

**OPINIÃO**

# Uma nova estratégia para marcas tridimensionais no Brasil

17 de setembro de 2022, 15h19

Por Luana Muniz de Barros

Desde que as marcas tridimensionais (3D) foram introduzidas no Brasil pela Lei de Propriedade Industrial de 1996, houve relutância pelos depositantes em buscar essa forma de proteção. Na última década, desde que as marcas 3D foram aceitas no Brasil, cerca de 500 pedidos de registros de marcas 3D foram concedidos e, destes, apenas 300 foram concedidos pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Entre as causas deste pequeno quantitativo, podemos citar a exigência de um exame muito restrito e pesado pelo INPI, principalmente sem levar em consideração o mercado em que essas marcas tridimensionais (3D) estão inseridas.

No entanto, recentemente, uma importante decisão foi proferida pela Justiça Federal brasileira que pode ser um novo ponto de virada para as marcas 3D no Brasil. Em 2013, a empresa Vigor Alimentos protocolou no INPI um pedido de marca 3D de sua embalagem de iogurte grego (vide foto), o mesmo foi indeferido em 2016, sob o argumento de que o invólucro é comum ou um formato usual de embalagem.



Apesar do recurso administrativo, manteve-se o entendimento de que o formato acima era ordinário e não exigia exclusividade. Assim, a Vigor Alimentos S.A. ajuizou ação da Justiça Federal contra o INPI e, para corroborar seus argumentos, anexou comprovação de vultosos gastos com propaganda do produto, com a divulgação da embalagem, bem como a pesquisa de mercado realizada junto a 500 pessoas, nas quais 70,6 % identificaram o recipiente como iogurte Vigor Grego.

Contrariando o entendimento do INPI, a Justiça Federal decidiu que as provas apresentadas mostravam que a embalagem adquiriu um caráter diferenciador e não havia dúvidas de que era reconhecida pelos consumidores em seu mercado. A decisão também destacou que uma marca 3D não precisa ser luxuosa ou requintada, mas simplesmente fornecer distinção suficiente para ser reconhecida entre seus consumidores-alvo. Assim, foi concedido o registro da marca 3D para a embalagem da Vigor para o seu iogurte grego. O INPI recorreu, mas a decisão foi mantida.

Mais uma vez, isso traz à tona a discussão sobre os pareceres do INPI, desconsiderando marcas supostamente comuns que, ao longo do tempo, adquiriram distinção no mercado em que estão inseridos.

Por contexto de inúmeros casos que acompanhamos, a distinção adquirida, ou *secondary meaning*, não é formalmente aceita como argumento no INPI e, na maioria das vezes, o examinador se concentra apenas se a imagem ou expressão é distinta ou não. Por essa razão, na maioria das vezes, os titulares de marcas depositadas devem recorrer ao Judiciário para que sua distinção seja reconhecida, como no caso acima, uma solução que consome tempo e dinheiro.

Esta não é a primeira vez que uma marca 3D é instituída judicialmente, mas foi a primeira em que a requerente juntou uma pesquisa de mercado à sua ação para a comprovação do caráter distintivo adquirido.

O fato de o tribunal ter considerado o levantamento como o fez, mostra que esta é uma estratégia para investir no futuro, especialmente se o INPI continuar a abster-se de reconhecer o significado secundário administrativamente. A pesquisa é uma chance de mostrar ao juiz que a marca, mesmo tendo começado como comum ou genérica, agora é distintiva entre os consumidores e, portanto, ganhou o direito à exclusividade.

Embora a resolução acima tenha sido tomada pela Justiça Federal, não se pode descartar que esta também possa impactar em futuros exames de marcas 3D pelo próprio INPI.

Luana Muniz de Barros é sócia e atuante na área de Marcas e Direito da Moda no escritório Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello.

Revista **Consultor Jurídico**, 17 de setembro de 2022, 15h19