

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

AMANDA RIBEIRO FILGUEIRAS

MARCAS DE POSIÇÃO: PERSPECTIVAS DO DIREITO DA MODA NO BRASIL

São Paulo

2022

AMANDA RIBEIRO FILGUEIRAS

Trabalho de Graduação Interdisciplinar
apresentado como requisito para
obtenção do título de Bacharel no Curso
de Direito da Universidade Presbiteriana
Mackenzie.

ORIENTADORA: PROF. DRA. RENATA DOMINGUES BALBINO MUNHOZ

São Paulo

2022

AMANDA RIBEIRO FILGUEIRAS

MARCAS DE POSIÇÃO: PERSPECTIVAS DO DIREITO DA MODA NO BRASIL

Trabalho de Graduação Interdisciplinar
apresentado como requisito para
obtenção do título de Bacharel no Curso
de Direito da Universidade Presbiteriana
Mackenzie.

Aprovada em:

BANCA EXAMINADORA

Examinador(a):

Examinador(a):

Examinador(a):

MARCAS DE POSIÇÃO: PERSPECTIVAS DO DIREITO DA MODA NO BRASIL

Amanda Ribeiro Filgueiras¹

Resumo: No que diz respeito à propriedade intelectual, a tutela das criações da moda é uma preocupação que vem ganhando constantemente mais espaço nos estudos referentes à sua intersecção com o direito. As criações atípicas que não se encaixam perfeitamente em nenhuma das formas de proteção disponíveis restam marginalizadas e desprotegidas. Nesse contexto, o objeto do presente estudo é a marca de posição: forma de proteção marcária que teve sua possibilidade de registro recentemente autorizada pelo Brasil. Apesar de ser uma novidade no contexto marcário brasileiro, as marcas de posição já são reconhecidas em outros países juntamente com outras marcas não tradicionais, razão pela qual se faz necessário uma análise global sobre o tema a fim de que se crie uma compreensão das perspectivas do direito da moda no Brasil diante dessa nova forma de registro.

Palavras chaves: Marcas de posição. Direito marcário. Distintividade adquirida. Direito da moda.

Abstract: With regard to intellectual property, the protection of fashion creations is a concern that has been constantly gaining more space in studies relating to its intersection with law. Atypical creations that do not fit perfectly into any of the available forms of protection remain marginalized and unprotected. In this context, the object of this study is the position mark: a form of trademark protection that had its possibility of registration recently authorized by Brazil. Despite being a novelty in the Brazilian trademark context, position trademarks are already recognized in other countries along with other non-traditional trademarks, which is why a global analysis on the subject is necessary in order to create an understanding of the perspectives of fashion law in Brazil in the face of this new form of registration.

Key words: Position trademarks. Trademarks rights. Secondary meaning. Fashion law.

Sumário: 1. Introdução. 2. Direito da moda e marcas de posição sob uma perspectiva brasileira. 3. Propriedade Industrial. 3.1 Marcas. 3.1.1. Marcas de posição: conceito. 3.1.2 Histórico

¹ Graduanda em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Endereço eletrônico: amanda.r.filg@gmail.com.

internacional: União Europeia e Estados Unidos. 3.1.3 Divergências de conceito e aplicabilidade. 4. Histórico brasileiro: da jurisprudência à legislação. 4.1 Caso Levis. 4.2. Caso New Balance. 4.3. Da Consulta Pública. 4.4. Da Portaria. 5. Rumo à registrabilidade. 5.1 Do manual de marcas: aspectos gerais. 5.2 Limites de proteção. 5.3 Representação gráfica e descrição da marca. 5.4 Análise da especificação. 5.5 Análise da distintividade. 5.6. Sinais irregistráveis. 5.7 Depósitos de marcas de posição. 6. Conclusão. 7. Referências.

1 INTRODUÇÃO

Direito e moda se relacionam há séculos e esse vínculo vem se estreitando cada vez mais, principalmente diante da crescente preocupação em proteger as criações do setor. Dentre as diversas modalidades de proteção aplicáveis a essas criações destaca-se a marca, um instituto da Propriedade Intelectual que, dentre suas atribuições, é responsável por distinguir produtos e serviços dos demais no mercado.²

Na seara do direito marcário existem as chamadas marcas não tradicionais. Em que pese não serem regulamentadas amplamente ao redor do mundo, elas criam novas formas de proteção que se amoldam a situações que fogem do comum. A marca de posição, portanto, faz parte desse seleto grupo de marcas não tradicionais. Recentemente, décadas depois do seu surgimento, o Brasil finalmente estabeleceu essa modalidade de registro no país, iniciativa decorrente de uma consulta pública realizada no primeiro semestre de 2021.

Importante ressaltar que a regulamentação da marca de posição é um grande marco para o direito marcário brasileiro, mas sua importância vai ainda além, posto que tal modalidade de registro se encaixa perfeitamente em diversas criações da indústria da moda que antes estavam desamparadas. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é analisar a evolução da marca de posição até o momento atual em que o Brasil se encontra, sob o ponto de vista da indústria da moda. Para tanto, em um primeiro momento será analisado o cenário da moda no país diante da regulamentação das marcas de posição, identificando potenciais benefícios e fragilidades do instituto. Posteriormente, será tratado de forma detalhada o instituto do direito marcário associado à evolução internacional do conceito das marcas de posição para que assim seja possível verificar as diferentes formas de aplicação dessa modalidade de registro no exterior, bem como averiguar as divergências doutrinárias a respeito do tema.

² Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa

No que tange ao cenário das marcas de posição no Brasil é importante observar que mesmo antes de sua regulamentação seu instituto já fora aplicado em julgados no passado, portanto, seguindo uma ordem cronológica, este estudo explorará as marcas de posição segundo a jurisprudência, valendo-se da exposição de casos concretos já julgados até o atual momento em que as marcas de posição passam a ser registráveis no país. Por fim, serão esclarecidos vários aspectos trazidos pela Nota Técnica, documento responsável por pormenorizar o procedimento registral das marcas de posição, bem como estabelecer um paralelo com as criações da moda que já podem se beneficiar com essa nova forma de registro.

2 DIREITO DA MODA E MARCAS DE POSIÇÃO SOB UMA PERSPECTIVA BRASILEIRA

As criações da moda são objetos de proteção de diversos institutos da Propriedade Intelectual, incluindo a propriedade industrial e os direitos autorais, tendo em vista que a estética e a criação de um novo produto de moda exigem proteção jurídica. (OSMAN, 2017, p. 59). O instituto do direito autoral previsto na Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XXVII³ e na Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98) é o mais receptivo aos produtos de moda, apesar de não haver previsão explícita da expressão “moda” no texto legal. (OSMAN apud LUCAS; BRETAS, 2015, p. 28).

No entanto, direito autoral não requer um registro constitutivo, já a propriedade industrial sim, o que aumenta o poder de coerção para fazer cessar eventuais violações, razão pela qual os titulares das criações têm poder e dever de buscar formas de registro para resguardar seus direitos. Nesse contexto, destaca-se o entendimento de Bruna Osman (apud LUCAS; BRETAS, 2015, p. 91), que ressalta que apesar do Direito do Design de Moda envolver todo um sistema de produção amplo e estruturado, questões que envolvem a propriedade intelectual ainda geram muita preocupação, pois a sua finalidade mais importante é justamente proteger as criações da moda.

Nessa toada, a possibilidade de registro das marcas de posição surge como mais uma ferramenta para fortalecer a proteção da moda que tanto preocupa seus criadores. Importante observar que, além das marcas de posição, as criações da moda também podem ser protegidas por demais institutos da propriedade intelectual, como outras formas de registro de marca

³ Art. 5º, XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar.

(nominativa, mista, figurativa e tridimensional), e até mesmo como desenho industrial, desde que as condições se adequem aos requisitos legais.

Sendo assim, o registro da marca de posição não deve ser encarado de modo isolado, mas sim como parte integrante de uma série de mecanismos de proteção dos produtos de moda. Conforme se verá ao longo do presente artigo, essa nova forma de registro marcário se encaixa em situações atípicas que até então careciam de proteção, de modo que é um grande ganho àqueles que tanto prezam pela valorização dos produtos e exclusividade de uso no mercado.

Na visão de Luiz Edgard Montauray Pimenta, sócio e presidente da ABPI (Associação Brasileira da Propriedade Intelectual), “essa regulamentação traz maior segurança jurídica para os detentores de marcas de posição e facilita o *enforcement* disso na justiça, ou seja, evita uma discussão adicional nos processos judiciais.”(MONTAURY PIMENTA, MACHADO & VIEIRA DE MELLO, 2021). Em contrapartida, destaca-se que o cenário ainda é incerto e será necessário observar como o Instituto de Propriedade Industrial (INPI) atuará na análise de registrabilidade dessas marcas, pois como será visto adiante, os critérios adotados são rigorosos. Nesse sentido, ainda não há como prever o sucesso e efeitos na obtenção do registro de uma marca de posição, fator que enseja maior diligência ao tratar do tema com os titulares das criações.

Ainda, mesmo que no futuro se tenha um resultado diverso do pretendido, a possibilidade de registro abre portas para discussões sobre a registrabilidade das marcas de posição no Judiciário. Assim, apesar das eventuais incertezas inerentes a tudo o que é novo, considerando aspectos globais, parece de fato haver um cenário favorável para a indústria da moda com a regulamentação do registro das marcas de posição no país. Destarte, passa-se a analisar de forma detalhada esse novo instituto.

3 PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A convenção que instituiu a Organização Mundial da Propriedade Intelectual⁴ (OMPI) define a propriedade intelectual como

a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e

⁴ Criada em 1967, é uma das 16 agências especializadas da ONU e tem por propósito a promoção da proteção da propriedade intelectual ao redor do mundo através da cooperação entre Estados. O atual Diretor-Geral da OMPI é o australiano Francis Gurry.

modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico. [Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, assinada em Estocolmo em 14 de julho de 1967]. (BARBOSA, D., 2003, p. 10).

Tem-se, assim, a correta noção de Propriedade Intelectual como um ramo do Direito, altíssimamente internacionalizado⁵, compreendendo o campo da propriedade industrial, os direitos autorais e outros direitos sobre bens imateriais de vários gêneros. (BARBOSA, D., 2003, p. 10). Conforme previamente apontado no capítulo anterior, o direito autoral não requer registro, já os bens imateriais protegidos pela propriedade industrial devem ser registrados perante o INPI para obtenção do direito. Em se tratando de marcas de posição, portanto, o objeto desse artigo figura o campo da propriedade industrial, mais especificamente das marcas, cujo conceito será detalhado a seguir.

3.1 MARCAS

As marcas, juntamente às patentes, desenhos industriais e indicações geográficas, passam a ser protegidas a partir do registro perante o Instituto da Propriedade Industrial, o INPI, regido pela Lei 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial). Conforme dispõe Barbosa (2003) “as marcas são sinais distintivos apostos a produtos fabricados, a mercadorias comercializadas, ou a serviços prestados, para a identificação do objeto a ser lançado no mercado, vinculando-o a um determinado titular de um direito de clientela”.⁶

No contexto da proteção marcária, há marcas tradicionais e não tradicionais. As marcas tradicionais são aquelas reconhecidas por sinais nas formas de apresentação nominativa, figurativa, mista e tridimensional⁷, já as não tradicionais se referem a qualquer sinal distintivo que não se enquadre nas formas de apresentação descritas. São exemplos de marcas não tradicionais⁸ as marcas olfativas, sonoras, táteis, gustativas, e as de posição, objeto do estudo.

3.1.1 Marcas de posição: conceito

⁵ Respeitando a legislação e particularidades de cada país.

⁶ Entende-se marca no contexto deste trabalho as marcas de produto e serviço, previstas no artigo 123, I, da LPI.

⁷ Cf. Manual de Marcas, item 2.3.

⁸ Entende-se nesse trabalho que a marca tridimensional é tradicional por estar prevista na legislação brasileira, apesar de haver entendimentos contrários por parte da doutrina.

O conceito da marca de posição surgiu na Alemanha como “a forma especial de posicionar ou colocar um sinal em um produto.” (RIDEAU, 2009, p. 5, tradução nossa). Posteriormente, outra conceituação foi elaborada no Tratado de Singapura em 2006, tratado que veio para atualizar o Trademark Law Treaty de 1994 do qual o Brasil não é signatário. Tal conceito é abrangente e só reafirma a necessidade de registro:

Regra 3: Detalhes relativos ao pedido [...] (8) [Marca de posição] Quando o pedido contiver uma declaração no sentido de que a marca é uma marca de posição, a reprodução da marca consistirá em uma visão única da marca mostrando sua posição no produto. O Instituto pode exigir que seja indicada a matéria para a qual não se requer proteção. O Instituto também pode exigir uma descrição explicando a posição da marca em relação ao produto. (TRADEMARK LAW TREATY, 1996, tradução nossa).

Ainda, houve um momento muito relevante com a primeira menção oficial às marcas de posição na União Europeia no Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1431 em 2017, conforme se mostra a seguir:

Artigo 3 Representação da marca

3. Sempre que o pedido diga respeito a qualquer um dos tipos de marcas enumerados nas alíneas a) aj), deve conter uma indicação nesse sentido. Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 1 ou 2, o tipo de marca e a sua representação devem corresponder entre si da seguinte forma: [...] d) No caso de uma marca que consista na forma específica como a marca é colocada ou aposta no produto (marca de posição), a marca deve ser representada pela apresentação de uma reprodução que identifique adequadamente a posição da marca e o seu tamanho ou proporção em relação às mercadorias relevantes. Os elementos que não fazem parte do objeto do registro devem ser visualmente negados preferencialmente por linhas tracejadas ou pontilhadas. A representação pode ser acompanhada de uma descrição detalhando a forma como o sinal é afixado nas mercadorias; (UNIÃO EUROPEIA, 2017, tradução nossa).

A definição das marcas de posição também encontra respaldo na doutrina e jurisprudência brasileira. Segundo o entendimento de Beatriz Vergaça Castro (2016, p. 42):

pode-se dizer que uma marca de posição se caracteriza por um elemento que sempre aparece no produto em uma determinada mesma posição, com proporções constantes. A combinação de um sinal com uma posição pode constituir um sinal distintivo por conta da impressão que passa, uma vez que a posição, por si só, jamais seria admissível para registro como marca.

Ademais, com relação à origem das marcas de posição, preleciona Kone Prieto Furtunato Cesario (2020, p. 26) que:

marcas de posição fazem parte desse rol de sinais elaborados pelo empresário para atração do consumidor e diferenciar-se dos seus concorrentes. Elas são um sinal que classificamos de atração, porque o objetivo é criar um conjunto de distinções simbólicas peculiares, ou seja, um sinal distintivo numa posição peculiar de um produto, trazendo imediatamente a atenção do consumidor.

Importante observar que o sinal pode ser exteriorizado por meio de elementos visualmente perceptíveis como um ícone, símbolo, padrões ou mesmo uma cor, desde que o local de posição não seja comum, banal ou vulgar. Sendo assim, conclui-se que a marca de posição está relacionada a uma posição fixa e permanente de um signo ou símbolo ou à própria marca no produto. (CESARIO, 2020, p. 87).

Com efeito, para se ter em mente os aspectos práticos a serem adotados pelo INPI, o órgão marcário traz o seguinte conceito:

Nos termos do art. 84 da Portaria INPI/PR nº 8/2022, considera-se marca de posição 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. (INPI, 2019).

Por fim, sabe-se que os conceitos nacionais, por vezes, possuem grande influência dos conceitos estrangeiros, motivo pelo qual eles serão pormenorizados no tópico a seguir.

3.1.2 Histórico internacional: União Europeia e Estados Unidos

Para analisar o histórico das marcas de posição no exterior, esse estudo se debruçará sobre o entendimento da União Europeia e dos Estados Unidos tanto em relação ao conceito do instituto como na análise de casos práticos.

Em relação ao entendimento nos Estados Unidos, cumpre destacar que não há menções exatas à expressão marca de posição, no entanto, entende-se que ela seja registrável justamente pela seguinte menção do manual de marcas americano:

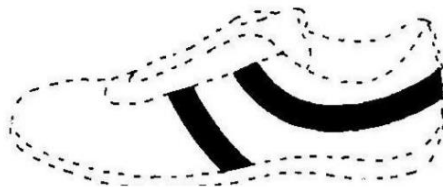
Em alguns casos, onde a posição da marca no produto (ou em um rótulo ou recipiente para o produto) é uma característica da marca, o requerente apresentará um desenho que mostra a colocação da marca circundando a marca com uma representação proporcionalmente precisa de linhas tracejadas dos produtos, embalagens ou publicidade em que a marca aparece (CAIM, 2021, tradução nossa).

Em se tratando do entendimento sobre marcas de posição nos EUA, deve-se observar um ponto extremamente divergente e que será tratado durante este estudo, qual seja, o *secondary meaning*, também conhecido como distintividade adquirida. O *secondary meaning* é um fenômeno que faz com que um sinal comum, originalmente desprovido de distintividade, adquira pelo uso empresarial a capacidade de identificar e diferenciar um produto ou serviço de outro, tornando-se passível de proteção como marca. (SCHMIDT, 2013).

Em outras palavras, o *secondary meaning* ocorre quando um sinal genérico adquire a distintividade pelo seu uso contínuo no mercado resultando na capacidade do público consumidor identificar o sinal como marca.

A título de exemplo, destaca-se o caso do tênis HUGO BOSS, em que o pedido de registro para a marca de posição abaixo fora indeferido por ser mero ornamento. À época, o órgão marcário solicitou provas de *secondary meaning*, ou seja, de que o público identificava aquele conjunto como um tênis HUGO BOSS. Tal solicitação comprova que a distintividade adquirida é elemento diretamente ligado à possibilidade de registro dessa forma marcária no país.

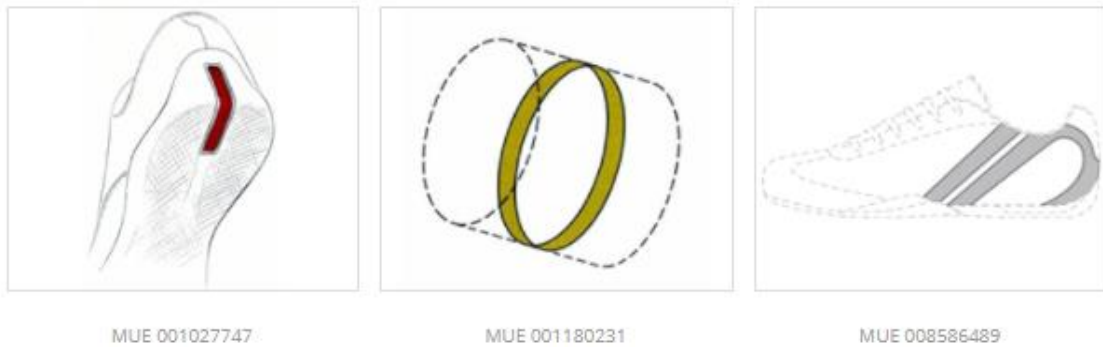
Figura 1. Pedido de Registro USPTO nº 79030417



Fonte: Base de dados do USPTO

Já na União Europeia o conceito é claro ao dispor que marca de posição consiste no modo específico como a marca é colocada ou posta no produto. Ainda, o próprio órgão destaca exemplos dessa forma marcária (EUIPO, 2022):

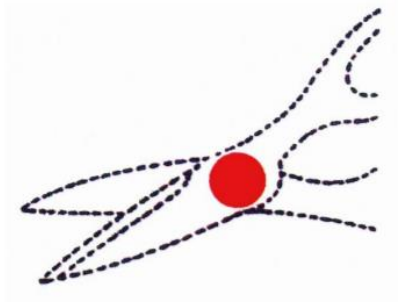
Figura 2. Marcas de posição



Fonte: EUIPO (2022)

Como caso prático, tem-se a decisão referente ao pedido de registro da tesoura *red dot*. Nesse caso, o Instituto de Harmonização do Mercado (OHIM) indeferiu o pedido de registro da marca de posição inicialmente por considerá-la mero ornamento, mas a Corte de Apelação reverteu a decisão somente com indicações de que o público teria justo motivo para identificar o sinal como marca. Esse foi novamente um caso em que se observou que o próprio órgão previu a possibilidade de obtenção da distintividade pelo reconhecimento do público.

Figura 3. CTM 1777176, concedida em 15/03/2004



Fonte: CTM – marca comunitária – União Europeia

3.1.3 Divergências de conceito e aplicabilidade

O conceito e a aplicabilidade das marcas de posição nos países que aceitam essa modalidade de registro não são homogêneos. Dentre as divergências que atingem a matéria pode-se destacar dois principais pontos de discussão: a natureza da marca de posição e a questão da distintividade adquirida.

Aurelio Assenza (2019, p. 154) traz à tona um caso ocorrido na União Europeia, *Deichmann SE vs EUIPO e Munich SL*, para discutir a natureza da marca de posição. De acordo

com o observado no caso, as marcas de posição são similares às formas figurativas e tridimensionais, no entanto, em se tratando de questões referentes à análise de distintividade da marca, pouco importa qual seria sua classificação. Contudo, na visão de Sandri e Rizzo (2003, p. 151) a marca de posição na prática constitui um tipo particular de forma tridimensional.

Importante observar que a marca de posição é uma nova forma de registro que apresenta similaridades com outras pré-existentes, no entanto, deve-se analisar caso a caso, não sendo imprescindível determinar qual forma melhor se encaixa.

Já em relação à distintividade adquirida, de acordo com a aplicação na União Europeia e nos Estados Unidos, o *secondary meaning* está diretamente ligado às marcas de posição, que podem até não ser distintivas, mas adquirem essa distintividade pelo uso no mercado.

Nesse contexto, na visão de Barbas (2015, p. 225), há um entendimento unânime no exterior no que se refere à exigência do *secondary meaning* para reconhecimento dessas marcas, pois o público não tende a entender tais elementos como verdadeiras marcas em um aspecto de distintividade inerente. No entanto, o acatamento do *secondary meaning* é mais aceito no exterior; no Brasil esse conceito ainda é alvo de grandes discussões, inclusive o próprio regimento das marcas de posição no país deixa claro que as marcas devem ser intrinsecamente distintivas, excluindo a possibilidade de sinais com distintividade adquirida, controvérsia que será mais bem detalhada quando da análise do manual de marcas.

4 HISTÓRICO BRASILEIRO: DA JURISPRUDÊNCIA À LEGISLAÇÃO

Importante observar que mesmo sem a possibilidade de registro no país até a vinda da Portaria nº 37/2021, o instituto das marcas de posição já fora, acertadamente, aplicado em diversos julgados. A principal característica dessas ações era a necessidade de provar que o sinal aplicado no produto correspondia a um elemento capaz de diferenciá-lo dos demais no mercado e, portanto, deveriam ter seus registros concedidos pelo INPI.

Assim, serão analisados nos tópicos a seguir dois julgados que reconheceram que as marcas seriam passíveis de registro ao buscar proteger a posição exata de um sinal em um suporte, ainda que de forma incidental.

4.1 CASO LEVI'S

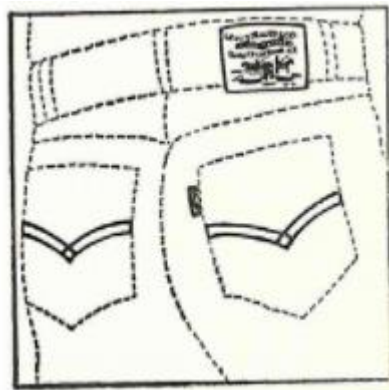
Em primeiro lugar, aponta-se o caso Levi's, marca notória no segmento da moda, especialmente por suas calças jeans. Trata-se do primeiro caso de marca de posição anterior à

legislação atual de marcas, em que se discutiu durante 29 anos a possibilidade de registro da marca figurativa com características de uma marca de posição, principalmente pela disposição de elementos pontilhados⁹, dando a entender que o sinal a ser protegido seriam os elementos em linhas contínuas dispostos naquela exata posição da calça.

A decisão do Judiciário foi favorável ao registro e seus argumentos seguiram no sentido de que as linhas de costura posicionadas nos bolsos das calças e etiquetas seriam passíveis de registro. Veja-se:

Todavia, verifica-se que não pretendeu a apelante o registro como marca, de figura que representa a parte superior de uma calça. A figura da calça, apresentada em linhas pontilhadas, foi oferecida com o pedido unicamente para mostrar em que partes dela seriam colocadas as marcas e sinais distintivos, quais sejam, nos bolsos traseiros, e na parte superior onde localizados os passadores de cinto. Essas marcas, ressalte-se, já estão registradas em nome da apelante, como demonstram os documentos anexados as folhas 160 a 163, estando em vigor esses registros. Nem na Lei nº 5.772/1971, nem na atual que disciplina a matéria (Lei nº 9.279/1996), há proibição do registro em conjunto de marcas já registradas em nome da requerente. (BRASIL, 2013).

Figura 4. Registro nº 790053853, INPI



Fonte: Base de dados do INPI

Tal entendimento foi essencial para que a Levi's constituísse o referido direito com reconhecimento do conceito de uma marca de posição. Até hoje a marca segue tendo sucesso em disputas concernentes às reproduções e imitações de suas famosas marcas de figura de costura arqueada e etiqueta vermelha. Como exemplo, tem-se a decisão recente de ação da Levi's contra a DAMYLLER:

⁹ Para efeitos no INPI, a indicação de linhas pontilhadas, independente da forma de registro marcário, resulta na renúncia da proteção dos elementos tracejados.

Ante o exposto e mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para confirmar a tutela provisória de urgência e CONDENAR a parte ré, conjuntamente, a:

a) abster-se, definitivamente, de todo e qualquer uso das famosas marcas figura de COSTURA ARQUEADA e ETIQUETA VERMELHA, de titularidade da primeira Autora, ou qualquer outra que a imite ou reproduza e que possa gerar risco de confusão ou associação indevida pelo consumidor, sob pena de pagamento de multa diária de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), enquanto persistir o descumprimento;

b) abster-se, definitivamente, de fabricar, encomendar, comercializar, expor à venda e manter em estoque produtos que reproduzam ou imitem as famosas marcas figura de COSTURA ARQUEADA e ETIQUETA VERMELHA, de titularidade da primeira Autora, que possam gerar risco de confusão ou associação indevida pelo consumidor, bem como se abstenham de divulgar e/ou anunciar os referidos produtos em quaisquer meios e formas, sob pena de pagamento de multa diária de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), enquanto persistir o descumprimento; [...] (RIO DE JANEIRO, 2019).

4.2 CASO NEW BALANCE

Outro caso relevante para a marca de posição no Judiciário é o caso envolvendo a letra “N” estampada em uma posição específica no tênis New Balance.

Figura 5. Registro nº 815547480 no INPI



Fonte: Base de dados do INPI

O órgão marcário indeferiu o pedido de registro de marca argumentando que se tratava de elemento passível de proteção como modelo ou desenho industrial. No entanto, o titular do registro obteve sua concessão após ingressar com uma ação judicial em 1999 pleiteando especificamente “a posição desse sinal no produto”.¹⁰ Nesse contexto, tem-se novamente uma

¹⁰ Ação ordinária promovida por New Balance Athletic Shoes, Inc vs. INPI, perante 16ª Vara Federal do Rio de Janeiro, em face do indeferimento com base no art. 65, item 18 na vigência do Código da Propriedade industrial de 1971.

marca de forma figurativa, com efeitos de uma marca de posição, em que se permitiu o registro por objetivar a proteção do sinal aposto em um produto da moda.

4.3 DA CONSULTA PÚBLICA

Em 05 de abril de 2021 o Presidente do INPI publicou a Consulta Pública referente às críticas e sugestões relativas às minutas do Ato Normativo e Diretrizes de Exame dos Pedidos Registro de Marca de Posição. Associações, escritórios, advogados e estudiosos do tema puderam encaminhar suas contribuições entre 13/04/2021 e 12/06/2021. Após análise dos comentários recebidos, o INPI publicou suas respostas elaboradas pelo Comitê Permanente de Aprimoramento de Procedimentos e Diretrizes de Exame de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (CPAPD). Posteriormente, o INPI surpreendeu com a publicação da Portaria INPI/PR nº 37/2021, que será analisada a seguir.

4.4 DA PORTARIA

O INPI publicou em 21/09/2021, na Revista da Propriedade Industrial nº 2646, a Portaria nº 37/2021, que entrou em vigor em 1º de outubro do mesmo ano, dispondo sobre a possibilidade de registro de marcas de posição.

A Portaria estabeleceu ser registrável como marca de posição a aplicação de um sinal distintivo em uma posição singular e específica de um determinado suporte, desde que dissociada de efeito técnico ou funcional. Ainda, o texto trouxe a possibilidade de os titulares de pedidos de registro de marca pendentes de exame que se enquadrassem como marca de posição solicitarem, dentro do prazo de noventa dias, a alteração da forma de apresentação da marca. O exame de mérito de todos os pedidos de registro de marca de posição será iniciado depois da adaptação necessária nos sistemas do INPI.

Finalmente, a portaria ressaltou que os usuários deverão utilizar o formulário referente às marcas tridimensionais indicando que se trata de pedido de registro de marca de posição até que o sistema de peticionamento e-INPI disponibilize formulário próprio.

5 RUMO À REGISTRABILIDADE

Neste capítulo passa-se a analisar minuciosamente os requisitos e proibições para registrabilidade das marcas de posição no Brasil, conforme a Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02/2021 que foi absorvida pela 3ª edição, 5ª revisão do Manual de Marcas.

5.1 DO MANUAL DE MARCAS: ASPECTOS GERAIS

Conforme previamente mencionado, considera-se marca de posição aquela formada pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte, resultando em um 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.

Cumpra observar que a singularidade da posição remete à peculiaridade no suporte, não sendo uma posição comumente utilizada para a aplicação de sinais marcários. Como exemplo, a aplicação do sinal no lado direito superior de uma camiseta.

Já a especificidade da posição remete ao posicionamento do sinal no suporte e à proporção do sinal aplicado em relação ao suporte, de forma que se verifique o quanto do suporte o referido sinal ocupa, devendo o posicionamento ser invariável.

Em relação à composição da marca, o sinal aplicado ao suporte pode ser composto por quaisquer elementos visualmente perceptíveis ou por suas combinações, como palavras, letras, algarismos, ideogramas, símbolos, desenhos, imagens, figuras, cores, padrões e formas, desde que não se encaixem nas proibições legais.

Interessante observar que apesar de as marcas de posição possuírem maior aplicabilidade para as criações na indústria da moda, o INPI buscou exemplificar questões concernentes a marcas de posição com outros produtos, como painéis e cafeteiras, conforme se verá a seguir.

5.2 LIMITES DA PROTEÇÃO

A proteção conferida pelo registro de marca de posição refere-se ao conjunto formado pela aplicação do sinal na posição singular e específica do suporte. A posição do suporte na qual o sinal é aplicado não é protegida isoladamente. O registro também não confere proteção sobre o suporte em si. Assim, a marca de posição é protegida somente pelo conjunto composto por um suporte em linhas tracejadas com um sinal apostado em uma posição singular e específica do objeto, sendo que o registro não os protege isoladamente. Nesse caso, tais itens de forma

isolada podem ser protegidos por outros institutos da propriedade intelectual, como o direito autoral ou outras formas registráveis como marca.

5.3 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA E DESCRIÇÃO DA MARCA

Este tópico trata da forma de representação e descrição de um pedido de marca de posição. Nesse contexto, a imagem principal anexada ao pedido de registro de marca de posição deve mostrar o suporte, representando o exato posicionamento e a proporção do sinal aplicado. Caso o titular entenda necessário, outras imagens de diferentes pontos de vistas do suporte poderão ser anexadas ao pedido com o objetivo de permitir a compreensão do que se pretende proteger como marca de posição.

Importante ressaltar novamente que o suporte deverá ser representado em linhas pontilhadas ou tracejadas, já o sinal aplicado no suporte, por sua vez, deve ser indicado em linhas contínuas ou em áreas preenchidas.

O manual de marcas traz os itens que devem ser descritos textualmente, que são:

- a. descrição textual do suporte representado em linhas pontilhadas ou tracejadas;
- b. descrição textual clara do sinal aplicado ao suporte representado em linhas contínuas ou em áreas preenchidas;
- c. definição textual do posicionamento e da proporção do sinal em relação ao suporte;
- d. no caso de reivindicação de cores ou suas combinações, a definição dessas cores nos elementos que compõem o sinal aplicado ao suporte; e
- e. outras informações que o requerente julgue necessárias para a correta delimitação da proteção reivindicada.


Nos casos em que houver inconsistências por falta de clareza da imagem ou da descrição da marca, o INPI poderá formular exigências para que o requerente promova as correções necessárias ou apresente esclarecimentos.

5.4 ANÁLISE DA ESPECIFICAÇÃO

Em relação à especificação da marca de posição, ela deve se limitar a produtos ou serviços compatíveis com o suporte identificado na imagem da marca. Ainda, os produtos ou serviços incompatíveis com o suporte serão excluídos de ofício, podendo o INPI formular exigências para melhor compreensão da especificação.

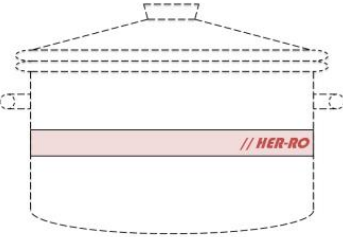
O próprio manual traz os seguintes exemplos das especificações aceitas ou corrigidas via adequação de ofício e exigência.

Figura 6. Manual de marcas, item 5.4.9

Marca	Especificação originalmente depositada
	Classe 21: Cafeteiras e chaleiras não elétricas; bules; jarras; garrafas; panelas; descanso de talheres para mesa; desentupidores de pia.
	Especificação aceita pelo INPI, após adequação de ofício
	Os itens “garrafas”, “panelas”, “descanso de talheres para mesa” e “desentupidores de pia” foram excluídos de ofício, por não serem compatíveis com a forma representada na imagem. Após adequação de ofício, a seguinte especificação foi aceita pelo INPI: “Cafeteiras e chaleiras não elétricas; bules; jarras.”

Fonte: INPI (2022)

Figura 7. Manual de marcas, item 5.4.9

Marca	Especificação originalmente depositada
	Classe 21: Utensílios não elétricos para cozinhar; utensílios para cozinha.
	Especificação aceita pelo INPI, após formulação de exigência
	A especificação apresentada é considerada genérica para um registro de marca de posição, sendo formulada exigência para que o requerente detalhe os produtos que a marca visa distinguir. Após formulação de exigência, a seguinte especificação foi aceita pelo INPI: “Panelas; caçarolas; caldeirões; fritadeiras, não elétricas”.

Fonte: INPI (2022)


5.5 ANÁLISE DA DISTINTIVIDADE

A marca de posição deve atender ao requisito de distintividade, que nada mais é do que o atributo do sinal ser distinguível de um produto ou serviço semelhante. Nesse contexto, o exame de marca de posição verifica primordialmente se o conjunto derivado da aplicação de um sinal marcário em um determinado suporte apresenta potencial distintivo, reunindo a singularidade da posição e a distintividade do sinal, tendo a capacidade de ser reconhecido pelo

consumidor e associado ao produto ou ao serviço que assinala, independentemente de o sinal já estar em uso no mercado.

Como exemplo, o manual traz a marca de posição disposta em uma posição não usual em uma cafeteira, a qual não é comum no mercado:

Figura 8. Manual de marcas, item 5.13.2

Marca	Registrabilidade
 <p data-bbox="592 891 780 913">Para assinalar "Cafeteiras".</p>	<p data-bbox="858 613 943 636">Registrável.</p> <p data-bbox="858 647 1147 712">O cabo da cafeteira não é uma posição normalmente utilizada para a aplicação de marcas.</p> <p data-bbox="858 723 1147 808">Além disso, o sinal aplicado é suficientemente distintivo, sendo percebido como marca, e não como um elemento ornamental.</p>

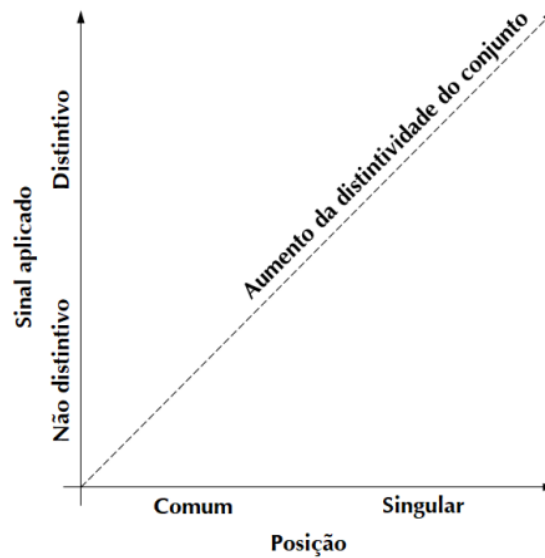
Fonte: INPI (2022)

Esse tópico trata justamente da questão do *secondary meaning* mencionado nos capítulos anteriores. Diante do disposto no manual de marcas, o INPI deixa claro que só será analisada a distintividade intrínseca do sinal, portanto, pouco importa a distintividade adquirida pelo uso no mercado.

Sendo assim, pode-se prever que o não acatamento ao *secondary meaning* pelas marcas de posição no Brasil trará muitas discussões doutrinárias e possivelmente até judiciais, pois como visto anteriormente, essa forma de registro é intimamente ligada à distintividade adquirida. Assim, os titulares das criações da moda poderão sofrer grandes prejuízos caso não tenham marcas intrinsecamente distintivas, mas que obtiveram sua distintividade pelo uso, cabendo a eles buscarem o reconhecimento pela via judicial.

Ainda, em se tratando da análise da distintividade, conforme o entendimento do INPI, quanto mais singular for a posição na qual o sinal é aplicado, maior será a distintividade do conjunto. No mesmo sentido, quanto mais distintivo o sinal aplicado, maior a eficácia distintiva da marca de posição, conforme ilustrado no gráfico abaixo:

Figura 9. Manual de marcas item 5.13.2



Fonte: INPI (2022)

Necessário observar que o referido gráfico foi objeto de crítica das Associações à Consulta Pública, pois o entendimento dos estudiosos do ramo foi de que o gráfico estaria em descompasso por indicar a necessidade de uma distintividade maior do que é contemplada pela própria Lei de Propriedade Industrial.

Nesse sentido, na visão de Leandro Moreira Valente Barbas (2015, p. 216), na contramão ao entendimento do INPI, o sinal poderia ou não ser distintivo, isto pois, não deveria haver um requisito de distintividade isolada, haja vista que é a localização do sinal no produto que é predominante e não somente seu conteúdo.

5.6 SINAIS IRREGISTRÁVEIS

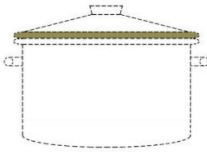

O presente tópico se refere aos sinais que são irregistráveis como marca de posição, quais sejam: (i) sinal não distintivo em um suporte; (ii) sinal ornamental; (iii) caráter preponderantemente técnico ou funcional; (iv) aplicação de sinal em posição comum ou não singular; (v) impossibilidade de identificação de posição específica.

A seguir passa-se a analisar cada um deles:

(i) Sinal não distintivo em um suporte: a aplicação de sinal não distintivo em um suporte causa o indeferimento do pedido com base no art. 122 da LPI combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021 e com o dispositivo legal referente à falta de distintividade do sinal aplicado.

Exemplos:

Figura 10. Manual de marcas item 5.13.2

Marca	Observações
 <p>Para assinalar "Panelas".</p>	<p>Irregistrável à luz dos arts. 122 e 124, VIII, da LPI, combinados com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021.</p> <p>A aplicação da cor na borda da tampa da panela não resulta em disposição peculiar ou distintiva no conjunto depositado como marca de posição.</p>
 <p>Para assinalar "Cafeteiras".</p>	<p>Irregistrável à luz dos arts. 122 e 124, II, da LPI, combinados com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021.</p> <p>O sinal aplicado é composto por letra isolada que não conta com qualquer outro elemento que confira cunho distintivo ao conjunto depositado como marca de posição.</p>

Fonte: INPI (2022)

Cumprir observar que a própria autarquia esclareceu em resposta à consulta pública¹¹ que outros exemplos poderiam ser inseridos. No entanto, não houve qualquer inserção no manual de marcas. Ainda, muito há que se discutir em relação ao exemplo da cafeteira com sinal aplicado com letra isolada, pois o referido exemplo vai exatamente de encontro com o caso da New Balance previamente observado. Nesse contexto, destaca-se a observação realizada pelas Associações:

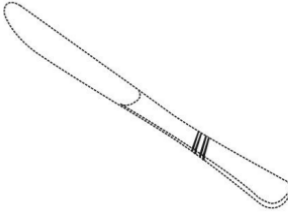
O exemplo constante da minuta mostra-se equivocado, na medida em que uma letra aplicada a um objeto pode ser marca de posição, como aliás já decidido pela Justiça Federal em caso pioneiro, estabelecendo que a letra "N" aposta a um tênis pode constituir marca de posição. Registro no. 815547480 do titular New Balance. Faz-se necessário, portanto, que o exemplo seja substituído. Aliás, em sendo uma decisão judicial transitada em julgado, é de se considerar se não seria um bom exemplo a ser incluído nessa nota técnica, assim como outras marcas já concedidas em situações similares. (ASSOCIAÇÕES, 2021).

(ii) Sinal ornamental: o pedido de aplicação de um sinal que seja um aspecto evidente ou meramente ornamental, ou integrante da aparência comum e que resulte em conjunto desprovido de suficiente cunho distintivo, gera indeferimento com base no art. 122 da LPI combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021.

¹¹ Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas – CPAPD.

Exemplo:

Figura 11. Manual de marcas item 5.13.2

Marca	Observações
 <p>Para assinalar "Facas".</p>	<p>Irregistrável à luz do art. 122 da LPI, combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021.</p> <p>Detalhes como pequenos frisos e faixas são comumente utilizados na produção de talheres, sendo percebidos como meros ornamentos, não conferindo cunho distintivo ao conjunto depositado como marca de posição.</p>

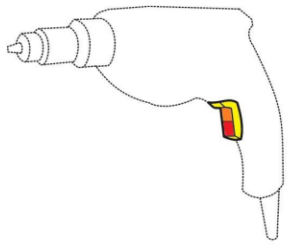
Fonte: INPI (2022)

Essa hipótese de irregistrabilidade compreende que sinais ornamentais e elementos decorativos não exercem função marcária, sendo na realidade protegido pelo instituto do desenho industrial.

(iii) Sinal aplicado ao suporte que resulte em conjunto indissociável de efeito técnico: também será irregistrável com base no art. 122 da LPI combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021 quando a aplicação do sinal em uma área específica do suporte apresentar caráter preponderantemente técnico ou funcional.

Exemplo:

Figura 12. Manual de marcas item 5.13.2

Marca	Observações
 <p>Para assinalar "Furadeiras".</p>	<p>Irregistrável à luz do art. 122 da LPI, combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021.</p> <p>A combinação de cores aplicada visa indicar a localização do botão de acionamento da furadeira, facilitando o uso do objeto pelo usuário.</p> <p>A aplicação do sinal nesta área específica do suporte resulta em conjunto que possui caráter preponderantemente técnico ou funcional.</p> <p>O sinal de posição não pode ser dissociado de efeito técnico.</p>


Fonte: INPI (2022)

Esta hipótese está diretamente ligada à definição de marca de posição adotada pelo INPI, conforme se extrai de sua parte final, que ressalta que será marca de posição “desde que a aplicação do sinal na referida posição do suporte possa ser dissociada de efeito técnico ou funcional”. Nesse sentido, a proteção adequada seria a de uma patente ou modelo de utilidade.

(iv) Aplicação de sinal em posição comum ou não singular: quando o sinal aplicado não for singular, ou seja, for comumente utilizado para a afiação de sinais marcários em relação ao produto ou ao serviço identificado.

Exemplos:

Figura 13. Manual de marcas item 5.13.2

Marca	Registrabilidade
 <p data-bbox="564 936 762 958">Para assinalar "Camisas".</p>	<p data-bbox="858 622 1184 689">Irregistrável à luz do art. 122 da LPI, combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021.</p> <p data-bbox="858 712 1184 801">A posição em que o sinal foi aplicado é corriqueiramente utilizada para aplicação de marcas em camisas e camisetas.</p> <p data-bbox="858 824 1184 896">A proporção do sinal em relação às dimensões do produto também já é consagrada no mercado em questão.</p>

Fonte: INPI (2022)

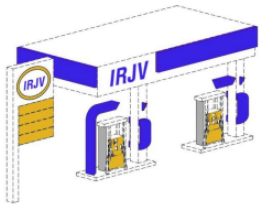

Nesse contexto, destaca-se a consideração à consulta pública de Vilela Coelho Sociedade de Advogados, a qual dispõe que um sinal muito distintivo pode compensar a baixa distintividade da posição comum no produto e formar uma marca de posição distintiva e, portanto, registrável.

Esta hipótese também vai de encontro com o caso New Balance, haja vista que a localização da letra "N" se encontra em posição corriqueira em tênis e, portanto, tal entendimento também é discutível.

(v) Impossibilidade de identificação de posição específica: o conjunto formado pela aplicação de um ou mais sinais em diferentes posições de um suporte causa o indeferimento do pedido. No entanto, nessa hipótese, o INPI pode formular exigências para adequação quando possível.

Exemplos:

Figura 14. Manual de marcas item 5.13.2

Marca	Observações
 <p>Para assinalar "Comércio de combustíveis".</p>	<p>Irregistrável à luz do art. 122 da LPI, combinado com o parágrafo único do art. 84 da Portaria INPI/PR nº 8/2022.</p> <p>O conjunto consiste na aplicação de identidade visual de empresa em estabelecimento comercial, composto pela aplicação de diversos sinais em mais de uma posição do suporte, não sendo possível a identificação da posição específica em que os sinais são aplicados.</p> <p>O conjunto é irregistrável sob a forma de apresentação "marca de posição".</p>
 <p>Para assinalar "Camisas".</p>	<p>Irregistrável à luz do art. 122 da LPI, combinado com o parágrafo único do art. 84 da Portaria INPI/PR nº 8/2022.</p> <p>O conjunto consiste na aplicação de um sinal em mais de uma posição do suporte, não sendo possível a identificação da posição específica em que o sinal é aplicado.</p> <p>O conjunto é irregistrável sob a forma de apresentação "marca de posição".</p>

Fonte: INPI (2022)

Figura 15. Manual de marcas item 5.13.2

Marca	Observações
 <p>Para assinalar "Serviço de transporte aéreo".</p>	<p>Irregistrável à luz do art. 122 da LPI, combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021.</p> <p>O conjunto consiste na aplicação de identidade visual de uma companhia aérea em uma aeronave, composto pela aplicação de um sinal em proporção que impossibilita a identificação de posição específica.</p> <p>O conjunto é irregistrável sob a forma de apresentação "marca de posição".</p>
 <p>Para assinalar "Bebida láctea".</p>	<p>Irregistrável à luz do art. 122 da LPI, combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021.</p> <p>O conjunto consiste na aplicação de identidade visual de uma embalagem, composto pela aplicação de um sinal em proporção que impossibilita a identificação de posição específica.</p> <p>O conjunto é irregistrável sob a forma de apresentação "marca de posição".</p>

Fonte: INPI (2022)

O presente tópico está diretamente relacionado à irregistrabilidade do *trade-dress* (conjunto imagem) como marca de posição. Isto pois, o *trade-dress* representa a junção de características únicas usadas de forma consistente no mercado, de modo que se tornem diferenciais para o público-alvo. (BARBOSA, B., 2021).

Nesse contexto, o *trade-dress* se diferencia da marca de posição pois ele é composto por uma combinação de elementos que não necessariamente são compreendidos como marca, além de desviar de um dos principais requisitos para constituir a marca de posição, qual seja a identificação de uma posição específica e invariável.

Interessante observar que ao analisar registros de marcas de posição na União Europeia foi identificado um registro referente a uma embalagem de iogurte, representando seu *trade-dress*, fato que evidencia que não há uma homogeneidade no entendimento desse instituto:

Figura 16. EUIPO, registro nº 1564388



Fonte: Base de dados da EUIPO

5.7 DEPÓSITOS DE MARCA DE POSIÇÃO

Logo após a regulamentação das marcas de posição no país, o INPI recebeu o primeiro pedido de registro dessa modalidade. O pedido é de titularidade da Kipling, famosa por suas bolsas e acessórios confeccionados em nylon. Para o depósito foi utilizado o formulário referente à marca tridimensional, conforme orienta o manual de marcas.

Figura 17. INPI, processo nº 924486643



Fonte: Base de dados do INPI

Ainda, conforme observado em análise do manual de marcas, a Kipling optou por descrever a marca de posição da seguinte forma:

O suporte é uma mochila com três compartimentos e o sinal é aplicado na parte frontal do suporte e consiste em três círculos concêntricos onde o círculo mais interno tem uma estrela no centro, o círculo adjacente ilustra a palavra "KIPLING" duas vezes separadas por uma pequena estrela de cada lado do círculo, e o círculo externo circunda os dois primeiros círculos.¹² (BRASIL, 2021).

Por fim, ao analisar a base dados do INPI é possível identificar outros pedidos de marcas de posição de criações da moda, compostos pela posição da etiqueta em posições singulares e específicas, como a cueca CLOSET CLOTHING do estilista baiano Paulo Barbosa e o chinelo IPANEMA já conhecido pelo público brasileiro.

Figura 18. INPI, processo nº 925876640



Fonte: Base de dados do INPI

Figura 19. INPI, processo nº 925160890



Fonte: Base de dados do INPI

A expectativa de obtenção de uma decisão do INPI é de cerca de 3 a 4 anos, considerando o prazo adotado para análise da marca tridimensional atualmente.

6 CONCLUSÃO

¹² Formulário de pedido de registro de marca processo nº 924486643.

Apesar de ser uma novidade no país, não há dúvidas de que a possibilidade de registro das marcas de posição no Brasil é extremamente benéfica para criações da moda, principalmente àquelas que requerem maior proteção justamente por fugirem do padrão de registro. Conclui-se também que não há um entendimento homogêneo desse instituto entre o Brasil e os demais países que o adotam como forma de registro, especialmente em relação ao *secondary meaning*, tema que tem potencial para gerar muitos conflitos na análise da registrabilidade desses sinais.

Ainda, o próprio manual de marcas, em suas passagens sobre marcas de posição, apresenta inconsistências apontadas pelos colaboradores da consulta pública, problemática que abre portas para discussões de como será a análise pelo INPI.

Por fim, embora haja incertezas e questionamentos que só serão respondidos no decorrer dos anos conforme os pedidos de marca de posição forem sendo analisados, a aceitação do registro de uma marca não tradicional no Brasil é um grande avanço tanto para a disciplina da Propriedade Intelectual quanto para a indústria da moda, que poderá explorar diversas formas de proteção e enriquecer o valor de suas criações.

7 REFERÊNCIAS

ASSENZA, Aurélio. Pills about Trademark Protection under Reg. EU 2017/1001. *In*: SOARES, Renata Domingues Balbino Munhoz. **Fashion Law Direito da Moda**. São Paulo, Almedina, 2019.

ASSOCIAÇÕES. Manifestação. *In*: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Marcas de Posição**: Consulta Pública. 5 abr. 2021. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/consulta-publica/Consulta_Publica_Marcas_Posicao_Respostas.pdf. Acesso em: 23 mar. 2022.

BARBAS, Leandro Moreira Valente. **Marcas não tradicionais**: mapeamento, problemática e experiência internacional. 2015. 339 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito Político e Econômico, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2015.

BARBOSA, Bruna Gomes Ehl. **O direito da propriedade intelectual e a proteção do trade dress como um instituto da concorrência desleal aplicado às criações da moda**. Trabalho de conclusão de curso – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2021

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à propriedade intelectual**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

BERMAN, Richard J. Color Me Bad: a new solution to the debate over color trademark registration. **The George Washington Law Review**, Washington, v. 63, nov. 1994.

BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Processo nº 924486643, Aguardando Exame de Mérito. Rio de Janeiro, RJ. **INPI**. Rio de Janeiro, 01 out. 2021. Disponível em:

<https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=4689974>. Acesso em: 24 mar. 2022.

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília: Diário Oficial da União, 15 maio 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 23 mar. 2022.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agrg no Resp nº 638033. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Brasília, DF, 07 de fevereiro de 2013. **Diário da Justiça Eletrônico**. Brasília, 19 fev. 2013.

CAIM, Catarina P. (ed.). **Trademark Manual of Examining Procedure**. Virginia: TMEP, 2021. Disponível em: <https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current>. Acesso em: 6 abr. 2022.

CASTRO, Beatriz Vergaça. Sinais distintivos não tradicionais: o caso Louboutin. **Revista da ABPI**, Rio de Janeiro, 2017

CASTRO, Beatriz Vergaça. **Sinais distintivos não tradicionais**: o caso Louboutin. 2016. 40 f. TCC (Graduação) - Curso de Direito, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016. Disponível em: <http://www.abapi.org.br/abapi2014/pdfs/monografias/Monografia%20Beatriz%20Castro.pdf>. Acesso em: 23 mar. 2022.

CESARIO, Kone Prieto Furtunato. **Proteção das marcas visualmente perceptíveis**. Curitiba: Juruá, 2020.

EUIPO. Exemplos de marcas. In: EUIPO. **EUIPO**, 2022. Disponível em: https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/trade-marks-examples#Position_mark. Acesso em: 6 abr. 2022.

INPI. **Manual de Marcas**. 3. ed. 5. rev. INPI, 2022. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/Manual_de_Marcas#Hist%C3%B3ria-co-de-altera%C3%A7%C3%B5es. Acesso em: 24 mar. 2022.

LUCAS, André Rafael Monteiro; BRETAS, Hugo Ribas. Direito e Moda: as formas de registro de marcas e patentes. **Letras Jurídicas**, v.1, n.2, 2015.

MONTAURY PIMENTA, MACHADO & VIEIRA DE MELLO. Kipling sai na frente e ingressa com pedido de registro de marca de posição no INPI. **Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello**, 8 out. 2021. Lexology. Disponível em: <https://www.montaury.com.br/pt/component/content/article?id=530%3Akipling-sai-na-frente-e-ingressa-com-pedido-de-registro-de-marca-de-posicao-no-inpi&Itemid=452>. Acesso em: 4 mar. 2022.

OSMAN, Bruna Homem de Souza. **Fashion Law**: desconstrução do direito da moda no Brasil. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito Político e Econômico, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2017.

RIDEAU, Camille. França. **Position Mark**: A Category Of Signs Eligible For Trade Mark Protection? Different Standards Of Examination, Different Scope Of Protection. Centre

d'Études Internacionales de la Propriété Intellectuelle, Valorisation des Biens Immatériels, Masters 2, 2009/2010. Strasbourg: Université de Strasbourg.

RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Procedimento Comum nº 0040645-69.2017.8.19.0001. Relator: Des. Paulo Sergio Prestes dos Santos. Rio de Janeiro, RJ de 2019. **Diário da Justiça Eletrônico**. Rio de Janeiro, 17 out. 2019.

SANDRI, Stefano; RIZZO, Sergio. **Non-Conventional Trade Marks and Community Law**. Marques: UK, 2003.

SCHMIDT, Lélío D. **A distintividade das marcas: secondary meaning**, vulgarização e teoria da distância, 1ª edição. Disponível em: Minha Biblioteca, Editora Saraiva, 2013.

SOARES, Renata Domingues Balbino Munhoz. **Fashion Law Direito da Moda**. São Paulo, Almedina, 2019.

TRADEMARK LAW TREATY. **Treaty**, de 27 de outubro de 1994. 1 ago. 1996. Disponível em: <https://wipolex.wipo.int/en/treaties/textdetails/12678>. Acesso em: 17 mar. 2022.

UNIÃO EUROPEIA. **Commission Implementing Regulation (EU) nº 2017/1431, de 18 de maio de 2017**. Laying down detailed rules for implementing certain provisions of Council Regulation (EC) No 207/2009 on the European Union trade mark. Brussels, p. 39-58, 8 ago. 2017. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1431&from=FR>. Acesso em: 17 mar. 2022.

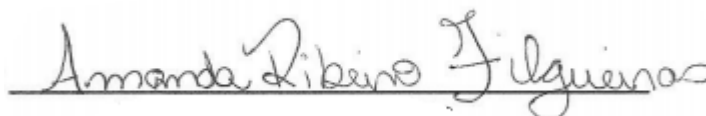
TERMO DE AUTENTICIDADE DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Eu, Amanda Ribeiro Filgueiras

discente regularmente matriculado(a) na disciplina TCC II, da 10ª etapa do curso de Direito, matrícula nº 41701836, período matutino, turma E, tendo realizado o TCC com o título: MARCAS DE POSIÇÃO: PERSPECTIVAS DO DIREITO DA MODA NO BRASIL sob a orientação do(a) Professor(a) Dra. Renata Domingues Balbino Munhoz declaro para os devidos fins que tenho pleno conhecimento das regras metodológicas para confecção do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), informando que o realizei sem plágio de obras literárias ou a utilização de qualquer meio irregular.

Declaro ainda que, estou ciente que caso sejam detectadas irregularidades referentes às citações das fontes e/ou desrespeito às normas técnicas próprias relativas aos direitos autorais de obras utilizadas na confecção do trabalho, serão aplicáveis as sanções legais de natureza civil, penal e administrativa, além da reprovação automática, impedindo a conclusão do curso.

São Paulo, 20 de maio de 2022.



Assinatura do discente