



Na Mídia

12/06/2023 | [LexLatin](#)

As marcas de posição no mercado brasileiro e sua importância para a PI

O que muda para o mercado jurídico no Brasil com a aprovação do primeiro registro de marca de posição para a Osklen?

Luciano Teixeira



Marca de posição é uma identidade não só visual, mas também geográfica, o que permite a distinção de um produto pelo público/Canva

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) aprovou o primeiro pedido de marca de posição desde que a modalidade foi regulamentada no Brasil, em setembro de 2021. A Osklen, empresa que atua no mercado varejista de artigos do vestuário e acessórios, teve o pedido de proteção aceito dos três ilhoses que ficam posicionados na frente dos tênis. Esse elemento foi considerado pelo instituto um traço que define os calçados da marca.



A decisão abre espaço para que outras marcas peçam junto ao INPI o mesmo reconhecimento. Até então, os titulares desses sinais distintivos não tinham o respaldo para defender a exclusividade de uso da posição sob proteção de marca registrada em seus produtos. Sob o ponto de vista jurídico, era preciso utilizar outras argumentações para tentar coibir exploração indevida de seu sinal distintivo e posição por terceiros.

Até agora, o INPI recebeu 244 pedidos para a concessão de marcas de posição. Em 48 foram exigidas mais informações pelos examinadores. Outros 11 casos tiveram a análise concluída, mas dez foram recusados. Entre os pedidos analisados e indeferidos estão marcas mundialmente conhecidas, como grife francesa de calçados de Christian Louboutin, que pediu proteção do solado vermelho de seus sapatos.

O pedido tramita desde 2009, mas na época o registro de marcas de posição não era possível no país. Desde a publicação da [Portaria 37/21](#) houve um reposicionamento do pedido pela marca para a nova categoria. Na decisão, o INPI alega que “o sinal, constituído unicamente pela cor vermelha, aplicado a uma sandália feminina de salto alto, não cumpre o requisito da distintividade para a concessão da marca de posição”. Cabe recurso da decisão.

Outros três registros que também tiveram o pedido recusado estão relacionados à marca de luxo italiana Valentino. A intenção era registrar os elementos piramidais a serem aplicados nas tiras do sapato da grife. Segundo o INPI, esses elementos são uma característica ornamental do produto e pesquisas demonstraram que o uso de elementos aplicados em calçados é uma prática comum neste segmento mercadológico.

Já a Alpargatas pediu o reconhecimento do sinal "havaianas" em moldura elíptica horizontal aplicado a sandálias ou chinelos de dedo da empresa. De acordo com a análise do Instituto, não há potencial distintivo “devido à falta de singularidade da posição do sinal no suporte”. Segundo o INPI, “essa posição é comumente utilizada pela concorrência”.

O único caso deferido até agora é o da Osklen, empresa que está no mercado brasileiro desde 1989. O primeiro pedido para reconhecimento dos três ilhoses foi feito em 2014 e foi adaptado para marca de posição depois da edição da portaria, em 2021.

A justificativa do instituto para a aprovação é de que, embora a presença de ilhoses seja comum na superfície de tênis, a sequência específica da Osklen não foi encontrada em pesquisas de outros fabricantes de calçados, o que tornaria o sinal distintivo o suficiente para atuar como marca. Para o INPI, a posição do sinal no suporte é incomum no mercado de calçados, tornando o conjunto formado pelo sinal e pela posição em que se aplica ao suporte capaz de individualizar o produto tênis frente aos seus concorrentes.

A advogada Luiza Duarte, especialista em Propriedade Intelectual e sócia do Murta Goyanes Advogados, representou a Osklen no processo. “O que a gente fez, na verdade, foi selecionar uma marca que era tanto distintiva quanto estava fixada numa posição especial do calçado também. Não é uma questão de o nosso processo ter sido feito diferente. A marca é diferente, não tem outras parecidas no mercado e foi colocada numa posição especial do

calçado que outras empresas não fizeram. O processo em si não é difícil nem complicado. A questão é você ter um caso que se adeque à interpretação que o INPI dá hoje a essa questão”, explica.

A importância da marca de posição para o mercado de propriedade intelectual

Marca de posição, na própria definição dada pelo INPI, é “aquela formada pela aplicação de um sinal em uma posição singular, específica e invariável de um determinado objeto suporte, resultando em conjunto capaz de identificar a origem empresarial e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins”. Para a entidade, “o sinal aplicado ao objeto suporte pode ser composto por: palavras, letras, algarismos, ideogramas, símbolos, desenhos, imagens, figuras, cores, padrões, formas ou a combinação destes”.

Significa reconhecer que há, em determinado produto, uma identidade não só visual, mas também geográfica. E isso define também a exclusividade de uma marca, o que permite a distinção de um produto pelo público. Outros exemplos fáceis de reconhecer: as 3 listras da Adidas, que são mundialmente conhecidas, e diferenciam a empresa que fabrica calçados de outras, e o “M” amarelo da rede de *fast food* McDonalds.

“Em que pese a marca de posição não possuir um caráter técnico na funcionalidade do produto, do ponto de vista da relação empresa – cliente, ela estabelece uma identificação específica que salta aos olhos dos consumidores que já possuem uma relação com a marca”, avalia Fábio Nascimento Pessina, advogado da área de nível estratégico do Nelson Wilians Advogados.

Segundo o advogado, a assinatura trazida por esse novo recurso estabelece a possibilidade de proteger e resguardar a marca de possíveis fraudes e pirataria. “Do ponto de vista jurídico, trata-se de maior munição probatória em debates que girem em torno de questões referentes a registro de marcas e no combate a concorrência desleal, vez que a marca de posição traz ainda mais segurança ao direito de uso exclusivo do diferencial da identidade visual de determinada marca”, afirma.

Para Thalita De Marco Vani, sócia do VBD Advogados, a maior segurança jurídica em decorrência do registro de marca de posição reforça e propicia que sejam feitos maiores investimentos nos produtos e serviços no mercado brasileiro, porque eles terão reconhecidos elementos que podem ser utilizados para identificação, distintividade e reconhecimento, melhorando a percepção da marca pelo público-alvo.

“Do ponto de vista jurídico, abre-se um mundo de oportunidades, seja para processo de registro da marca de posição propriamente dita perante o INPI, como também para demandas conexas como representação dos interesses de um cliente na contestação da validade de registros de marcas similares, defesa dos direitos do titular da marca objeto do pedido e/ou já validamente reconhecida contra terceiros que estejam usando sinais similares ou imitações desta marca de posição sem autorização em produtos ou serviços. Além disso, abre-se a possibilidade de representação do cliente em negociações para resolução amigável de disputas envolvendo marcas de posição e distintividade de produtos e serviços, incluindo a celebração de acordos de coexistência”, analisa a advogada.

De acordo com os especialistas, a perspectiva é um aumento da demanda dos clientes relacionada à marca de posição, tanto do ponto de vista consultivo como contencioso. Com a regulamentação e aprovação do primeiro pedido, os donos das marcas passam a deter ferramentas jurídicas destinadas à proteção de seus interesses e direitos de exclusividade perante terceiros, o que vai valorizar o investimento realizado pelas empresas em seus produtos e serviços, seja para inovação tecnológica, aperfeiçoamento técnico e qualitativo e *marketing*.

“Este foi um movimento importante e interessante para o Brasil, que passou a reconhecer a necessidade de titulares de marcas com esta característica terem sua proteção reconhecida e validade pelo INPI, assim como já

ocorre em diversos países", diz Camila Garcindo Dayrell Garrote, advogada sênior da área de Propriedade Intelectual, Inovação e Tecnologia do Demarest Advogados.

“O registro da Osklen abre as portas para outras empresas que pretendam estabelecer uma relação mais próxima de exclusividade com seus clientes busquem esse diferencial”, diz Fabio Nascimento Pessina.

“A primeira aprovação da marca de posição obtida pela Osklen foi um evento significativo e relevante para o direito marcário brasileiro, na medida em que inaugura a efetiva proteção legal registral de sinais distintivos de determinada origem empresarial aplicados em uma posição singular, específica e invariável de um determinado objeto ou serviço em território nacional”, afirma Thalita De Marco Vani.

