INPI começa a processar pedidos de registro para marcas de posição

28.12.2022 3 minutos de leitura

Autores

Pedro Tavares

Áreas relacionadas

Propriedade Intelectual

Assuntos

Propriedade Intelectual INPI Pedro Tavares

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) deu mais um passo na direção da proteção das marcas denominadas "não tradicionais", mais especificamente das marcas de posição. Após regulamentar a questão das marcas de posição por meio da Portaria nº 37/2021, o INPI iniciou, em novembro, o processamento dos pedidos de registro para essas marcas.

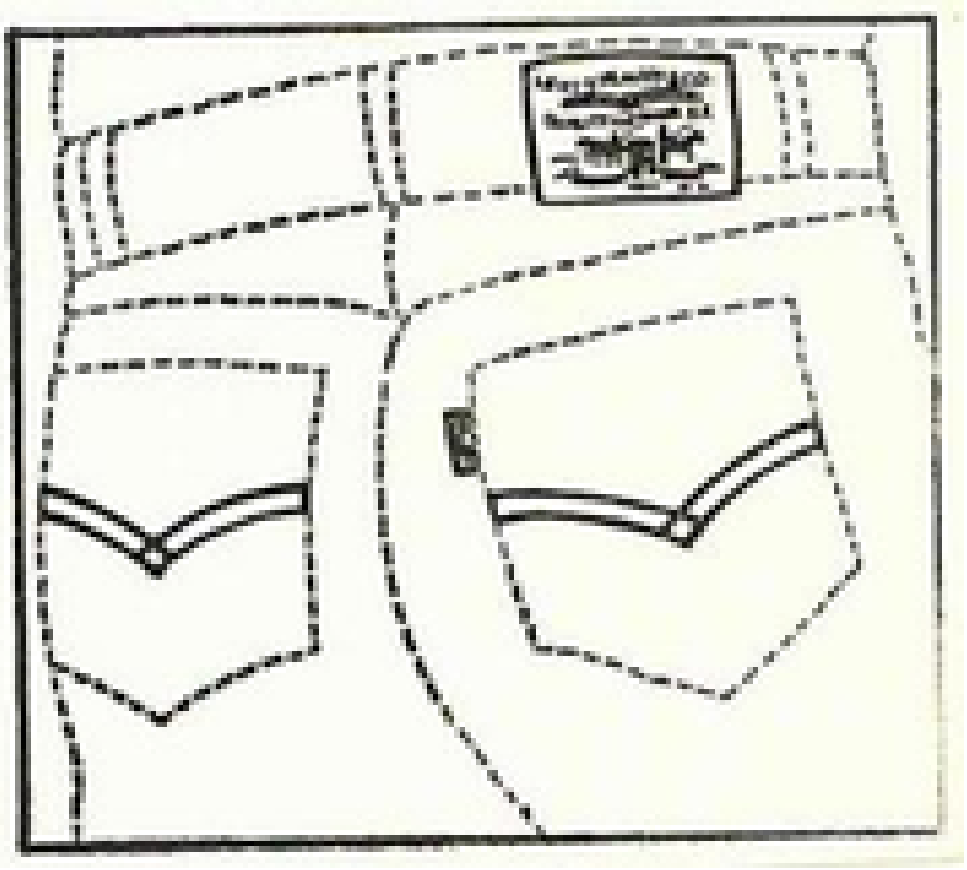
O decurso de tempo entre a Portaria nº 37/2021 e o efetivo processamento dos pedidos de registro ocorreu por causa da necessidade de adaptações nos sistemas do INPI para comportar a nova modalidade de pedido de registro de marca.

Segundo o Manual de Marcas do INPI, marca de posição é *"aquela formada pela **aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte**, resultando em conjunto distintivo capaz de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins, desde que a aplicação do sinal na referida posição do suporte possa ser dissociada de efeito técnico ou funcional"*.

Em outras palavras, a marca de posição está relacionada a uma posição fixa e permanente de um sinal em determinado suporte, desde que tal posição seja suficientemente distintiva. O objetivo da marca de posição, assim como dos outros tipos de marcas (quais sejam, nominativas, mistas, figurativas e tridimensionais), é identificar um produto ou serviço no mercado, diferenciando-o dos produtos ou serviços de seus concorrentes. Vejamos, abaixo, um exemplo de marca de posição trazido pelo Manual de Marcas do INPI:

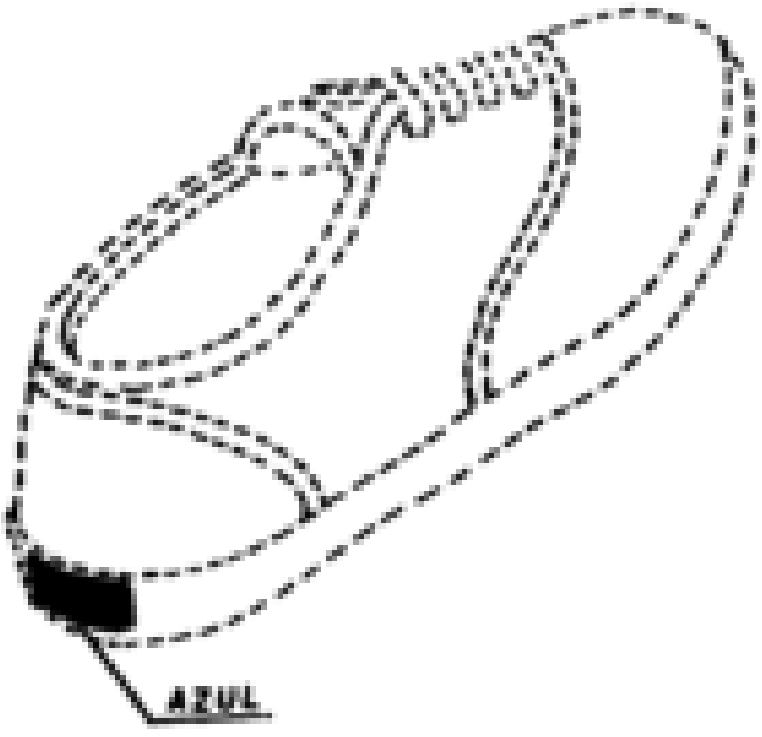
Como anteriormente mencionado, as marcas de posição são consideradas marcas não tradicionais[1] e o "reconhecimento" desse tipo de marca por parte do INPI é uma demanda antiga dos usuários do sistema de propriedade industrial nacional.

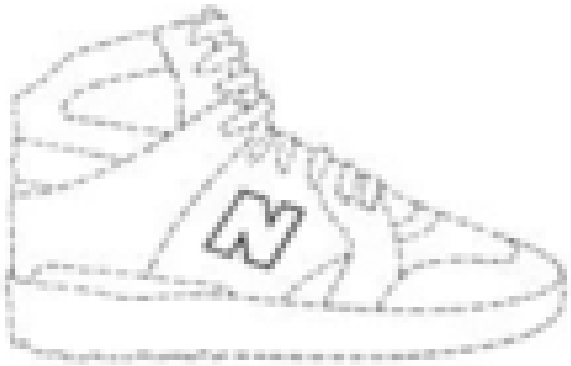
Neste sentido, vale mencionar que as discussões sobre marcas de posição passaram a ter maior destaque em nosso país após alguns casos famosos nas esferas administrativa e judicial. Cite-se, por exemplo, a disputa suscitada pela Levi Strauss & Co. acerca da costura em arco nos bolsos de suas calças (imagem abaixo). O sinal foi depositado como marca figurativa em 1979 e concedido apenas em 2014 (sob o número de registro 790053853), após longa batalha judicial[2].



Outro caso notável foi o da Adidas AG, que também adotou a estratégia de registrar as três listras laterais de seus calçados (imagem abaixo) como marca figurativa, porém teve a concessão do Registro No. 826054978 contestada judicialmente[3]. No entanto, a ação foi julgada improcedente e o referido registro foi mantido.

Além dos casos acima, pode-se citar, ainda, a etiqueta azul no calcanhar dos tênis da Keds (Registro No 817213260), a sola vermelha dos sapatos da marca francesa Louboutin (Registro No. 901514225) e o "N" na lateral dos tênis da New Balance (Registro No. 815547480), conforme as imagens a seguir:





Tendo em vista a relevância das marcas de posição para diversas empresas, verifica-se que a nova possibilidade de registro disponibilizada pelo INPI representa um verdadeiro avanço para o sistema marcário brasileiro, de modo a garantir proteção a esses conjuntos distintivos e viabilizar a valorização adequada das respectivas marcas.

NOTAS:

[1] Como as marcas gustativas, olfativas, sonoras, em movimento, táteis, dentre outras.

[2] STJ. AgRg no Resp nº 638.033/RJ, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 07/02/2013, Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 19/02/2013.

[3] TRF2 - Acórdão: 0803946-89.2011.4.02.5101, Relator: DES. FED. MESSOD AZULAY NETO, Data da Sentença: 30/09/2014, 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Data de Publicação: 23/02/2015, Disponibilização: DJe 20/02/2015.

>>> Este artigo foi escrito por nossos associados da área de Propriedade Intelectual: Pedro Tavares e Camila de Oliveira Lanor.

› PROFISSIONAIS

Profissionais que aliam visão jurídica e visão de mercado

Pedro Tavares