

## Legislação

# INPI deverá autorizar registro de marcas de posição

Órgão publicará um ato normativo para autorizar o registro, evitando litígios judiciais

Por Beatriz Olivon — De Brasília

01/09/2021 05h01 - Atualizado há 37 minutos



Luiz Edgard Montauray: Justiça tem reconhecido marcas de posição — Foto: Divulgação

Solas de sapatos, costuras de calças e cores de rodas de tratores poderão ser registradas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (**INPI**). Depois de muitos pedidos, litígios judiciais e de uma consulta pública, o órgão publicará um ato normativo para autorizar o

Anúncio fechado por Google

registro das chamadas "**marcas de posição**" - identificações de características de alguns produtos. A norma está prevista para este mês.

As marcas de posição estão na categoria de "marcas não tradicionais" e são aquelas que têm um elemento que aparece de forma constante no produto. São muito comuns na indústria da moda, como a costura característica nos bolsos de uma marca, o uso de uma letra em um lugar específico de um tênis ou de uma cor em algum acabamento do produto.

Essa regulamentação é muito aguardada pelo setor de propriedade intelectual por causa de uma consulta pública feita no começo do ano. A publicação de uma nota técnica e portaria sobre o assunto foram anunciadas pelo diretor de marcas do INPI, André Balloussier, durante o **41º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual**, realizado na semana passada.

Por enquanto, ainda está sendo feita a análise final das manifestações recebidas na consulta pública e das indicações da procuradoria federal especializada. Foram recebidas 105 contribuições enviadas por sete entidades.

Mesmo com a publicação do ato normativo, não haverá de imediato o processamento dos pedidos. O INPI precisa fazer ajustes no sistema. “Fico até embaraçado de dizer que a implementação não tem previsão”, afirmou Balloussier no evento. A demora se deve à escassez de recursos no instituto, acrescentou o diretor.

Sem a possibilidade de fazer os registros no INPI, algumas empresas tentaram garantir a proteção de características das marcas na Justiça, segundo Luiz Edgard Montauray, sócio do escritório Montauray Pimenta, Machado & Vieira de Mello e presidente da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI).

O escritório representou a **Levi's** em ação contra concorrentes por semelhança no pontilhado e etiqueta dos bolsos. No processo, a **Levi Strauss** alegou que utiliza a costura arqueada desde a criação do primeiro jeans em 1873 e a etiqueta vermelha distingue as calças da Levi's há 80 anos. “A Justiça tem reconhecido marcas de posição mesmo sem o INPI regulamentar”, diz Montauray.

Segundo a advogada Joana de Mattos Siqueira, sócia do mesmo escritório, a publicação da regulamentação pelo INPI já é uma boa notícia, mas a data para o começo das análises ainda é aguardada. “É um passo à frente, você vai publicar as diretrizes, mas ainda não se sabe quando estará implementado”, afirma.

Fora da esfera judicial, diz, enquanto não existe o registro de “marcas de posição”, algumas empresas depositam como “**marcas figurativas**”. Mas, acrescenta, muitas são recusadas. “Se não há proteção você busca ferramentas ou tenta notificações ou o Judiciário”, afirma.



Ana Lúcia de Sousa Borda, sócia do escritório Dannemann Siemsen, explica que a marca de posição é um ativo valioso para os titulares. A advogada destaca que diferentes associações colaboraram com a consulta pública do INPI sugerindo como examinar uma marca de posição e quais critérios elas devem atender para fazer jus ao registro.

Duas empresas que tentam registrar as marcas de posição também participaram do painel no congresso contando as próprias experiências com o tema, a fabricante de sapatos **Christian Louboutin** e a de tratores **Bobcat**. A primeira usa solados vermelhos como característica de seus calçados - que têm registros em quase 50 jurisdições. O primeiro deles foi feito em 2007 nos **Estados Unidos**.

Já os tratores Bobcat têm cores personalizadas nas rodas, teto e frente dos equipamentos. A empresa tem a marca registrada em oito países, entre eles Estados Unidos e **Reino Unido**. O pedido no Brasil está pendente.

<https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2021/09/01/inpi-devera-autorizar-registro-de-marcas-de-posicao.ghtml>