



## **Brasil a um passo de reconhecer e regulamentar o registro de Marcas de Posição**

Joana de Mattos Siqueira\*

14 de setembro de 2021 | 03h00



Joana de Mattos Siqueira. FOTO: DIVULGAÇÃO

Recentemente o INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial compartilhou uma Consulta Pública sobre o exame de pedidos de registro de Marcas de Posição (Consulta Pública 01/2021), possibilitando a manifestação de interessados no tema.

Por definição, a redação proposta pelas principais associações de Propriedade Intelectual na América Latina seria a seguinte: “Será registrável como MARCA DE POSIÇÃO o conjunto distintivo formado pela aplicação de um sinal em uma posição específica em um determinado suporte, capaz de distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins”.

Ou seja, um determinado elemento inserido em uma determinada posição de um produto pode possuir as características necessárias de um sinal distintivo e esse conjunto passa a ser reconhecido pelos consumidores; como exemplo poderíamos citar o solado vermelho dos calçados Louboutin, a etiqueta vermelha no bolso traseiro das calças Levi's ou a etiqueta azul na parte do calcanhar dos tênis Ked's, dentre outros.

É importante notar que nem todos os elementos em determinada posição podem ter características e ser considerados marcas de posição, sendo certo que o conjunto (marca + posição) deve possuir distintividade, não ser funcional e na grande maioria dos casos uso continuado e extenso.

Muito se aproveita de marcas registradas como marcas figurativas, que por definição é aquela que protege apenas a figura ou símbolo que identifica determinado produto ou serviço para o consumidor, e o judiciário vem fazendo valer os direitos marcários de seus titulares como se marcas de posição fossem, já que a Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 122, dispõe que são registráveis como **marca** os sinais que: sejam distintivos; visualmente perceptíveis; e não estejam compreendidos nas proibições legais” e, nesse sentido, s.m.j., não existe qualquer proibição legal para o registro de marcas de posição, sendo importante a regulamentação desse tipo de registro pelo INPI.

Mas, ainda que algumas marcas nitidamente “de posição” estejam sendo concedidas pelo INPI, a falta dessa regulamentação acaba por alongar desnecessariamente diversas discussões no judiciário que, em diversas situações, já vem dando respaldo as marcas que se enquadram nessa condição contra infratores dessas marcas de posição.

Por outro lado, existem marcas de posição **não** concedidas pelo INPI por falta da regulamentação e, nesses casos, as consequências podem ser graves, já que terceiros de má fé podem se aproveitar para fazer uso delas sob o argumento de que o próprio INPI teria indeferido seu registro. Em outras palavras, a falta dessa regulamentação leva a uma desnecessária insegurança jurídica aos titulares das marcas de posição.

A fim de evitar tal desgaste e prejuízo para os legitimamente interessados nessa proteção, é de suma importância que se modernize o sistema marcário, acompanhando uma tendência mundial. Nessa linha, recentemente a Dr. Martens, conhecida marca de botas europeia, venceu uma disputa nos tribunais europeus sobre o uso indevido de sua marca de posição – costura amarela ao redor da bota – contra um infrator dessa conhecida marca de posição.

Felizmente, a consulta pública realizada tem o objetivo de ouvir a opinião de especialistas e interessados no tema, para que assim se criem regras claras para regulamentar oficialmente a matéria no Brasil, modernizando assim o sistema Macário Brasileiro. Uma vez aprovada a versão final da Nota técnica, a mesma será aplicável aos pedidos já protocolados antes da sua publicação, que estejam pendentes de exame pelo INPI e que se enquadrem como marca de posição.

Entretanto, fica uma importante questão no ar: é possível regulamentar o registro das marcas de posição em sua exaustão sem que ao mesmo tempo se regule o instituto do “secondary meaning” (distintividade adquirida)?

O “secondary meaning” ocorre quando uma denominação ou sinal inicialmente genérico ou de uso comum adquire uma distintividade pelo uso continuado e intenso para um determinado produto ou serviço – alguns exemplos seriam “American Airlines”, “Banco do Brasil” ou “Casa do Pão de Queijo” – passando a ser de identificação imediata do consumidor.

Já que a distintividade exigida para as marcas de posição pode estar intrinsecamente associada ao uso contínuo dela naquela determinada posição e das limitações em encontrarmos inúmeras possibilidades para o posicionamento de determinada marca, na grande maioria das vezes a mesma adquire as características do “secondary meaning” e, por essa razão, entendemos que o ideal seria que esses assuntos fossem tratados de forma conjunta.

Tendo em vista a importância da questão tanto no meio jurídico como para fomentar negócios, no fim de agosto, a mesma foi discutida em painel no 41º Congresso de Propriedade Intelectual da ABPI no qual participei ao lado do Dr. André Balloussier, Diretor de Marcas do INPI, da Dra. Lori Meddings, representante legal da Bobcat, do Dr. Xavier Ragot, representante legal da Christian Louboutin, e da sócia do Kasznar Leonardos, Fernanda Magalhães.

A boa notícia compartilhada pelo Dr. Andre Balloussier foi que a Nota Técnica regulamentando o tema está programada para ser publicada no final de setembro, ainda que a implementação não tenha data prevista.

**\*Joana de Mattos Siqueira, advogada e sócia do escritório Montauray Pimenta, Machado & Vieira de Mello**

<https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/brasil-a-um-passo-de-reconhecer-e-regulamentar-o-registro-de-marcas-de-posicao/>