Brasil. 11 set. 2023. Disponível em: <https://www.linkedin.com/pulse/marca-de-posi%C3%A7%C3%A3o-an%C3%A1lise-estat%C3%ADstica-ap%C3%B3s-dois-anos-brasil-jardim/>. Acesso em: 19 fev. 2024.

o que representa 38,9% do total de pedidos realizados. Nesse sentido, essa pesquisa ressalta uma tendência significativa das marcas de posição, conforme observado pelos advogados do escritório Trench Rossi Watanabe, André Provedel e Lilian Turlão, "a expectativa das indústrias, principalmente dos setores de marcas de luxo e da moda, é de que a incorporação dessa nova forma de apresentação ao sistema de registro marcário brasileiro incentive a criação de marcas mais inovadoras e aprimore o consumo".⁹¹

Nesse sentido, este capítulo será dedicado à análise de dois casos referentes a pedidos de registro de marcas de posição, que resultaram em decisões completamente opostas. O primeiro caso diz respeito à marca Osklen, notável por ser a primeira a obter o registro nessa modalidade, enquanto o segundo envolve a grife francesa Christian Louboutin, cujo pedido foi indeferido. Apesar da recente regulamentação das marcas de posição, essas decisões contrastantes revelam, principalmente, a complexidade inerente à interpretação e à aplicação de uma análise isolada do sinal e sua posição perante casos concretos e, portanto, fornecem uma contribuição significativa para a presente pesquisa.

4.1 Caso Osklen

Apesar da promulgação do marco regulatório das marcas de posição em 2021, o primeiro caso de deferimento só ocorreu em maio de 2023. A pioneira nessa nova modalidade foi a renomada marca de moda carioca, Osklen, fundada em 1989 por Oskar Metsavaht, reconhecida por sua dedicação à sustentabilidade e inovação no segmento de moda.

A marca se destaca por buscar estabelecer uma forte conexão com seus consumidores, associando sua identidade a valores como sustentabilidade, inovação e um estilo de vida consciente e sofisticado. Deste modo, a Osklen é reconhecida internacionalmente por seu compromisso com a moda sustentável, materializado no conceito ASAP (As Sustainable As

⁹¹ REIS, André Provedel de Menezes Junqueira; TURLÃO, Lilian. **Marcas de posição no Brasil:: um estímulo à proteção dos sinais não tradicionais. um estímulo à proteção dos sinais não tradicionais.** 2021. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/356914/marcas-de-posicao-no-brasil-um-estimulo-a-protecao> . Acesso em: 29 out. 2023.

Possible, As Soon As Possible), orientando seus projetos e produtos para minimizar o impacto socioambiental, utilizando matérias-primas desenvolvidas com base em rigorosos critérios socioambientais e econômicos, denominadas "e-fabrics".⁹²

Essa dedicação à sustentabilidade e ao design exclusivo se reflete em suas coleções e projetos, que buscam evidenciar a interseção entre arte, design, estilo de vida e responsabilidade ambiental, priorizando materiais e processos de fabricação que reduzam ao máximo o impacto socioambiental. Assim, esse compromisso e exclusividade também se manifestam no valor agregado de seus produtos, como os tênis da marca, cujos preços variam entre R\$400,00 (quatrocentos reais) e R\$700,00 (setecentos reais).

Figura 7 - Tênis riva lona lisa (Osklen)



Fonte: Site oficial da marca Osklen⁹³

O pedido de marca de posição⁹⁴ da Osklen, registrado sob o número 830621660, foi depositado em 2010, mas permaneceu sem resolução até as novas adaptações para

⁹² OSKLEN. **Sustentabilidade:** Ética e Sustentabilidade. Disponível em: <https://www.osklen.com.br/etica-e-sustentabilidade>. Acesso em: 21 jun. 2024.

⁹³ OSKLEN. **Shoes:** Tênis riva lona lisa masc. Disponível em: <https://www.osklen.com.br/tenis-riva-lona-lisa-masc-verde-forest-62050-134/p>. Acesso em: 21 jun. 2024.

⁹⁴ INPI, Registro n. 830621660.

processamento dos pedidos de marca de posição, conforme determinado pela Portaria INPI nº 71⁹⁵, sendo republicado para correção na nova categoria em 2022 e concedida em 2023.

O registro caracteriza-se pela disposição de três ilhoses enfileirados e nivelados, com distância de 0,5 cm entre eles e com diâmetro de 0,8 cm cada, posicionados na parte frontal da superfície do calçado. Assim, para o INPI, o sinal configura suficiente distintividade e está aplicado em uma posição singular.

Figura 8 - Marca de Posição da Osklen



Fonte: Base de Dados do INPI⁹⁶

A notícia foi amplamente divulgada nas redes sociais do escritório Murta Goyanes Advogados⁹⁷, que atuou em nome da Osklen no procedimento de registro, ressaltando que se trata de um elemento característico da marca:

É com muito orgulho que comunicamos que é da Osklen a primeira marca de posição deferida pelo INPI. A empresa brasileira, reconhecida pela qualidade e estilo próprio de seus produtos e pelo seu engajamento com ações de sustentabilidade, busca constantemente a proteção de seus ativos intangíveis no Brasil e no exterior. No caso, a proteção recai sobre os famosos três ilhoses posicionados na parte frontal dos tênis, um elemento característico dos calçados da marca.

⁹⁵ PORTARIA /INPI Nº 71, de 07 de novembro de 2022. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/PORT_INPI_71_2022.pdf. Acesso em: 05 set. 2023.

⁹⁶ INPI, Registro n. 830621660.

⁹⁷ ADVOGADOS, Murta Goyanes. **Notícias:** INPI defere o primeiro pedido de registro para marca de posição. 2023. Disponível em: <https://www.murtagoyanes.com.br/noticias/inpi-defere-o-primeiro-pedido-de-registro-para-marca-de-posicao/>. Acesso em: 01 abr. 2024.

O deferimento conferiu à Osklen direitos exclusivos sobre essa configuração específica de ilhoses em calçados, servindo como um relevante precedente na regulação das marcas de posição. Entretanto, chama atenção a análise realizada pelo órgão referente à avaliação da distintividade da marca que, conforme apontada na decisão de deferimento:

Embora a presença de ilhoses (aros de metal que delimitam orifícios para a circulação de ar) seja comum na superfície do produto tênis, as pesquisas não trouxeram evidências de que outros fabricantes de calçados se utilizem de uma sequência de três ilhoses na forma proposta pela requerente – levando-se em conta a distância específica que os separa. Portanto, entendemos que o sinal, em seu arranjo tríptico, possui, em si, cunho distintivo para atuar como marca.

Deste modo, torna-se evidente que a própria autarquia reconhece que ilhoses são elementos comuns em calçados, o que poderia sugerir que a marca não fosse distintiva o suficiente para ser registrável. Segundo explicitado no item 5.13.2 do Manual de Marcas⁹⁸, a análise deve ser realizada de forma isolada, no entanto, como apontado na própria decisão, os ilhoses constituem uma característica comum, mas ao se considerar o conjunto, o número e a distância específica entre eles, o sinal passa a ter caráter distintivo suficiente, demonstrando uma avaliação integrada dos elementos a fim de consagrar o requisito de distintividade marcária.

Outro ponto a se observar, igualmente destacado na decisão de deferimento, é a singularidade da posição em que o sinal é aplicado ao produto:

Quanto à posição do sinal no suporte, também não foram encontradas ocorrências de aplicação marcária na referida área do produto suporte – o que a torna uma posição incomum em seu mercado. Foi observado que, em geral, a concorrência se utiliza de ilhoses nas laterais dos tênis, não na sua parte superior.

⁹⁸ INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Manual de Marcas**: Exame Substantivo. 3 ed. Rio de Janeiro, item 5.13.2, 2019. Disponível em: https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B713_An%C3%A1lise_de_pedidos_de_marca_tridimensional_e_de_marca_de_posi%C3%A7%C3%A3o#5132-Marca-de-posi%C3%A7%C3%A3o . Acesso em: 09 nov. 2023.

Novamente, fica claro o reconhecimento de que os ilhoses são elementos comuns, porém a combinação específica e a posição aplicada tornam o sinal suficientemente distintivo para configurar uma marca registrada. Ademais, a decisão não fornece informações ou detalhes mais aprofundados acerca do exame realizado e, apesar de seu deferimento, evidencia questionamentos, conforme exposto no capítulo anterior, acerca dos parâmetros de interpretação da análise isolada dos elementos que compõem as marcas de posição.

4.2 Caso Christian Louboutin

Outro caso emblemático, que representa a tendência das marcas de posição no mercado da moda e que obteve um resultado divergente do pedido supracitado, trata-se do pedido da empresa Christian Louboutin. Fundada em 1991 na França, a marca se estabeleceu como referência no mundo da moda e atualmente vende mais de um milhão de pares de sapatos por ano, destacando-se por oferecer produtos que simbolizam status e sofisticação, posicionando-se como artigos de alto valor no mercado de luxo.

A marca está presente em cerca de 150 lojas de departamento e boutiques próprias em mais de 35 países, sempre expandindo seu alcance global.⁹⁹ Assim, desde 1992, o estilista francês de calçados de alta costura, Christian Louboutin, difundiu globalmente a característica que solidificou a posição da marca no mercado¹⁰⁰: os *red bottoms*, que consistem em uma coloração específica de vermelho aplicada na integralidade do solado dos sapatos de salto alto da marca.

⁹⁹ BUSINESS OF FASHION. **Designer, Christian Louboutin:** The French designer's signature red soles have catapulted his glamorous creations into the highest strata of luxury footwear. Business of Fashion. Disponível em: <https://www.businessoffashion.com/people/christian-louboutin/#:~:text=Christian%20Louboutin%20is%20one%20of,boutiques%20in%20over%2035%20countries> . Acesso em: 21 jun. 2024.

¹⁰⁰ LOUBOUTIN, Christian. **Inside la Maison Christian Louboutin:** 1992, seeing red. 1992, Seeing Red. Disponível em: https://us.christianlouboutin.com/us_en/la-maison-christian-louboutin#1992 . Acesso em: 09 abr. 2024.

Figura 9 - Red Bottoms (Christian Louboutin)



Fonte: Site oficial da marca Christian Louboutin¹⁰¹

Com base no conceito de Brand Equity de David Aaker¹⁰², como exposto anteriormente, os *red bottoms* podem caracterizar símbolos que vão além de uma simples característica estética e passam a comunicar uma série de associações e conexões significativas. Nessa perspectiva, esse elemento passa a configurar uma ferramenta estratégica que contribui significativamente para o posicionamento e o valor da marca e, além disso, estabelece uma base sólida de fidelidade dos consumidores, que se identificam com os valores relacionados à marca.

Por outro lado, cumpre destacar que o registro significaria monopolizar o solado vermelho em um mercado altamente competitivo e, portanto, ainda que configure um ativo essencial à marca, é preciso analisar se o símbolo possui distintividade suficiente para justificar sua exclusividade a um único titular. Ocorre que, em um contexto onde a concorrência desleal é comum e a proteção da propriedade intelectual é desafiadora, para assegurar seus ativos e impedir terceiros de utilizar a cor vermelha em solados de sapatos como forma de confundir o

¹⁰¹ LOUBOUTIN, Christian. **Shoes:** Kate. Disponível em: https://us.christianlouboutin.com/us_en/kate-black-3191410bk01.html. Acesso em: 21 jun. 2024.

¹⁰² AAKER, David A.. **Marcas:** Brand Equity, gerenciando o valor da marca. São Paulo: Negócio Editora, 1998.

consumidor, a marca Christian Louboutin acabou se envolvendo em diversas batalhas judiciais pelo mundo.

A título de exemplo, o caso envolvendo Yves Saint Laurent e Christian Louboutin nos Estados Unidos destaca o conflito acerca do registro da marca do solado vermelho. Embora Christian Louboutin detivesse o registro¹⁰³ no USPTO desde 2008, a Yves Saint Laurent lançou uma linha de sapatos monocromáticos que incluía solados vermelhos, o que resultou em uma extensa disputa judicial¹⁰⁴.

Ao fim, apesar de reconhecer o *secondary meaning* da marca, o tribunal americano decidiu limitar o registro apenas a usos nos quais a sola vermelha contrastasse com a cor do restante do sapato, recusando-se a proibir o uso em todas as eventuais situações, uma vez que a ação visava impedir a utilização da cor na sola de um sapato inteiramente vermelho. Com isso, o litígio foi encerrado, permitindo que a Yves Saint Laurent comercializasse seus sapatos monocromáticos, ao passo que a Christian Louboutin manteve seu registro de marca.

Apesar da decisão consolidada no ordenamento jurídico americano, um dos aspectos mais polêmicos do caso foi a possibilidade de uma cor ser objeto de registro de marca, especialmente no mercado da moda. Nesse sentido, no âmbito brasileiro, o caso em questão também se mostrou objeto de discussão mesmo antes da marca de posição ser regulamentada pelo INPI, como parte integrante do *trade dress* da marca.

Em 2021, a loja de calçados e acessórios Bella Gio Rezende, localizada em Bauru, no interior de São Paulo, teve suas redes sociais desativadas após denúncias feitas pela marca Christian Louboutin, devido à comercialização de sapatos com solados vermelhos. A loja recorreu à Justiça para restabelecer suas contas no Instagram e no Facebook, argumentando que não houve violação do direito de marca, uma vez que a grife francesa não detinha registro e,

¹⁰³ "Red Sole Mark", USPTO Registro n. 3361597. Disponível em: https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=3361597&caseSearchType=US_APPLICATION&caseType=DEFAULT&searchType=statusSearch. Acesso em: 09 set. 2023.

¹⁰⁴ CHRISTIAN LOUBOUTIN S.A. v. YVES SAINT LAURENT AM. HOLDING, INC. United States Court of Appeals for the Second Circuit. Docket No. 11-3303-cv. 709 F.3d 140 (2nd Cir. 2013). Decisão publicada em 8 de março de 2013.

consequentemente, não havia exclusividade referente à venda de sapatos com solas vermelhas no Brasil.

A juíza Rossana Teresa Curioni Mergulhão, da 1ª Vara Cível de Bauru, concedeu a liminar para determinar o restabelecimento das contas nas redes sociais, enfatizando que não havia risco de confusão para o consumidor diante dos produtos da autora e da marca denunciante, uma vez que os anúncios não faziam qualquer referência à marca Christian Louboutin e havia uma diferença considerável nos preços dos produtos vendidos pela autora em comparação com os da referida grife.¹⁰⁵

Por outro lado, em 2017, o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) assinalou a distintividade secundária da marca quando a ministra Nancy Andrichi citou a grife Christian Louboutin como exemplo de notoriedade no REsp 1677787¹⁰⁶:

¹⁰⁵ BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Processo n. 1028206-90.2020.8.26.0071**. Requerente: Marlene Aparecida Rezende dos Santos. Requerido: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.. Relator: Juíza Rossana Teresa Curioni Mergulhão. Bauru, SP, 28 de janeiro de 2021. Decisão. Concessão de Tutela Antecipada Antecedente - Liminar. Bauru, 2021. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/wp-content/uploads/2023/09/1028206-9020208260071-grife-francesa.pdf>. Acesso em: 09 nov. 2023.

¹⁰⁶ RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. VIOLAÇÃO DE TRADE DRESS. AÇÃO COMINATÓRIA E DE REPARAÇÃO POR ATO ILÍCITO. PROTEÇÃO DO CONJUNTO-IMAGEM. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FUNCIONALIDADE, DISTINTIVIDADE E CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. PRESSUPOSTOS. PREMISSAS FÁTICAS ASSENTADAS PELOS JUÍZOS DE ORIGEM. VALORAÇÃO JURÍDICA DA PROVA. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL. 1 - Ação ajuizada em 10/5/2016. Recurso especial interposto em 16/6/2015 e encaminhado à Relatora em 25/8/2016. 2 - O propósito recursal é definir se a importação e a comercialização, pela recorrida, dos motores estacionários Motomil 168F configura prática de concorrência desleal, em razão de sua similaridade com aqueles fabricados pelas recorrentes sob a marca Honda GX. 3 - A despeito da ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico pátrio acerca da proteção ao trade dress, é inegável que o arcabouço legal brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua usurpação encontra óbice na repressão da concorrência desleal. Incidência de normas de direito de propriedade industrial, de direito do consumidor e do Código Civil. 4 - A aparência extrínseca identificadora de determinado bem ou serviço não confere direitos absolutos a seu titular sobre o respectivo conjunto-imagem, sendo necessária a definição de determinados requisitos a serem observados para garantia da proteção jurídica, como os que dizem respeito à funcionalidade, à distintividade e à possibilidade de confusão ou associação indevida. 5 - Valoração jurídica das premissas fáticas incontroversas assentadas pelos juízos de origem que não esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 6 - Os danos suportados pelas recorrentes decorrem de violação cometida ao direito legalmente tutelado de exploração exclusiva do conjunto-imagem por elas desenvolvido. 7 - O prejuízo causado prescinde de comprovação, pois se consubstancia na própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato, cuja ocorrência é premissa assentada, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença. 8 - Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1677787 SC 2015/0279704-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2017)

Muito embora os principais signos diferenciadores utilizados para identificação de produtos e serviços sejam o nome empresarial e a marca, é sabido que sua colocação no mercado pode também advir de uma identidade que lhes é intrínseca, composta de elementos gráfico-visuais desenvolvidos justamente com o propósito de distingui-los de seus concorrentes. Como exemplos notórios, pode-se citar a garrafa da Coca-cola , o chocolate Toblerone e o solado vermelho dos sapatos Louboutin . Assim, é usual que a identificação de determinados produtos pelo consumidor seja resultado de sua percepção visual, o que relega a marca correlata a um patamar com potencial diferenciador secundário.

Nesse sentido, a fim de assegurar a exclusividade da marca, a PALOÏSE SAS, empresa titular do pedido, realizou o depósito para proteção do solado vermelho em 2009, em um contexto no qual as marcas de posição ainda não eram regulamentadas no Brasil, resultando na ausência de apreciação até o ano de 2022. Com a nova regulamentação em 2021, o pedido¹⁰⁷ foi republicado em 06 de dezembro de 2022, mas indeferido em 30 de maio de 2023.

Figura 10 - Marca de Posição de Christian Louboutin



Fonte: Base de Dados do INPI¹⁰⁸

¹⁰⁷ INPI, Processo n. 901514225.

¹⁰⁸ INPI, Processo n. 901514225.

Diante de considerações controversas, o entendimento do INPI foi por não reconhecer a distintividade da marca e o pedido de registro dos *red bottoms* foi indeferido no âmbito administrativo. Ao contrário do caso da Osklen, na decisão de indeferimento, o examinador evidencia a realização da análise dos elementos de forma isolada ao argumentar que o sinal constituído apenas pela cor vermelha não atende ao requisito da distintividade, destacando que a necessidade do sinal aplicado ser distintivo para a concessão independe da singularidade da posição.

Além disso, o INPI indeferiu o pedido com base no art. 122 da LPI¹⁰⁹, que apenas determina que somente são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, combinado com o parágrafo único do art. 84 da Portaria INPI/PR nº 8/2022¹¹⁰, que dispõe:

Art. 84. 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

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.

Entretanto, este parágrafo se refere exclusivamente à distintividade do conjunto e não à do sinal de forma isolada, o que torna a decisão do INPI controversa. Ademais, o órgão não forneceu mais informações detalhadas sobre a análise realizada ou sobre os motivos pelos quais o caso não se enquadraria nos dispositivos mencionados.

¹⁰⁹ BRASIL. Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996. **Lei da Propriedade Industrial**. Brasília, DF, Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm . Acesso em: 08 set. 2023.

¹¹⁰ PORTARIA INPI/PR nº 8/2022, de 17 de janeiro de 2022. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/PORT_INPI_PR_08_2022.pdf . Acesso em: 05 nov. 2023.

Por sua vez, a sociedade francesa da marca Christian Louboutin, CLERMON ET ASSOCIES, ajuizou uma ação judicial¹¹¹ com pedido de tutela de urgência perante a 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, em face do INPI, objetivando a nulidade do indeferimento do seu pedido de registro da marca de posição. Segundo a petição apresentada, a decisão administrativa incide nas seguintes violações:

- a) falta de fundamentação e inobservância de pressupostos básicos do processo administrativo (Lei n.º 9.784/1999, art. 50, I e § 1º e LINDB, art. 20, caput e seu parágrafo único);
- b) Interpretação equivocada da legislação marcária aplicável e imperícia quanto à distintividade inerente do sinal da demandante;
- c) Negligência quanto à distintividade adquirida do sinal;
- d) Inobservância ao princípio do *telle quelle* (CUP, art. 6 quinquies, alínea A).

Acerca da falta de fundamentação, de acordo com a parte autora, o INPI limitou-se a relatar de forma superficial sobre como a marca estava sendo apresentada, sem fundamentar como se daria a aplicação ao caso concreto. Ademais, ressaltou que o órgão administrativo estaria gerando insegurança jurídica ao avaliar o caráter distintivo da marca sem considerar o elemento da posição como parte indissociável, sobretudo ao tratar no Manual de Marcas sobre a precisão da “singularidade da posição”, que resulta na exigência de que a “posição” e o “sinal” sejam distintivos isoladamente.

Esse ponto evidencia a problemática apontada no capítulo anterior acerca da análise isolada dos elementos da marca de posição que suscita certos questionamentos quando aplicada ao caso concreto. Nesse sentido, cabe destacar também que, ao realizar uma avaliação isolada

¹¹¹ BRASIL. 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Autor: Clermon Et Associes. Réu: INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial. **Processo n. 5082257-22.2023.4.02.5101**. Rio de Janeiro . Marca, Propriedade Intelectual / Industrial, Propriedade, Coisas, DIREITO CIVIL. Disponível em: https://eproc.jfrj.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=processo_seleciona_publica&acao_origem=processo_o_consulta_publica&acao_retorno=processo_consulta_publica&num_processo=50822572220234025101&num_chave=&num_chave_documento=&hash=bd16eb47cc77dbf4cd460dcfe3de1142 . Acesso em: 05 ago. 2023.

da cor, o exame deixa de observar a marca de posição, caracterizada pelo conjunto marcário, e passa a constituir a categoria de marca cromática, que por certo não é permitida pela legislação vigente.

Sob essa premissa, outras marcas que configuram conjuntos, como marcas figurativas por exemplo, também não poderiam ser passíveis de registro quando constituíssem cores como parte de seus elementos. Como explicitado anteriormente, a legislação marcária brasileira¹¹² veda, em seu art. 124, VIII, de forma expressa, a possibilidade de proteção de cores, porém aponta uma exceção à regra: "salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo".

Nessa linha, é importante observar que o solado vermelho não caracterizaria uma proteção ampla de uma cor, mas uma tonalidade característica combinada com uma posição específica, representando, ainda que de forma sutil, uma diferença significativa nessa conceituação, devendo, portanto, ser observada como um conjunto integrado para uma avaliação adequada.

Acerca da interpretação da legislação marcária, a empresa relata que houve também imperícia quanto à distintividade inerente do sinal sob o argumento de que o designer Christian Louboutin criou o solado vermelho em 1992, contemplando uma marca que, ao romper com a tradição de solas em cores opacas na indústria de calçados, constata ampla evidência de que é reconhecida pelo público relevante como uma indicação associada à empresa. Adicionalmente, sustenta que, ainda que não se pudesse considerar a distintividade inerente da marca, em razão do seu uso efetivo e prolongado no mercado, o símbolo adquiriu suficiente reconhecimento para se tornar distintivo.

Nesse ponto, torna-se evidente que existem alguns aspectos, como o *secondary meaning*, que o INPI não leva em consideração durante o procedimento de registro, ainda que

¹¹² BRASIL. Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996. **Lei da Propriedade Industrial**. Brasília, DF, Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm . Acesso em: 08 set. 2023.

esteja notoriamente atrelado às marcas de posição, como destacado pela advogada Vanessa Oliveira da Silva¹¹³:

Outro ponto que também merece destaque - e valerá a pena observar quanto aos critérios de análise adotados pelo INPI - está relacionado ao fato de que, em diversas outras jurisdições, como na Europa e nos Estados Unidos, as marcas de posição dependem de prova de secondary meaning para que sejam reconhecidas.

O secondary meaning é entendido como o processo pelo qual um sinal deixa de ser tido como de uso comum e se torna distintivo como resultado do seu uso contínuo e prolongado no mercado, adquirindo um segundo significado. Esse fenômeno é reconhecido pela jurisprudência e doutrina brasileiras, mas não está previsto na LPI, de modo que não é aplicado pelo INPI no exame de pedidos de registro de marca em geral. Como o INPI também não analisará o secondary meaning no âmbito das marcas de posição, estima-se que poucas marcas de posição serão registradas pelo Instituto.

Nesse sentido, a titular aponta que a marca de posição de Christian Louboutin está intrinsecamente relacionada a essa teoria em razão da aquisição de um significado secundário inegável. Em contraposição, sob o entendimento da Liga Nacional de Propriedade Intelectual da OAB de Guarujá¹¹⁴, o registro dos solados vermelhos não seria válido devido a potencial diferença do consumidor brasileiro em relação aos consumidores da Europa, tendo em vista que, considerando um maior poder de compra nesses países, é possível que a identificação da marca seja mais comum e propícia, enquanto no Brasil, o consumidor médio pode não ser capaz de reconhecê-la com tanta facilidade.

Esta análise, entretanto, também evidencia ser fundamental a implementação de um criterioso levantamento de mercado para uma avaliação da constatação do *secondary meaning* voltado ao consumidor médio brasileiro e à atuação da empresa em âmbito nacional. Portanto,

¹¹³ SILVA, Vanessa Oliveira da. **Marcas de posição**: uma proteção tardia, porém, válida. uma proteção tardia, porém, válida. 2021. Disponível em: <https://diblasiparente.com.br/marcas-de-posicao-uma-protecao-tardia-porem-valida/>. Acesso em: 01 out. 2023.

¹¹⁴ MARCAS DE POSIÇÃO: Estudo do caso Louboutin. Guarujá, São Paulo: Comissão de Propriedade Intelectual - Oab/Guarujá, 2023. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=p8b_q2ycWyU. Acesso em: 03 fev. 2024.

o sucesso de uma marca no Brasil dependerá não apenas de sua reputação global, mas também de sua capacidade de estabelecer um reconhecimento significativo com os consumidores locais.

No último ponto, a parte autora relata que detém, atualmente, registros dos solados vermelhos em diversos sistemas ao redor do mundo (União Europeia, Estados Unidos, Benelux, México, Líbano, Kuwait, Reino Unido, Irlanda, Austrália, Noruega, Cingapura, Índia, Canadá, Panamá, Peru, México, e registro internacional concedido pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Nesse contexto, argumenta que a empresa tem o direito de que a marca seja igualmente registrada no Brasil, em conformidade com as disposições da Convenção da União de Paris¹¹⁵, na qual o Brasil é signatário.

Por conseguinte, em exame preliminar, a juíza Márcia de Barros entendeu que a decisão administrativa do INPI, embora lacônica, não padece de falta de fundamentação e não deixou de reconhecer também os potenciais prejuízos que um domínio indiscriminado de uma cor para solados de sapatos pode gerar, o que por certo demanda uma análise mais profunda do mérito, conforme delineado na decisão¹¹⁶:

Por outro lado, não se pode deixar de considerar que uma eventual apropriação indiscriminada de cores para solados de sapato pode vir a gerar malefícios e problemas para o sistema - seja pela proibição de que usuários anteriores continuem a exercer usos legítimos, ou pela ausência de cores em domínio público para utilização pelos concorrentes - e tal questão deverá ser melhor examinada por ocasião do mérito.

Entretanto, constatou a plausibilidade na argumentação da parte autora quanto à possível distintividade da marca e à constatação do *secondary meaning*, sob os seguintes fundamentos:

- a marca pretendida é formada pela aplicação de um sinal (a cor vermelho Pantone n.º 18.1663TP) em uma posição singular e específica

¹¹⁵ CONVENÇÃO DE PARIS PARA A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Estocolmo, 1967. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/CUP.pdf> . Acesso em: 05 set. 2023.

¹¹⁶ BRASIL. 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Processo n. 5082257-22.2023.4.02.5101/RJ. Relator: Juíza Federal Marcia Maria de Barros. **Despacho/Decisão**. Rio de Janeiro, 2023. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/wp-content/uploads/2023/09/juiza-suspende-decisao-inpi-negou.pdf> . Acesso em: 05 set. 2023.

(solado, com exceção da área correspondente ao salto) de um determinado suporte (sapato feminino de salto alto);

- a aplicação do sinal em tal posição do suporte não está associada a qualquer efeito técnico ou funcional;
- solados de sapatos não são uma posição tradicionalmente usada para aplicação de marcas; apesar de a cor ser aplicada na totalidade do solado, não ocupa a totalidade do suporte (sapato feminino de salto alto) e sim uma posição específica (o solado do sapato feminino, com exceção da área correspondente ao salto alto);
- o conjunto resultante da aplicação da cor vermelho Pantone n.º 18.1663TP em solados de sapatos femininos de salto alto apresenta, em princípio, potencial distintivo, reunindo características que o tornam capaz de ser reconhecido pelo público consumidor e associado aos produtos que visa assinalar.

Dessa forma, a magistrada reconheceu que a manutenção da decisão administrativa recorrida poderia acarretar em diversos danos perante outros concorrentes, os quais poderiam acreditar que o sinal se encontra disponível enquanto ainda há uma disputa judicial pendente. Portanto, entendeu por suspender a decisão de indeferimento do registro até o fim do litígio, destacando que a marca almejada é notoriamente reconhecida e consiste na aplicação singular e específica de um elemento em uma posição única, sem qualquer efeito técnico ou funcional¹¹⁷:

"De fato, é de conhecimento público que a cor vermelha para solados de sapatos femininos de salto alto vem sendo amplamente utilizada pelo famoso estilista Christian Louboutin como uma forma de identidade visual de seus produtos, sendo assim amplamente reconhecido não só pelo público consumidor de artigos de luxo, como também de todos que tenham interesse no mercado de moda e acessórios ou em direito de marcas, direito da moda (fashion law) e o mundo das celebridades."

Nesse sentido, mesmo diante da ausência de novos andamentos no processo, por enquanto, a integridade da marca de posição de Christian Louboutin permanece reconhecida.

¹¹⁷ BRASIL. 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Processo n. 5082257-22.2023.4.02.5101/RJ. Relator: Juíza Federal Marcia Maria de Barros. **Despacho/Decisão**. Rio de Janeiro, 2023. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/wp-content/uploads/2023/09/juiza-suspende-decisao-inpi-negou.pdf> . Acesso em: 05 set. 2023.

Assim, a análise do caso demonstra a complexidade do exame das marcas de posição e, conseqüentemente, a necessidade de critérios bem delineados para além de requisitos objetivos que estejam essencialmente voltados ao mercado e consumidor local.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo buscou analisar os critérios de distintividade marcária e registrabilidade adotados pelo INPI no procedimento de registro de marcas de posição, sob a perspectiva da complexidade e relevância das marcas explicitadas por Aaker e considerando a distintividade adquirida segundo a teoria do *secondary meaning*.

Inicialmente, realizou-se uma análise do valor e função das marcas na contemporaneidade, destacando seu papel estratégico no mercado, principalmente sob a perspectiva do conceito de Brand Equity de Aaker. Concluiu-se que as marcas evoluíram para além de meros identificadores de origem, passando a estabelecer narrativas coletivas e conexões emocionais profundas com os consumidores, assumindo um valor real e representando um verdadeiro ativo estratégico das empresas.

Em seguida, foi abordado o papel da proteção legal dos símbolos, ressaltando a importância de um sistema consistente e eficiente para garantir a justa concorrência e a devida valorização da reputação da marca, suas associações e investimentos no mercado. Contudo, observou-se que a definição de marca para fins de registro em âmbito administrativo ainda é restrita a sua função meramente identificadora.

No segundo capítulo, foi realizada uma análise aprofundada acerca da distintividade marcária e da teoria do *secondary meaning*, que consiste no significado adicional ou associativo que uma marca adquire ao longo do tempo. Em suma, a avaliação da distintividade pelo INPI, uma vez dividida em diferentes graus, pode ser complexa e suscitar interpretações diversas perante casos concretos, ao passo que não considera a distintividade adquirida como um aspecto relevante para compor a análise.

O *secondary meaning* como parâmetro mercadológico da distintividade marcária que direciona sua atenção para o público consumidor evidencia que a compreensão de Brand Equity pode ser efetivamente incorporada às discussões acerca desse instituto e ambos podem ser aplicados no procedimento de registro. Assim, o processo consistiria em uma análise mais abrangente, bem como refletiria de forma mais precisa a complexidade das marcas e seu valor no mercado contemporâneo.

No terceiro capítulo deste estudo, foi discutido o conceito e a natureza jurisprudencial das marcas de posição, que se originou na Alemanha e logo se tornou parte de um relevante ativo estratégico de marcas ao redor do mundo. Nesse sentido, ao optarem por marcas de posição, as empresas não apenas criam um novo símbolo, mas também investem na construção e manutenção do Brand Equity, criando e mantendo fortes associações e percepções de valor pelos consumidores à marca.

Dessa forma, como resultado de controvérsias judiciais e do crescimento exponencial da concorrência, o Brasil passou a adotar a modalidade de registro de marcas de posição em 2021. Logo, também foi realizada uma análise técnica extensiva acerca do procedimento de registro dessa modalidade e constatou-se que o INPI realiza uma nivelção da distintividade do sinal e da singularidade da posição, considerando-as de forma isolada, não contemplando o principal aspecto das marcas de posição, seu caráter dual.

Essa análise implica que o procedimento permanece muito similar ao que era direcionado às marcas tradicionais e consiste em critérios excessivamente matemáticos e objetivos para casos muito subjetivos e específicos, o que pode ser considerado inadequado diante da complexidade das marcas de posição. Além disso, constatou-se que os procedimentos de avaliação de marcas de posição se mostram controversos quando comparados com outras modalidades e, portanto, nada obsta para que seja realizada uma análise que considere integralmente a sua natureza dual.

Por fim, foram apresentados estudos de caso, como o deferimento da marca de posição da Osklen e o indeferimento dos *red bottoms* da grife francesa Christian Louboutin, que levou a empresa a buscar o judiciário para anular a decisão administrativa. A controvérsia em torno

dos casos citados destacou a complexidade de se aplicar os critérios acerca da distintividade marcária ao caso concreto, revelando que podem ser demasiadamente divergentes e limitados.

No caso da Osklen, o órgão reconheceu que os ilhoses são elementos comuns, mas considerou que a análise conjunta, ou seja, a combinação específica desses elementos e a posição singular em que foram aplicados eram suficientes para conferir distintividade ao sinal, resultando na concessão do registro da marca de posição. Em contraste, a decisão de indeferimento do pedido de Christian Louboutin demonstra uma abordagem diferente, tendo em vista que o examinador apontou que o sinal não atendia ao requisito de distintividade, destacando que este deve ser suficientemente distintivo independentemente da singularidade da posição em que é aplicado.

Ademais, a argumentação da decisão incide no art. 122 da LPI¹¹⁸, que estabelece apenas que são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, combinado com o parágrafo único do art. 84 da Portaria INPI/PR nº 8/2022¹¹⁹, que dispõe acerca do requisito do conjunto distintivo ser capaz de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros, porém nenhum desses dispositivos menciona a obrigatoriedade da distintividade do sinal de forma isolada. Além disso, considerando a falta de informações mais detalhadas acerca dos critérios de análise, a avaliação torna-se imprecisa para essa modalidade.

Cumprе ressaltar que o presente estudo não se propôs a concluir acerca da registrabilidade das marcas da Osklen ou Christian Louboutin, mas se os critérios utilizados são claros, aptos e efetivos para ensejar tais conclusões perante a funcionalidade e valor das marcas no mercado contemporâneo.

Diante disso, percebe-se que os parâmetros atuais não são adequados para abordar a complexidade e relevância das marcas de posição e torna-se essencial adaptar os critérios de registro para refletir de forma precisa a natureza dual e a singularidade dessa modalidade no contexto brasileiro, a fim de garantir uma aplicação justa e coerente, considerando uma análise

¹¹⁸ BRASIL. Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996. **Lei da Propriedade Industrial**. Brasília, DF, Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm . Acesso em: 08 set. 2023.

¹¹⁹ PORTARIA INPI/PR nº 8/2022, de 17 de janeiro de 2022. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/PORT_INPI_PR_08_2022.pdf . Acesso em: 05 nov. 2023.

integral do conjunto marcário e a possibilidade de constatação do *secondary meaning*. Para tanto, uma solução seria disponibilizar oportunidades para que os titulares de registro apresentem evidências suficientes, como pesquisas voltadas ao consumidor médio brasileiro e levantamentos mercadológicos.

Além disso, uma outra alternativa seria certificar a inclusão de profissionais e especialistas na área do branding como parte da equipe de tecnologistas da autarquia para enriquecer a análise e garantir uma abordagem mais completa e alinhada com as práticas e tendências do mercado, considerando a natureza das marcas além dos aspectos legais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AAKER, David A. **Marcas: Brand Equity** gerenciando o valor da marca. São Paulo: Negócio Editora, 1998.

ACORDO TRIPS. Marrakesh, Morocco, 1994. Disponível em: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm . Acesso em: 05 set. 2023.

ADVOGADOS, Murta Goyanes. **Notícias: INPI defere o primeiro pedido de registro para marca de posição. INPI defere o primeiro pedido de registro para marca de posição.** 2023. Disponível em: <https://www.murtagoyanes.com.br/noticias/inpi-defere-o-primeiro-pedido-de-registro-para-marca-de-posicao/> . Acesso em: 01 abr. 2024.

AMERICAN MARKETING ASSOCIATION. **Definitions of Marketing: What Is Marketing?.** Disponível em: <https://www.ama.org/the-definition-of-marketing-what-is-marketing/> . Acesso em: 29 set. 2023.

ARDEN, Thomas P.. **Protection of Nontraditional Marks:** Trademark Rights in Sounds, Scents, Colors, Motions and Product Design in the U.S. Estados Unidos: International Trademark Association, 2000.

BARBAS, Leandro Moreira. **Marcas Não Tradicionais:** mapeamento, problemática e experiência internacional. São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2015. Disponível em: <https://adelpa-api.mackenzie.br/server/api/core/bitstreams/022d284d-373e-4185-94fa-703283b355a9/content> . Acesso em: 25 fev. 2024.

BARBOSA, Denis Borges. **Da questão da distinguibilidade das marcas nas marcas não convencionais.** P. 1, 2013. Disponível em: https://www.academia.edu/4397051/Da_questao_da_distinguibilidade_das_marcas . Acesso em: 29 out. 2023.

BASTOS, Luiz Felipe. **Marcas de Posição:** a aquisição de distintividade pelo uso do conjunto marcário composto por elemento não distintivo.. Rio de Janeiro: Universidade Católica do Rio de Janeiro (Puc-Rio), 2023. Disponível em: <https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/62942/62942.PDF> . Acesso em: 10 fev. 2024.

BEDENDO, Marcos. **Branding:** processos e práticas para a construção de valor. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.

BEEBE, Barton. **Trademark Law:** an open-source casebook. 10. ed. Nova Iorque: New York University School Of Law, 2023. (V10.0/2023-07-16). P. 1. Disponível em: <https://www.tmcasbook.org/wp-content/uploads/2023/07/BeebeTMLaw-v10-digital-edition.pdf> . Acesso em: 13 set. 2023.

BEZERRA, Matheus Ferreira. **Manual de Propriedade Intelectual.** 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2023.

BRAND FINANCE. **Global 500 2024 Report.** 2024. Disponível em: <https://brandfinance.com/insights/global-500-2024-report> . Acesso em: 29 abr. 2024.

BRASIL. Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996. **Lei da Propriedade Industrial**. Brasília, DF, Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm . Acesso em: 05 set. 2023.

BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. **Apelação cível nº 82.301-1**, 2º Câmara Cível, Rel. Des. César Peluso, julgado em: 10-02-1987.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. **Processo nº 1028206-90.2020.8.26.0071**. Requerente: Marlene Aparecida Rezende dos Santos. Requerido: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.. Relator: Juíza Rossana Teresa Curioni Mergulhão. Bauru, SP, 28 de janeiro de 2021. Decisão. Concessão de Tutela Antecipada Antecedente - Liminar. Bauru, 2021. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/wp-content/uploads/2023/09/1028206-9020208260071-grife-francesa.pdf> . Acesso em: 09 nov. 2023.

BRASIL. Tribunal Regional Federal do RJ. **Apelação cível nº 102.635**, 5º Turma, Relator Min. Pedro Acioli. Publicado no Diário Oficial de 17/10/1.985, p. 18.379.

BRASIL. 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Autor: Clermon Et Associes. Réu: INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial. **Processo n. 5082257-22.2023.4.02.5101**. Rio de Janeiro, . Marca, Propriedade Intelectual / Industrial, Propriedade, Coisas, DIREITO CIVIL. Disponível em: https://eproc.jfrj.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=processo_seleciona_publica&acao_origem=processo_consulta_publica&acao_retorno=processo_consulta_publica&numero_processo=50822572220234025101&numero_chave=&numero_chave_documento=&hash=bd16eb47cc77dbf4cd460dcfe3de1142 . Acesso em: 05 ago. 2023.

BRASIL. 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro. **Processo n. 5082257-22.2023.4.02.5101/RJ**. Relator: Juíza Federal Marcia Maria de Barros. Despacho/Decisão. Rio de Janeiro, 2023. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/wp-content/uploads/2023/09/juiza-suspende-decisao-inpi-negou.pdf> . Acesso em: 05 set. 2023.

BUSINESS OF FASHION. **Designer, Christian Louboutin**: The French designer's signature red soles have catapulted his glamorous creations into the highest strata of luxury footwear.

Business of Fashion. Disponível em: <https://www.businessoffashion.com/people/christian-louboutin/#:~:text=Christian%20Louboutin%20is%20one%20of,boutiques%20in%20over%2035%20countries> . Acesso em: 21 jun. 2024.

CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. **Aquisição e Perda de Distintividade Marcária**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020.

CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. **As Novas Marcas Visuais: à luz dos princípios do direito comercial**, p. 13, 2016. Tese (Doutorado) - Curso de Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Puc/Sp, São Paulo, 2016. Disponível em: <https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/19359/2/Kone%20Prieto%20Furtunato%20Ces%203%20A1rio.pdf> . Acesso em: 11 ago. 2023.

CHRISTIAN LOUBOUTIN S.A. v. YVES SAINT LAURENT AM. HOLDING, INC. United States Court of Appeals for the Second Circuit. Docket No. 11-3303-cv. 709 F.3d 140 (2nd Cir. 2013). Decisão publicada em 8 de março de 2013.

CONVENÇÃO DE PARIS PARA A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Estocolmo, 1967. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/CUP.pdf> . Acesso em: 05 set. 2023.

ECONOMIDES, Nicholas. The Economics of Trademarks. **Center For Law & Economic Studies, Columbia University School Of Law**, Nova York, v. 78, n. 21, p. 523-539, 1986.

EUIPO, Registro n. 001777176.

INPI, Registro n. 790053853.

INPI, Registro n. 830621660.

INPI, Processo n. 901514225.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INPI/PROC/CAJ N° 14/2005: Parecer Normativo. 2005. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/Parecer_n_14_2005.pdf . Acesso em: 01 abr. 2024.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Manual de Marcas. 3 ed. Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: <https://manualdemarcas.inpi.gov.br/> . Acesso em: 14 ago. 2023.

JARDIM, Victor. **Marca de Posição: análise estatística após dois anos de vigência no brasil.** 11 set. 2023. Disponível em: <https://www.linkedin.com/pulse/marca-de-posi%C3%A7%C3%A3o-an%C3%A1lise-estat%C3%ADstica-ap%C3%B3s-dois-anos-brasil-jardim-/> . Acesso em: 19 fev. 2024.

LOUBOUTIN, Christian. **Inside la Maison Christian Louboutin: 1992, seeing red. 1992, Seeing Red.** Disponível em: https://us.christianlouboutin.com/us_en/la-maison-christian-louboutin#1992 . Acesso em: 09 abr. 2024.

LOUBOUTIN, Christian. **Shoes: Kate.** Disponível em: https://us.christianlouboutin.com/us_en/kate-black-3191410bk01.html . Acesso em: 21 jun. 2024.

MARCAS DE POSIÇÃO: Estudo do caso Louboutin. Guarujá, São Paulo: Comissão de Propriedade Intelectual - Oab/Guarujá, 2023. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=p8b_q2ycWyU . Acesso em: 03 fev. 2024.

MCCARTHY, J. Thomas. **McCarthy's Desk Encyclopedia of Intellectual Property.** 2. ed. Washington, Dc: The Bureau Ofnational Affairs, 1991.

MORO, Maitê Cecília Fabbri. **Marca tridimensional, sua proteção e os aparentes conflitos com a proteção outorgada por outros institutos da propriedade intelectual.** São Paulo: Saraiva, 2009.

Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02/2021. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/NT_INPI_CPAPD_02_21.pdf . Acesso em: 04 set. 2023.

Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Tratado Internacional, 2006. **Tratado de Singapura.** Singapura, 2006. Disponível em: <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/290013> . Acesso em: 24 Out. 2023.

OSKLEN. **Shoes:** Tennis riva lona lisa masc. Disponível em: <https://www.osklen.com.br/tenis-riva-lona-lisa-masc-verde-forest-62050-134/p> . Acesso em: 21 jun. 2024.

OSKLEN. **Sustentabilidade:** Ética e Sustentabilidade. Disponível em: <https://www.osklen.com.br/etica-e-sustentabilidade> . Acesso em: 21 jun. 2024.

PORTARIA /INPI Nº 71, de 07 de novembro de 2022. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/PORT_INPI_71_2022.pdf . Acesso em: 05 set. 2023.

PORTARIA INPI/PR nº 8/2022, de 17 de janeiro de 2022. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/PORT_INPI_PR_08_2022.pdf . Acesso em: 05 nov. 2023.

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 . Acesso em: 04 set. 2023.

"Red Sole Mark", USPTO Registro n. 3361597. Disponível em: https://tsdr.uspto.gov/#caseNumber=3361597&caseSearchType=US_APPLICATION&caseType=DEFAULT&searchType=statusSearch . Acesso em: 09 set. 2023.

REIS, André; TURLÃO, Lilian. **Marcas de posição no Brasil:** um estímulo à proteção dos sinais não tradicionais. Migalhas. 21 dez. 2021. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/356914/marcas-de-posicao-no-brasil-um-estimulo-a-protecao> . Acesso em: 24 out. 2023.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. Editora Saraiva. São Paulo, 2013, p.130.

SEMINÁRIO: Aspectos Atuais das Marcas de Posição. Rio Grande do Sul: Comissão Especial de Propriedade Intelectual (CEPI) da OAB/RS, 202. Disponível em: <https://www.youtube.com/live/wWJoSsC33E4?si=0I6AZtD6RS0qPvnh> . Acesso em: 06 fev. 2023.

SILVA, Samara Carvalho de Souza. **As marcas de posição e a diluição por ofuscação**: uma análise da noção de “posição comum” como condição de vedação de registro marcário perante o INPI. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) – Faculdade Nacional de Direito, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022. Disponível em: <https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/19146/1/SCSSilva.pdf> . Acesso em: 04 set. 2023.

SILVA, Vanessa Oliveira. **Marcas de posição**: uma proteção tardia, porém, válida. uma proteção tardia, porém, válida. 2021. Disponível em: <https://diblasiparente.com.br/marcas-de-posicao-uma-protecao-tardia-porem-valida/> . Acesso em: 01 out. 2023.

SILVEIRA, Newton; SANTOS JUNIOR, Walter Godoy dos. **Sinais Distintivos**. São Paulo: Quartier Latin, 2021, p. 54.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Tratado da propriedade industrial**: marcas e congêneres. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2003.

STJ - AgRg no REsp: 638033 RJ 2004/0003983-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/02/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2013.

STJ - REsp: 1677787 SC 2015/0279704-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2017.

USPTO, Registro n. 2278589.

VERGAÇA, Beatriz. **Sinais Distintivos Não Tradicionais: O Caso Louboutin**. Revista da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, v. 148, p. 39-53, maio/junho, 2017. Disponível em: https://www.academia.edu/36838142/Sinais_Distintivos_N%C3%A3o_Tradicionais_O_Caso_Louboutin?auto=download. Acesso em: 27 mar. 2024.

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). Tratado (1994). Trademark Law Treaty. Geneva, 27 out. 1994. Disponível em: <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/294357>. Acesso em: 05 nov. 2023.

XXVI Seminário nacional da propriedade intelectual: propriedade intelectual, políticas públicas e desenvolvimento. Rio de Janeiro: Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, 2006.