



Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Centro de Ciências Sociais

Faculdade de Direito

Felipe Ferreira Simões dos Santos

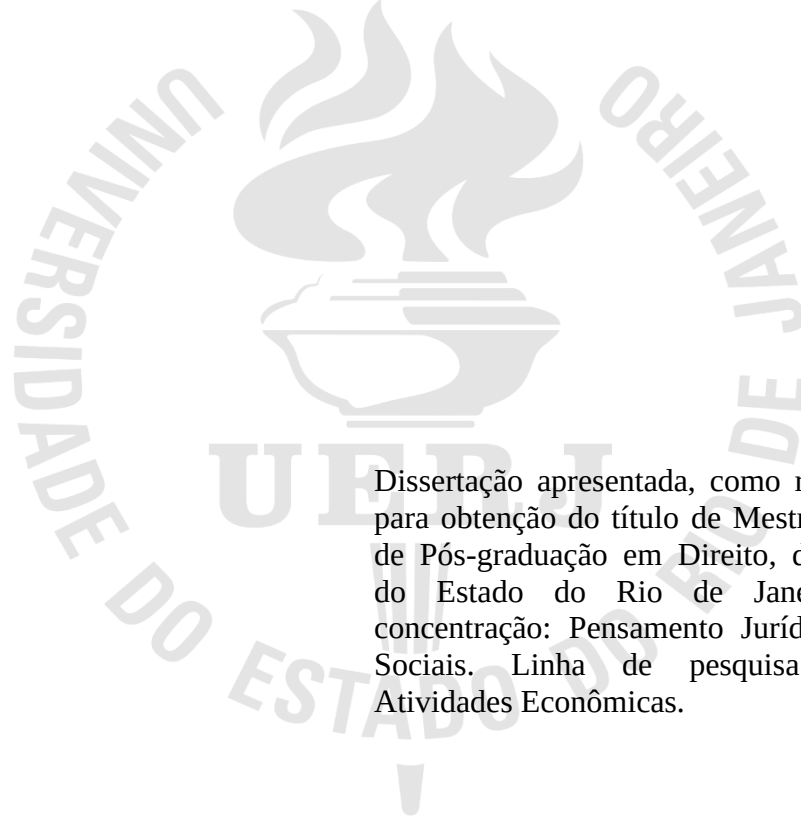
**Marca de posição: um estudo sobre a nova tutela proprietária no serviço
bancário do Brasil**

Rio de Janeiro

2023

Felipe Ferreira Simões dos Santos

**Marca de posição: um estudo sobre a nova tutela proprietária no serviço bancário do
Brasil**



Dissertação apresentada, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre, ao Programa de Pós-graduação em Direito, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Área de concentração: Pensamento Jurídico e Relações Sociais. Linha de pesquisa: Empresa e Atividades Econômicas.

Orientador: Prof. Dr. José Carlos Vaz e Dias

Rio de Janeiro

2023

CATALOGAÇÃO NA FONTE

S593

Simões dos Santos, Felipe Ferreira.

Marca de posição: um estudo sobre a nova tutela proprietárias no serviço bancário do Brasil / Felipe Ferreira Simões dos Santos. - 2023. 147 f.

Orientador: Prof. Dr. José Carlos Vaz e Dias.
Dissertação (Mestrado). Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Direito.

1. Instituições financeiras - Teses. 2. Marca registrada – Teses. 3. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil) – Teses. I. Dias, José Carlos Vaz e. II. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Faculdade de Direito. III. Título.

CDU 347(81)

UERJ/REDE SIRIUS/BIBLIOTECA CCS/C

Autorizo, apenas para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial desta tese, desde que citada a fonte.

Assinatura

Data

Felipe Ferreira Simões dos Santos

**Marca de posição: um estudo sobre a nova tutela proprietária no serviço bancário do
Brasil**

Dissertação apresentada, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre, ao Programa de Pós-graduação em Direito, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Área de concentração: Pensamento Jurídico e Relações Sociais. Linha de pesquisa: Empresa e Atividades Econômicas.

Aprovada em 02 de março de 2023.

Banca Examinadora:

Prof. Dr. José Carlos Vaz e Dias (Orientador)

Faculdade de Direito – UERJ

Prof. Dr. Enzo Baiocchi

Faculdade de Direito – UERJ

Prof. Dr. Ricardo Luiz Sichel

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

2023

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho a Deus e à minha família.

AGRADECIMENTOS

Agradeço, primeiramente e sempre, a Deus pela vida e pelas respostas aos meus pleitos e desejos. Obrigado, Senhor!

Agradeço à minha família pelo apoio, incentivo e amor. Obrigado, família!

Agradeço ao meu orientador, Professor Doutor José Carlos Vaz e Dias, por aceitar o desafio e me guiar na escrita sobre um assunto relativamente novo no Brasil, mas que vem sendo debatido no meio acadêmico e profissional há algum tempo, por conta da demora na normatização dos requisitos e procedimentos de registrabilidade da marca de posição pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI.

Agradeço à Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ pela oportunidade de tê-la em minha trajetória acadêmica e pelos amigos que fiz nessa renomada instituição de ensino.

Agradeço ao Banco do Brasil, sociedade de economia mista com a qual me orgulho de ter vínculo empregatício desde 2005, e ao Jurídico dessa instituição financeira, em especial ao escritório do Estado do Rio de Janeiro no qual laboro diariamente, pelo despertar do meu interesse pelo ramo da Propriedade Industrial - PI, em especial marcas.

Agradeço aos servidores do INPI que prontamente disponibilizaram o material necessário para a presente pesquisa.

E, finalmente, agradeço aos novos amigos que fiz no mestrado, docentes e discentes, e, especialmente, àqueles que compartilharam da escrita dos mais variados artigos sobre PI e Direito da Empresa e Atividades Econômicas em coautoria durante o curso, rindo e chorando a cada submissão, aceitação e/ou reprovação de revistas e capítulos especializados.

“Importante não é ver o que ninguém nunca viu, mas sim pensar o que ninguém nunca pensou sobre algo que todo mundo vê.”

Arthur Schopenhauer, 1851

RESUMO

SIMÕES DOS SANTOS, Felipe Ferreira. *Marca de posição: um estudo sobre a nova tutela proprietária no serviço bancário do Brasil*. 2023. 147f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023.

Esse estudo tem como tema a tutela proprietária da marca de posição no Brasil e postula um estudo sobre esse novo registro marcário a partir da perspectiva de seu potencial uso no setor de prestação de serviço bancário brasileiro. Considerada uma marca não tradicional, essa modalidade já conta com a possibilidade de concessão em outros escritórios de propriedade industrial no mundo, mas o Instituto Nacional da Propriedade Industrial brasileiro não permitia seu registro por falta de normatização dos procedimentos de registrabilidade, apesar de ser uma marca visualmente perceptível e, portanto, em tese, estar em conformidade com o disposto na Lei nº 9.279 de 1996. Ocorre que, em 2021, a autarquia finalmente normatizou os requisitos e procedimentos para o registro da marca de posição no Brasil, tanto para produtos, quanto para serviços, o que fez despertar entre os doutrinadores e aplicadores do direito relevantes debates sobre a efetividade da tutela jurídica no país. A problemática principal a motivar a pesquisa recai no questionamento de como se daria a registrabilidade de um sinal, aplicado em uma posição singular e específica, em um determinado suporte, quando a marca se refere à prestação de serviço. Além disso, se a impossibilidade do uso do *secondary meaning* no Brasil, instituto comumente utilizado em outros países para comprovar que determinadas marcas adquiriram distintividade pelo uso, seria um problema para o registro de marca de posição de serviço para o setor bancário brasileiro. A pesquisa revela-se importante pela ausência de investigações sobre marca de posição quando se trata de serviços, especialmente no setor bancário, que em 2022 tinha 4 das 5 marcas mais valiosas do país. Para tanto, o caminho metodológico adotado foi o bibliográfico e exploratório, buscando, através de uma pesquisa não exauriente, investigar as perspectivas de registrabilidade dessa nova modalidade de marca no setor. O resultado da investigação demonstrou que, apesar de nenhum dos bancos pesquisados possuírem marca de posição registradas no país desde a normatização da tutela proprietária, há potencialidade de registros de marcas nessa nova modalidade ao se considerar as fachadas, cartões de crédito/débito e páginas na internet como suportes para a aplicação do sinal distintivo. Verificou-se, ainda, que a ausência de regulamentação do *secondary meaning* no Brasil resultaria em dificuldade de registro como marca de posição de serviço para alguns sinais utilizados pelo setor bancário.

Palavras-chave: Marca de posição. Marca não tradicional. Marca de serviço. Instituições financeiras. *Secondary meaning*.

ABSTRACT

SIMÕES DOS SANTOS, Felipe Ferreira. *Position trademarks: a study on the new proprietary protection in banking in Brazil*. 2023. 147f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023.

This study has as its theme the proprietary protection of the mark of position in Brazil and postulates a study on this new trademark registration from the perspective of its potential use in the sector of Brazilian banking services. Considered a non-traditional trademark, this modality already has the possibility of being granted in other industrial property offices around the world, but the Brazilian National Institute of Industrial Property [*Instituto Nacional da Propriedade Industrial*] did not allow its registration due to lack of regulation of the registration procedures, despite being a visually perceptible trademark and, therefore, in thesis, being in accordance with the provisions of Law No. 9279 of 1996. It so happens that in 2021, the autarchy finally regulated the requirements and procedures for the registration of the position mark in Brazil, both for products and services, which aroused among scholars and enforcers of the law relevant debates about the effectiveness of legal protection in the country. The main problem motivating the research lies in the question of how the registrability of a sign, applied in a singular and specific position, in a given support, when the mark refers to the provision of a service, would be achieved. Furthermore, the impossibility of using secondary meaning in Brazil, an institution commonly used in other countries to prove that certain marks have acquired distinctiveness through use, would be a problem for the registration of a service mark for the Brazilian banking sector. The research proves to be important due to the absence of research on position marks when it comes to services, especially in the banking sector, which in 2022 had 4 of the 5 most valuable brands in the country. To this end, the methodological path adopted was bibliographic and exploratory, seeking, through a non-exhaustive research, to investigate the prospects of registrability of this new brand modality in the sector. The result of the investigation showed that, although none of the banks surveyed had registered a position trademark in the country since the normatization of proprietary protection, there is potential for trademark registration in this new modality when considering facades, credit/debit cards and web pages as supports for the application of the distinctive sign. It was also verified that the absence of secondary meaning regulation in Brazil would result in difficulty in registering some signs used by the banking sector as marks of position of service.

Keywords: Position mark. Non-traditional mark. Service sector. Financial institutions. Secondary meaning.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 –	Foco no fortalecimento das marcas dos produtos.....	29
Figura 2 –	Foco no fortalecimento da marca do nome empresarial.....	30
Figura 3 –	Marca de posição - Ponto vermelho na articulação da tesoura da Zwilling J.A. Henckels AG.....	43
Figura 4 –	Marca de posição – Registro da marca do solado vermelho da Louboutin na USPTO.....	45
Figura 5 –	Marca de posição – Registro da marca três listras da Adidas AG na EUIPO.....	45
Figura 6 –	Marca Figurativa – Registro da marca das três listras da Adidas AG na EUIPO.....	46
Figura 7 –	Marca Figurativa – Registro da marca das três listras da Adidas AG na lateral do tênis no INPI.....	46
Figura 8 –	Marca de posição – Registro da marca da Deutsche Bahn Ag na EUIPO.....	49
Figura 9 –	Marca de posição – Registro da marca da Voltia Automotive s.r. na EUIPO.....	49
Figura 10 –	Marca de posição – Registro da marca da MIWE Michael Wenz GmbH. na EUIPO.....	49
Figura 11 –	Marca mista “Ipanema” pertencente à Grandene.....	52
Figura 12 –	Marca mista requerida pela Grandene.....	52
Figura 13 –	Marca figurativa - Aktiebolaget Östgötatrafiken.....	53
Figura 14 –	Marca de posição – Registro da marca da Aktiebolaget Östgötatrafiken na PRV.....	53
Figura 15 –	Marca tridimensional – Alstom Transport Technologies.....	53
Figura 16 –	Marca de posição – Registro da marca da Alstom Transport Technologies na EUIPO.....	54
Figura 17 –	Uso de vermelho em relevo em fachada do Banco Bradesco.....	72
Figura 18 –	Uso de vermelho com bolinhas brancas em fachada do Banco Santander.....	73

Figura 19 –	Sinal tátil adicionado ao suporte forma um conjunto marcário visualmente perceptível.....	85
Figura 20 –	Padrão ornamental aplicado em xícara - Registro da Soci��t�� des Produits Nestl�� S.A. - DI 7102778-5.....	88
Figura 21 –	Padr��o ornamental aplicado em tecido – Registro da ISOLDA BRASIL LTDA - EPP - BR 30 2015 005141-8.....	88
Figura 22 –	Marca registrada com tracejado da BP p.l.c.....	92
Figura 23 –	Marca registrada para coluna ou painel de afixa��o da BP p.l.c.....	92
Figura 24 –	Marca registrada com tracejados para bomba de combust��vel da Exxon Mobil Corporation.....	93
Figura 25 –	Marca registrada com tracejados para avia��o civil da Jet2.com Limited.....	94
Figura 26 –	Marca registrada com tracejados para avia��o civil da Kilburn & Strode Llp.....	94
Figura 27 –	Estiliza��o e s��mbolo da sociedade empres��ria afixada na parte externa do avia��o da Azul Linhas A��reas.....	95
Figura 28 –	Possibilidade de marca de posi��o da sociedade empres��ria afixada na parte externa do avia��o da Gol Linhas A��reas.....	95
Figura 29 –	Primeiro exemplo de fachada de ag��ncia do Banco Ita��.....	108
Figura 30 –	P��rtico laranja e branco fixado na fachada de ag��ncia do Banco Ita��.....	108
Figura 31 –	Letreiro na fachada de ag��ncia do Banco Ita��.....	109
Figura 32 –	Nome do Ita�� adesivado na vitrine da fachada.....	109
Figura 33 –	Segundo exemplo de fachada de ag��ncia do Banco Ita��.....	110
Figura 34 –	Letreiro do Banco Ita�� fixado na fachada.....	110
Figura 35 –	Entrada da ag��ncia do Banco Ita��.....	111
Figura 36 –	Terceiro exemplo de fachada do Banco Ita��.....	111
Figura 37 –	Letreiro do Banco Ita�� fixado em suporte.....	112
Figura 38 –	P��ginas da internet do Banco Ita�� personalizada para cada perfil de cliente.....	113

Figura 39 –	Cartões de crédito/débito comercializados pelo Banco Itaú.....	113
Figura 40 –	Destaque da marca Itaucard acompanhada da marca mista do Banco Itaú nos cartões de crédito/débito comercializados pela instituição financeira.....	114
Figura 41 –	Cartão Iti do Banco Itaú.....	115
Figura 42 –	Corte na lateral do cartão Iti do Banco Itaú.....	115
Figura 43 –	Primeiro exemplo de fachada do Banco Bradesco.....	116
Figura 44 –	Pórticos vermelhos nas fachadas do Banco Bradesco.....	116
Figura 45 –	Marca mista afixada em suporte vermelho por dentro da vitrine do Banco Bradesco.....	117
Figura 46 –	Segundo exemplo de fachada do Banco Bradesco.....	117
Figura 47 –	Pórticos do Banco Bradesco.....	118
Figura 48 –	Páginas da internet do Banco Bradesco personalizada para cada perfil de cliente.....	118
Figura 49 –	Marca mista do Banco Bradesco fixada no lado esquerdo superior da página da internet.....	119
Figura 50 –	Cartões de crédito/débito comercializados pelo Banco Bradesco.....	120
Figura 51 –	Destaque dos sinais aplicados no cartão do Banco Bradesco.....	120
Figura 52 –	Fachadas do Banco do Brasil S.A.....	120
Figura 53 –	Parcial da insígnia do Banco do Brasil afixada na parede.....	121
Figura 54 –	Parcial da insígnia do Banco do Brasil afixada na porta.....	121
Figura 55 –	Páginas da internet do Banco do Brasil personalizadas para cada perfil de cliente.....	122
Figura 56 –	Marca figurativa do Banco do Brasil afixada no lado esquerdo superior das páginas da internet da instituição financeira.....	122
Figura 57 –	Cartões de crédito/débito comercializados pelo Banco do Brasil.....	123
Figura 58 –	Marca d'água por detrás do chip nos cartões do Banco do Brasil.....	123
Figura 59 –	Traço amarelo na parte inferior da lateral esquerda nos cartões do Banco do Brasil.....	123

Figura 60 –	Fachadas da Caixa Econômica Federal.....	124
Figura 61 –	Detalhe do letreiro da Caixa Econômica Federal.....	124
Figura 62 –	Pórticos da Caixa Econômica Federal.....	125
Figura 63 –	Páginas da internet da Caixa Econômica Federal.....	125
Figura 64 –	Sinal distintivo aplicado no site da Caixa Econômica Federal.....	125
Figura 65 –	Cartões de crédito/débito da Caixa Econômica Federal.....	126
Figura 66 –	Marca d'água dos cartões da Caixa Econômica Federal.....	126

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 -	Comparativo entre o texto da minuta e o definitivo - Artigo 1º da Portaria/INPI/PR nº 37 de 2021.....	77
Tabela 2 -	Comparativo entre o texto da minuta e o definitivo - Artigo 2º da Portaria/INPI/PR nº 37 de 2021.....	80
Tabela 3 -	Comparativo entre o texto da minuta e o definitivo - Item 3 da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02 de 2021.....	83
Tabela 4 -	Comparativo entre o texto da minuta e o definitivo – Item 4 da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02 de 2021.....	84
Tabela 5 -	Comparativo entre o texto da minuta e o definitivo – Item 12 da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02 de 2021.....	86
Tabela 6 -	Comparativo entre o texto da minuta e o definitivo – Item 15 da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02 de 2021.....	87
Tabela 7 -	Comparativo entre o texto da minuta e o definitivo – Item 16 da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02 de 2021.....	88
Tabela 8 -	Comparativo entre o texto da minuta e o definitivo – Item 18 da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02 de 2021.....	90
Tabela 9 -	Comparativo entre o texto da minuta e o definitivo - Item 19 da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02 de 2021.....	93
Tabela 10 -	Comparativo entre o texto da minuta e o definitivo - Item 21 da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02 de 2021.....	96
Tabela 11 -	Comparativo entre o texto da minuta e o definitivo - Item 23 da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02 de 2021.....	97
Tabela 12 -	Ranking das marcas mais valiosas do Brasil em 2022.....	106

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ADPIC	Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio
CEPI	Comissão da Propriedade Intelectual
CDMD	Comissão de Direito da Moda
CRFB	Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
CPAPD	Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exames de Marcas
CUP	Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial
DIRMA	Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas
ENPI	Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual
GIPI	Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
<i>INTA</i>	<i>International Trademark Association</i>
<i>ISO</i>	<i>International Standards Organization</i>
LINDB	Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro
LPI	Lei da Propriedade Industrial
ME	Ministério da Economia
OAB	Ordem dos Advogados do Brasil
OMPI	Organização Mundial da Propriedade Intelectual
PI	Propriedade Intelectual
P&D	Pesquisa e Desenvolvimento
RPI	Revista da Propriedade Industrial
SDIC	Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços
SIN	Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade

SEPEC	Secretariado pela Subsecretaria de Inovação e Transformação Digital
SGCDT	Serviço de Gestão do Conhecimento e Documentação Técnica
SNPI	Sistema Nacional da Propriedade Intelectual
SPI	<i>Sistema de Propriedade Industrial</i>
TRIPS	<i>Agreement on Trade Related Intellectual Aspects of Intellectual Property Rights</i>
WIPO	<i>World Intellectual Property Organization</i>

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	16
1 A MARCA DE POSIÇÃO	21
1.1 Das Marcas	21
1.1.1 <u>Principais Funções da Marca</u>	24
1.1.2 <u>Secondary Meaning</u>	33
1.2 Marcas não tradicionais	37
1.3 Marca de posição propriamente dita	42
2 A MARCA DE POSIÇÃO À LUZ DA REGULAMENTAÇÃO DO INPI	55
2.1 Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual	56
2.2 Plano de Ação INPI	666
2.3 Evolução das discussões para implementar da marca de posição pelo INPI	67
2.4 Consulta Pública sobre Marca de Posição	76
2.5 A marca de posição no Brasil	98
3 A MARCA DE POSIÇÃO NO SETOR DE SERVIÇO BANCÁRIO	104
3.1 As Marcas Mais Valiosas do Brasil são do Setor de Serviços	104
3.2 Possibilidades de Aplicação da Marca de Posição no Setor Bancário	107
CONCLUSÃO	128
REFERÊNCIAS	131
APÊNDICE A – Portaria/INPI/PR nº 37 de 2021	139
APÊNDICE B – Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02 de 2021	140

INTRODUÇÃO

Em 2021, foram disponibilizados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), através da publicação da Portaria/INPI/PR¹ nº 37, de 13 de setembro de 2021² e da Nota Técnica INPI/CPAPD³ nº 02/2021, de 21 de setembro de 2021⁴, os requisitos e peculiaridades sobre a registrabilidade de sinais distintivos sob a forma “marca de posição”. Trata-se da disponibilidade de registro de mais um sinal distintivo, visualmente perceptível, capaz de identificar e distinguir produtos e serviços, com particularidades e requisitos que o diferencia dos demais tipos de marcas.

A marca de posição se encontra em consonância com o disposto na Lei nº 9.279 de 1996, Lei da Propriedade Industrial (LPI), por ser um sinal distintivo visualmente perceptível⁵, tendo sido apresentada pela autarquia federal como uma entrega do Plano de Ações INPI 2021 em cumprimento à Estratégia Nacional da Propriedade Intelectual (ENPI) do Governo Federal, vindo a complementar (mas não completar) o rol até pouco tempo limitado às marcas nominativas, figurativas, mistas e tridimensionais.

Para alcançar a tutela proprietária como marca de posição, o conjunto distintivo utilizado para identificar produtos ou serviços e distingui-lo de outros idênticos, semelhantes ou afins, deve ser formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte, além de ser dissociado de efeito técnico ou funcional.

Desde 2016, o INPI vinha realizando reuniões no âmbito do Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exames de Marcas (CPAPD) com o objetivo de investigar como a autarquia poderia adicionar a nova modalidade entre os tipos de marcas autorizadas a registro no país. Considerando que os estudos atingiram um

¹ PR significa Presidência.

² BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Portaria INPI/PR nº 37, de 13 de setembro de 2021. Dispõe sobre a registrabilidade de marcas sob a forma de apresentação marca de posição, à luz do estabelecido pelo art. 122 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/copy2_of_PORT_INPI_PR_37_2021.pdf. Acesso: 13 nov. 2022.

³ CPAPD significa Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes (de Marcas).

⁴ BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02/2021, de 21 de setembro de 2021. Marcas de posição. Definição. Limites da proteção. Representação gráfica e descrição da marca. Adequação quanto à forma de apresentação. Análise da especificação. Análise da distintividade. Análise da disponibilidade. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/NT_INPI_CPAPD_02_21.pdf. Acesso: 13 nov. 2022.

⁵ BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 15 de maio de 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 10 nov. 2022.

relevante grau de maturidade, o INPI decidiu em 2021 convidar a sociedade a participar da elaboração dos atos normativos que tratariam dos procedimentos e requisitos da nova tutela proprietária. Assim, em 13 de abril de 2021, a autarquia disponibilizou para consulta pública⁶ as minutas da Portaria e da Nota Técnica que disporiam sobre a registrabilidade da marca de posição no Brasil. Para responder à consulta, algumas entidades, comissões e profissionais da área da propriedade industrial realizaram debates, fóruns e eventos objetivando expandir as discussões sobre o tema, como os realizados nos dias 14 de maio de 2021 pela Comissão de Direito da Moda da Ordem dos Advogados do Brasil da seccional do Rio de Janeiro (CDMD-OAB/RJ)⁷ e em 12 de agosto de 2021 pela Comissão da Propriedade Intelectual da Ordem dos Advogados do Brasil da seccional do Rio Grande do Sul (CEPI-OAB/RS)⁸.

Diversos questionamentos sobre a nova tutela marcária surgiram dos debates. Dentre eles, está o fato de a maioria dos estudos sobre marca de posição tratar principalmente da sua aplicabilidade em produtos, limitando-se a apresentar poucas proibições quando trata de da tutela proprietária em serviços. Assim, considerando-se que a legislação vigente e a normativa permitem marcas de posição também para serviços, indagou-se como se daria a marca de posição quando o que se busca proteger é o serviço bancário, haja vista tratar-se do segmento com as marcas mais valiosas do Brasil, como as dos bancos Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

Assim, justifica-se a pesquisa sobre marca de posição de serviço no ramo bancário por ser uma nova modalidade de sinais distintivos visualmente perceptíveis em um ramo empresarial comumente identificado pelo público consumidor como de exclusiva prestação de serviço, tendo, em 2021, 4 das 5 marcas mais valiosas do mercado brasileiro, conforme *ranking BrandFinance Brasil 100 2022*⁹.

A problemática principal a motivar a pesquisa recai no questionamento de como se daria a aplicabilidade de um sinal apostado em uma posição singular e específica de um determinado suporte quando se trata de prestação de serviço. A partir do problema identificado, têm-se as seguintes perguntas: As sociedades empresárias do setor bancário

⁶ BRASIL. Ministério da Economia. Consulta Pública – Marcas de Posição. Disponível em: <https://www.gov.br/participamaisbrasil/consulta-publica-marcas-de-posicao>. Acesso: 10 nov. 2022.

⁷ OAB, RIO DE JANEIRO. Marcas de posição: Em breve no INPI uma nova forma de registro. Youtube, 14 de maio de 2021. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=OUP19yWofSM>. Acesso em 07 jan. 2023.

⁸ OAB/RS, RIO GRANDE DO SUL. Aspectos atuais da marca de posição. YouTube, 12 de agosto de 2021. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=2ClqWECTfzI>. Acesso em 07 jan. 2023.

⁹ BRANDFINANCE. BRASIL 100 2022 O relatório anual sobre as marcas mais valiosas e fortes do Brasil. Disponível em: <https://brandirectory.com/rankings/brazil/>. Acesso: 10 nov. 2022.

brasileiro teriam sinais em posições singulares e específicas aplicadas em suportes que poderiam ser registradas como marca de posição de serviço? Além disso, a ausência de regulamentação do instituto do *secondary meaning*¹⁰ no Brasil seria impeditivo para a concessão de alguma marca de posição de serviço dos bancos brasileiros pesquisados?

Buscando responder às questões da pesquisa foram elaboradas as seguintes hipóteses de investigação: (i) Os bancos brasileiros possuem exemplos de sinais distintivos visualmente perceptíveis que buscam identificar a prestação de serviço bancário que poderiam ser registrados como marca de posição; (ii) Alguns sinais apostos em posições singulares e específicas em suportes no setor bancário somente conseguiriam ser registrados como marca de posição de serviço se o INPI aceitasse o instituto do *secondary meaning* como comprovação da distintividade adquirida.

O objetivo da pesquisa, portanto, é assim definido: como objetivo geral, analisar a viabilidade de registro como marca de posição de serviço de sinais aplicados em posição singular e específica em determinado suporte no setor bancário brasileiro e; como objetivos específicos, (i) investigar a motivação para o INPI implementar a marca de posição no Brasil, (ii) investigar se a impossibilidade do uso do *secondary meaning* para comprovar a distintividade adquirida seria prejudicial para a registrabilidade de marcas de posição de serviço do ramo bancário no país e (iii) investigar se alguns sinais utilizados pelos bancos pesquisados poderiam ser registrados como marca de posição de serviço no Brasil.

Assim, a pesquisa pretende constituir em contribuição às pesquisas jurídicas sobre o direito da propriedade industrial e marcário, tentando suprir a lacuna da inexistência de trabalhos específicos sobre marca de posição no setor de serviço bancário. Neste sentido, considerando-se os ensinamentos de Márcio Morena Pinto¹¹, Beatriz Coelho¹² e Gustavo Justino de Oliveira¹³, entende-se que a presente pesquisa tem abordagem qualitativa, de natureza aplicada e objetivos exploratório e crítico.

¹⁰ O instituto do *secondary meaning* será detalhadamente tratado na seção 1.1.2. desse trabalho.

¹¹ PINTO. Marcio Morena. Os tipos de pesquisa científica no Direito: a pesquisa quanto aos seus objetivos. Série como elaborar uma monografia jurídica. JusBrasil, 2015. Disponível em <https://marciomorena.jusbrasil.com.br/artigos/142138561/os-tipos-de-pesquisa-cientifica-nodireito-a-pesquisa-quanto-aos-seus-objetivos>. Acesso em: 10 nov. 2022.

¹² COELHO. Beatriz. Um guia completo sobre todos os tipos: abordagem, natureza, objetivos e procedimentos. Mettzer, set 2019. Disponível em <https://blog.mettzer.com/tiposdepesquisa/>. Acesso em: 10 nov. 2022.

¹³ OLIVEIRA. Gustavo Justino de. Processo Administrativo: Aula 4: Princípios do Processo Administrativo. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4113915/mod_resource/content/0/Aula_4_Princ%C3%ADpios%20do%20processo%20administrativo_Wilson.pdf. Acesso em: 10 nov. 2022.

No que tange à abordagem qualitativa, tem-se quando se faz necessário realizar um levantamento de dados em materiais bibliográficos, como livros, artigos, leis e trabalhos acadêmicos sobre o tema. Já no que se refere à natureza aplicada, tem-se aquela pesquisa que identifica a existência de um problema e a necessidade de se aplicar o estudado para solucioná-lo. E no tocante aos objetivos exploratório e crítico, justifica-se porque se busca explorar um campo de pesquisa pouco ou ainda não abordado, procurando tratar de determinado problema identificado, mas sem exauri-lo; e crítico, porque busca questionar o que se encontra disponível na teoria e nos normativos, procurando analisar a sua aplicabilidade nos casos concretos, ressaltando eventuais dificuldades percebidas.

A pesquisa tem aderência à área de concentração “Pensamento Jurídico e Relações Sociais”, da Linha de Pesquisa “Empresa e Atividades Econômicas”, cujos objetivos de pesquisa dizem respeito, dentre outros, a estudos voltados às relações no âmbito do direito da concorrência e propriedade intelectual.

Assim, o primeiro capítulo é a introdução e convida o leitor a conhecer a quinta modalidade de registro permitida pelo INPI, que estava limitada às marcas nominativas, figurativas, mistas e tridimensionais. São apresentados, também, o problema de pesquisa, as hipóteses que serão verificadas, a justificativa e os objetivos geral e específicos.

Para a divisão do trabalho, a proposta é apresentar a marca de posição nos três capítulos que se seguem, sendo o segundo capítulo dedicado aos conceitos que permitirão uma melhor compreensão sobre a marca de posição. Está dividido em 3 seções, todas com a finalidade de servirem de base para a discussão da implementação dessa nova tutela jurídica no Brasil. Para tanto, a seção 1.1 se dedica aos sinais distintivos, esses relevantes ativos intangíveis para as sociedades empresárias. A subseção 1.1.1 aborda as suas principais funções, como a social, distintiva, indicação de origem, de garantia e publicitária, considerando que as funções de uma marca independem de qual é a sua modalidade e, portanto, também são relevantes para a marca de posição. A subseção 1.1.2. se dedica a apresentar o conceito de *secondary meaning*, haja vista a sua relevância para a comprovação da distintividade adquirida de uma marca, apesar de (ainda) não aceito pelo INPI no Brasil. A seção 1.2 estuda os sinais distintivos sob o conceito das marcas não tradicionais, sopesando que a marca de posição é assim classificada. Já a última seção, de numérica 1.3, trata da apresentação da marca de posição propriamente dita, a partir da interpretação do que já se tem escrito sobre essa tutela, tanto na doutrina nacional, quanto na internacional, onde a registrabilidade desse tipo marcário já é permitida há longa data.

Já o terceiro capítulo se aprofunda no conhecimento da marca de posição no Brasil, buscando tratar dessa marca não tradicional à luz da regulamentação da tutela jurídica dada pelo INPI. Para tanto, inicia com a seção 2.1 apresentando a Estratégia Nacional da Propriedade Intelectual do Governo Federal (ENPI) e os seus pontos mais relevantes para a discussão apresentada nesse trabalho. A seção 2.2 se dedica ao Plano de Ação INPI, considerando-se que a autarquia sinalizou que a nova modalidade de registro é uma entrega do Plano de Ações INPI 2021. A seção 2.3 resgata o histórico, desde 2016, das discussões ocorridas no âmbito da autarquia que permitiram a implementação da marca de posição no Brasil em 2021¹⁴. A seção 2.4 trata da consulta pública sobre marca de posição realizada em 2021, sendo apresentadas, analisadas e comparadas as alterações realizadas nos artigos da Portaria/INPI/PR nº 37 de 2021 e nos itens da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 2 de 2021 mais sensíveis e interessantes para as discussões sobre marca de posição de serviços. Para tanto, são apresentadas tabelas comparativas entre os textos da minuta proposta à consulta pública e o definitivo ulteriormente publicado. E, encerrando o terceiro capítulo, a seção 2.5 é dedicada a marca de posição propriamente dita, mas, agora, à luz da regulamentação do INPI.

O quarto e último capítulo se dedica ao desafio de analisar as possibilidades de aplicação da marca de posição no setor de serviço bancário brasileiro, sendo a seção 3.1 a apresentação da justificativa quanto à escolha do setor de serviço bancário para a pesquisa dentre os mais variados setores de serviço existentes. A seção 3.2 coloca em prática todo o conteúdo apresentado, partindo para a análise de algumas possibilidades de registro de marcas de posição no setor bancário no Brasil, considerando as 4 marcas mais valiosas entre os bancos brasileiros¹⁵, segundo o *ranking BrandFinance* Brasil 100.

Finalmente, a conclusão apresenta as respostas para a questão da pesquisa, para os objetivos propostos, além da sugestão para trabalhos futuros.

¹⁴ Com base nos documentos obtidos através do “Fale Conosco” do INPI, foi possível analisar pontualmente as atas das reuniões do Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exames de Marcas (CPAPD) ocorridas entre 2016 e 2021.

¹⁵ Na ordem, conforme ranking *BrandFinance* Brasil 100: Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

1 A MARCA DE POSIÇÃO

A marca de posição é a nova modalidade de registro de sinal distintivo visualmente perceptível permitido pelo INPI no Brasil e se apresenta como um elemento específico posicionado em um ponto singular de determinado suporte objetivando distinguir produtos e serviços dos demais concorrentes. Conforme afirma Leandro Moreira Valente Barbas, “trata-se do reconhecimento, como verdadeiro signo distintivo, da posição de um elemento determinado em um local determinado na superfície do produto.”¹⁶

Objetivando apresentar a marca de posição ao leitor, esse capítulo aborda em 3 seções os conceitos necessários para se compreender a nova tutela proprietária. Para tanto, a seção 1.1 inicia a parte conceitual apresentando os sinais distintivos. Dividida em duas subseções, tem na 1.1.1 as principais funções de uma marca, como a social, distintiva, indicação de origem, de garantia e publicitária. Já a subseção 1.1.2. se dedica a apresentar o instituto do *secondary meaning*, haja vista a sua relevância para a comprovação da distintividade adquirida de uma marca, apesar de (ainda) não aceito no Brasil. Já a seção 1.2 trata dos sinais distintivos a partir do conceito das marcas não tradicionais, considerando que a marca de posição é assim qualificada. A última seção, de numérica 1.3, encerra o capítulo apresentando a marca de posição a partir da interpretação do que já se tem escrito sobre esse sinal distintivo na doutrina nacional e internacional, onde a sua admissibilidade já vem sendo permitida e incentivada há longa data.

1.1 Das Marcas

Tem-se por marca qualquer sinal que permite ao consumidor distinguir um produto ou um serviço em relação aos demais concorrentes no mercado. Denis Borges Barbosa afirmava que as marcas eram “‘nomes mágicos’ – tão mágicos que de todas as modalidades de proteção da propriedade industrial tem sido considerado pelas empresas americanas os de maior relevância.”¹⁷ Adriana Carvalho Pinto Vieira e Antônio Márcio

¹⁶ BARBAS, Leandro Moreira Valente. Marcas Não Tradicionais: A propriedade intelectual dos novos tipos de sinais. / Leandro Moreira Valente Barbas. - 1. ed. - Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. p.171

¹⁷ BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à Propriedade Industrial. Lumen Iuris, Volume I, 1997. p.265.

Buainaim conceituam marca como: “sinais distintivos que identificam, direta ou indiretamente, produtos ou serviços. A identificação se realiza através da aposição do sinal no produto ou no resultado do serviço etc.”¹⁸ Considerado um ativo intangível de relevante valor para as sociedades empresariais, a marca deve ser isenta de conotações negativas ou ofensivas, podendo ser representada graficamente através de símbolos, palavras ou signos. Conforme dispõe os artigos 122 e 123, inciso I, da Lei nº 9.279 de 1996, também conhecida como Lei da Propriedade Industrial (LPI), qualquer sinal que distinga visualmente um produto ou serviço de outro idêntico ou semelhante ou que tenha como finalidade atestar a conformidade de um serviço ou produto com as normas e especificações técnicas pode ser registrado como marca. Lavinia Brancusi ressalta que “*A corollary rule say that the simpler the subject-matter of a mark, the more any minor modification may significantly change the sign and its distinctiveness, given such modifications may affect one of its essential characteristics and the corresponding perception by the public.*”¹⁹

Entre as categorias de marcas tem-se as identificadoras comerciais de produtos e serviços, as de certificação e as coletivas, conforme artigo 123 da Lei nº 9.279 de 1996. Entende-se por marcas identificadoras comerciais aquelas que buscam distinguir produto ou serviço de outro semelhante. Por marcas de certificação as utilizadas para distinguir produtos e serviços que cumprem determinadas normas, padrões ou especificações técnicas no tocante à natureza, qualidade, metodologia aplicada ou material aplicado. Já as marcas coletivas buscam identificar a origem de determinados produtos ou serviços fornecidos por membros vinculados a determinada coletividade, podendo ser associação ou cooperativa.

No que tange à apresentação, as marcas podem ser nominativas, figurativas, mistas, tridimensionais e, agora, marcas de posição. Tem-se por marca nominativa, também conhecida como verbal, o sinal constituído por palavras, letras ou numerais, desde que de forma não fantasiosa ou figurativa. Por figurativa ou emblemática entende-se aquela marca que se apresenta por meio de desenho, imagem, figura ou símbolo, incluindo, aqui, os sinais compostos por letras de alfabeto distinto do utilizado na língua portuguesa. Já por

¹⁸ VIEIRA, Adriana Carvalho Pinto; BUAINAIN, Antônio Márcio. Propriedade intelectual, biotecnologia e proteção de cultivos no âmbito agropecuário. Livro Biotecnologia e recursos genéticos desafios e oportunidades para o Brasil. Finep. 2006.

¹⁹ Em tradução livre: Uma regra corolária diz que quanto mais simples for o objeto de uma marca, mais qualquer pequena modificação pode alterar significativamente o sinal e o seu carácter distintivo, dado que tais modificações podem afetar uma das suas características essenciais e a percepção correspondente por parte do público. BRANCUSI, Lavinia. *The Procrustean fitting of trade marks under the requirements of clear and precise subject-matter in the EU trade mark law—A case of position marks. The Journal of World Intellectual Property*, 2022, p.65.

marca mista ou composta tem-se a constituída de elementos figurativos e nominativos, ou mesmo somente nominativos, com grafia fantasiosa ou estilizada. Por marca tridimensional tem-se aquele sinal que é capaz de individualizar um produto ou serviço simplesmente pela sua forma plástica distintiva em si dissociada de efeito técnico. Já marca de posição, nova modalidade de registro adotado pelo INPI e objeto de exame no presente trabalho, é a tutela dada aos sinais distintivos visualmente perceptíveis que estejam fixados em determinado suporte em local específico que não seja comumente utilizado pelos demais concorrentes.

Para que uma marca seja registrada no Brasil, faz-se necessário que cumpra os seguintes requisitos: veracidade, liceidade, distintividade e disponibilidade.

Entende-se por veracidade a correta identificação do produto ou serviço pelo consumidor, ou seja, uma marca não pode falsamente induzir sobre a sua origem, procedência ou qualidade.

A liceidade tem base no disposto no artigo 124, III, da Lei 9.279 de 1996 e significa que uma marca não pode ofender a honra ou imagem de pessoas ou atentar contra a liberdade de consciência, crença, culto ou ideia e sentimentos que são merecedores de respeito e veneração. Cabe sinalizar “que ‘bons costumes’, crenças e ‘consciência’, são conceitos subjetivos, que mudam através dos tempos e das sociedades, devendo ser, este inciso, interpretado conforme a realidade que se apresenta.”²⁰

Já a distintividade da marca é bem definida no próprio Manual de Marcas do INPI, conforme segue:

O princípio da distintividade é, por excelência, condição fundamental e função da marca enquanto signo diferenciador de produtos e serviços. Sua apreciação leva em conta a capacidade distintiva do conjunto em exame, inibindo a apropriação a título exclusivo de sinais genéricos, necessários, de uso comum ou carentes de distintividade em virtude da sua própria constituição. A proibição do registro de sinais não distintivos é motivada, em primeiro lugar, pela própria incapacidade de que tais elementos sejam percebidos como marca pelo consumidor. Além disso, a apropriação exclusiva de signo de uso comum, genérico, necessário, vulgar ou descritivo geraria monopólio injusto, uma vez que impediria que os demais concorrentes fizessem uso de termos ou elementos figurativos necessários para sua atuação no mercado.²¹

²⁰ SIMÕES DOS SANTOS, Felipe Ferreira; PINHEIRO, Fernando Cavalcante; SANT’ANNA, Leonardo da Silva. Perspectivas de Evolução da Proteção Marcária no Brasil. In: BARBOSA, Heloisa Helena, Cleyson de Moras Mello, Gustavo Silveira Siqueira (Coordenação Geral) – Leonardo da Silva Sant’Anna, Alexandre Ferreira de Assumpção Alves, Maurício Moreira Menezes, José Carlos Vaz e Dias (Coordenação Acadêmica), Empresa e atividades econômicas – O futuro do direito. Rio de Janeiro: Processo 2022, p.517.

²¹ BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Manual de Marcas – Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas – 3ª Edição. 2022. Disponível em: <http://www.manualdemarcas.inpi.gov.br>. Acesso em: 05 fev. 2022

E, finalmente, o requisito da disponibilidade determina que não basta um sinal ser distintivo, lícito e verdadeiro, sendo necessário que ele não esteja sendo utilizado por terceiro. Para fins de análise do cumprimento desse requisito, é verificado se existem outras marcas registradas iguais ou parecidas com aquela que se pretende a tutela dentro da afinidade mercadológica de atuação do requerente. O objetivo é evitar que o consumidor seja levado à confusão naquele específico nicho de mercado.²²

Em um mercado altamente competitivo, percebe-se que as marcas têm importantes funções para auxiliar os consumidores em suas escolhas entre as variadas opções de serviços e produtos disponíveis.

1.1.1 Principais Funções da Marca

Entre as principais funções de uma marca, destacam-se: social, distintiva, indicação de origem, de garantia (ou de qualidade) e publicitária (ou *merchandising*). A função social encontra sua base na interpretação conjugada do artigo 5º, incisos XXIII e XXIX, com o artigo 170, inciso III, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB)²³, que dispõem que a propriedade atenderá a sua função social; sendo garantido aos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade da sua propriedade e; a lei assegurará proteção à propriedade das marcas, aos nomes de sociedades empresárias e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.²⁴

Para Lélío Denicoli Schmidt, a função social “decorre dos fundamentos jurídicos que levaram o ordenamento a proteger as marcas: a necessidade de distinguir e resguardar o aviamento erguido em torno do signo que identifica o produto ou serviço e evitar confusões e associações indevidas no mercado de consumo.”²⁵ Defende ser imperativo o efetivo uso da marca como instrumento de fiel cumprimento da sua função social²⁶, pois

²² CALANDRINI, Natália. Registro de marca na era do governo digital: contribuições para a encontrabilidade da informação no portal do INPI. 2020. 201 f. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2020, pp. 31-32

²³ BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 18 jan. 2023.

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ SCHIMIDT, Lélío Denicoli. A distintividade das marcas. Editora Saraiva. 2013, p.48.

²⁶ *Ibidem*, p.49.

não seria justo o Estado conceder proteção como propriedade à determinada marca através de um registro, se o proprietário não a deseja utilizar.

Vale ressaltar, como defende Marcos Jardim Silveira de Carvalho, a necessidade de se evitar o uso distorcido da legislação e da função social do instituto²⁷. Afirmar que: “a harmonia entre o direito de propriedade da marca e o princípio da função social da propriedade marcária devem ser analisados casuisticamente de modo tal que cada registro marcário cumpra com os requisitos legais (...)”²⁸ Sendo identificado uso equivocado da função social de uma marca, como, por exemplo, a concessão do registro sem o seu efetivo uso, qualquer interessado naquele sinal poderá requerer sua extinção por caducidade, conforme disposto no artigo 143 da LPI.

Já a função distintiva encontra guarida na combinação dos artigos 124, incisos VI, XIX e XXIII e do artigo 193, todos da LPI, pelos quais se depreende que uma marca não deve ser composta por termos comuns, necessários ou vulgares que por si já teriam correlação com o produto ou serviço que se busca identificar. Conforme afirma Giovanni Battista Ramello, “*A trademark is (...) a 'distinctive sign' that enables offerings of goods or services to be - more or less consistently - differentiated, and consequently enables consumers to distinguish between different goods and recognise their provenance.*”²⁹ Lélío Denicoli Schimidt complementa que “A distintividade é tão essencial à marca que é revelada por sua própria definição como um sinal destinado a diferenciar um produto ou serviço de outro.”³⁰ Já Lavinia Brancusi afirma que “*Marks with strong distinctiveness are less vulnerable to changes than marks of reduces distinctiveness*”³¹

Portanto, percebe-se que a finalidade da função distintiva é que a marca se apresente no mercado de forma a não causar confusão com outras existentes. Para Luís Manuel Couto Gonçalves, “no plano jurídico, a finalidade distintiva, ainda que se venha a demonstrar que possa não ser cumprida de modo directo, configura uma finalidade

²⁷ CARVALHO, Marcos Jardim Silveira de. *La marca em relación con su función social*. In: *Derechos intelectuales*. Buenos Aires: Astrea, v.14, 2008. In: SCHIMIDT, *op.cit.*, 2013, p.49.

²⁸ *Ibidem*, p.49.

²⁹ Em tradução livre: Uma marca é um "sinal distintivo" que permite que as ofertas de bens ou serviços sejam - mais ou menos consistentemente - diferenciadas e, conseqüentemente, permite aos consumidores distinguir entre diferentes bens e reconhecer sua procedência. RAMELLO, Giovanni Battista, *What's in a Sign? Trademark Law and Economic Theory* (March 2006). POLIS Working Paper No. 73, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=894421> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.894421>. 2006. Acesso em: 08 set. 2022, p.2.

³⁰ SCHIMIDT, *op.cit.*, pp.49-50.

³¹ Em tradução livre: As marcas com forte distintividade são menos vulneráveis às mudanças do que as marcas com distintividade reduzida. BRANCUSI, *op.cit.*, p.65.

inultrapassável. Não é possível uma marca sobreviver fora dessa finalidade e não há mais nenhuma finalidade com tal estatuto.”³²

Vale salientar a possibilidade de existirem duas ou mais marcas idênticas para titulares diferentes, desde que inexista risco de confusão para o consumidor quando do uso das marcas pelos seus proprietários. Contudo, o titular de uma marca deve se precaver para que essa coexistência não resulte na diluição da distintividade do seu sinal, considerando a possível desvalorização de seu ativo. Conforme afirma Lélío Denicoli Schimidt, “A coexistência de vários registros para marcas semelhantes, cada qual sob titularidade diversa, acaba restringindo a distintividade de todas elas.”³³ Sendo assim, “Se a marca já foi apropriada por alguém, o uso que outrem fizer dela não gozará de distintividade, pois se confundirá com o uso precedente (ao menos em segmentos idênticos, semelhantes ou afins)”³⁴

A distintividade de uma marca pode ser classificada como fantasiosa, arbitrária e sugestiva, conforme ensina Giovanni Battista Ramello:

*A trademark is termed 'fanciful' if it consists of novel signs that do not have any pre-existing meaning, as in the case of the words 'Exxon' or 'Xerox'. A trademark is considered 'arbitrary' when it does have a previous direct meaning, but in a such a vastly different field that there is no possibility of confusion. Examples of this are the 'Apple' brand of personal computers, 'Quaker' breakfast cereals, and 'Diesel' casual wear. Finally, a trademark is termed 'suggestive' when it refers - even if indirectly - to some property of the product, as in the case of 'Frigidaire' for the refrigerators or 'Business Week' for a weekly news magazine devoted to the world of business.*³⁵

Portanto, as marcas fantasiosas têm um alto grau distintivo, por não possuírem qualquer ligação com o produto ou serviço ofertado, inclusive no que tange aos de qualquer concorrente. Já as marcas arbitrárias, por utilizarem símbolos de áreas diversas das do ramo de atuação, podem vir a necessitar de mais investimentos para que o consumidor possa identificá-la como sua marca e não a de um terceiro de outro segmento. No exemplo de Giovanni Battista Ramello, o uso de uma maçã mordida para uma

³² COUTO GONÇALVES. Luís Manuel. Função Distintiva da Marca. Coleção teses. Editora: Almedina. 1999, p.218.

³³ SCHIMIDT. *op.cit.*, p.53.

³⁴ *Ibidem*, p.54.

³⁵ Em tradução livre: Uma marca é denominada "fantasiosa" se consistir em sinais novos que não têm nenhum significado pré-existente, como no caso das palavras "Exxon" ou "Xerox". Uma marca é considerada 'arbitrária' quando tem um significado direto anterior, mas em um campo tão amplamente diferente que não há possibilidade de confusão. Exemplos disto são a marca 'Apple' de computadores pessoais, os cereais de café da manhã 'Quaker', e o desgaste casual 'Diesel'. Finalmente, uma marca é denominada "sugestiva" quando se refere - mesmo que indiretamente - a alguma propriedade do produto, como no caso de "Frigidaire" para os refrigeradores ou "Business Week" para uma revista semanal de notícias dedicada ao mundo dos negócios. RAMELLO. *op.cit.* p.64

sociedade empresária do ramo de informática não tem como interferir concorrencialmente com quem vende a fruta, tampouco com seus concorrentes diretos.³⁶ Já a marca sugestiva, por trazer de forma indireta alguma propriedade do produto ou serviço comercializado, tem pouco grau de distintividade. Apesar de permitir ao consumidor final uma identificação mais fácil com o produto ou serviço comercializado, também pode resultar em confusão com outras marcas do mesmo ramo de atividade que igualmente não buscaram distintividade.

Importante ressaltar que os termos utilizados em uma marca não devem ser genéricos ao ponto de impossibilitar o uso de termos comuns pelos concorrentes. Conforme defende Giovanni Battista Ramello:

*(...) it is therefore not possible to use generic signs as trademarks (for example the term 'car' as the trademark of a car manufacturer). In fact the social cost of such an operation would exceed any informational benefits accrued to consumers by the trademark, because all other producers would incur the increased information costs of finding alternative expressions for identifying their products.*³⁷

Ainda tratando de distintividade, Lélío Denicoli Schmidt acrescenta a diferenciação da distintividade em função-meio e função-fim³⁸. Tem-se pela função-meio (sentido formal) a possibilidade de identificação dos produtos e serviços entre si, já a função-fim (sentido substancial) seria a de distinguir a proveniência dos produtos e serviços³⁹, ou seja, a função-meio estaria ligada à identificação dos produtos e serviços quando comparados com outros produtos e serviços dos concorrentes, já a função-fim se refere à identificação da sociedade empresária produtora ou prestadora do serviço. Para demonstrar que há divergência entre qual das duas é a mais relevante, Lélío Denicoli Schmidt cita Carlos Fernández-Nóvoa e Francesco Ferrara Junior. Para Carlos Fernández-Nóvoa, *“la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios es, sin duda, la función primária y fundamental de la marca.”*⁴⁰ Já Francesco Ferrara Junior afirma que *“il marchio di impresa intende differenziare oggettivamente il*

³⁶ *Ibidem*, p.64.

³⁷ Em tradução livre: não é, portanto, possível utilizar sinais genéricos como marcas comerciais (por exemplo o termo "automóvel" como marca comercial de um fabricante de automóveis). De fato, o custo social de uma tal operação excederia quaisquer benefícios informativos que a marca de fábrica conferiria aos consumidores, porque todos os outros produtores incorreriam nos custos acrescidos de informação para encontrar expressões alternativas para identificar os seus produtos. *Ibidem*, pp.9-10.

³⁸ SCHIMIDT. *op.cit.*, p.50.

³⁹ *Ibidem*, p.50.

⁴⁰ Em tradução livre: a função de indicar a origem comercial dos produtos ou serviços é sem dúvida a função principal e fundamental da marca. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. *Tratado sobre derecho de marcas*. 2. ed. Madrid: Marcial Pons, 2004. p.70 In: SCHIMIDT. *op.cit.*, p.51.

prodotto.”⁴¹ Considerando a diferenciação apresentada por Lélío Denicoli Schmidt, entende-se não haver como comparar as duas funções distintivas em relação ao seu grau de importância. Investir em uma maior distintividade para a marca do produto/serviço ou para a da sociedade empresária é questão de *branding*⁴² empresarial.

Lélío Denicoli Schmidt destaca, ainda, a importância da distintividade para fins de análise de concorrência desleal. Afirma que:

A adoção do conceito concreto de distintividade não significa o combate da contrafação e da concorrência desleal à ocorrência de casos reais de confusão de consumidores ludibriados pela semelhança das marcas. A repressão a tais atos é feita à luz do mero risco de confusão que ensejam, não sendo necessário que o lesado comprove que a confusão tenha se concretizado. O próprio legislador presume o risco de confusão na hipótese de reprodução de marca alheia registrada para identificar produtos idênticos aos cobertos pelo registro (art. 16, § 1º, do TRIP).⁴³

Outra questão interessante abordada por Lélío Denicoli Schmidt é a “aptidão que ela [marca] possui para ser livremente apropriada, enquanto *res nullius*⁴⁴ não ocupada por outrem.”⁴⁵ Ou seja, entende-se que uma marca pode ser considerada disponível enquanto não tiver sido apropriada por alguém, mesmo que ela não apresente efetivamente distintividade, e vice-versa.⁴⁶

No que tange à função de indicação de origem, tem-se o interesse de o consumidor identificar, a partir de uma marca, de onde o produto ou serviço se originou. Para tanto, conforme disposto no artigo 124, XIX, da LPI, o proprietário de um sinal distintivo deve buscar o registro de sua marca com o objetivo de protegê-la em relação a tentativa de uso por terceiro, através de reprodução ou imitação, no todo ou em parte, com o objetivo de causar confusão ou associação com marca alheia. Tem-se pela função de indicação de origem o objetivo de preservar o público consumidor de uma associação indevida de um produto ou serviço a uma sociedade empresarial diversa.

Para José de Oliveira Ascensão, “a determinação de origem surge apenas como grandeza negativa, visto que todo o Direito Industrial, e muito principalmente o das

⁴¹ Em tradução livre: a marca tem o objetivo de diferenciar objetivamente o produto. FERRARA Jr, Francesco. *La teoria giuridica dell'azienda*. Florença: Casa Editrice “Il Castellaccio”, 1945, p.205 In: SCHIMIDT, *op.cit.*, p.51.

⁴² *Branding* é uma estratégia de gestão da marca que tem como objetivo torná-la mais reconhecida pelo seu público consumidor.

⁴³ SCHIMIDT. *op.cit.*, pp.53-54.

⁴⁴ Expressão latina que significa coisa sem dono.

⁴⁵ SCHIMIDT. *op.cit.*, p.53.

⁴⁶ *Ibidem*. pp.53-54

marcas, assenta no pressuposto da não indução do público em erro.”⁴⁷ Portanto, o objetivo da função indicativa de origem é evitar que o consumidor seja confundido.

Antônio Luís Figueira Barbosa defende que as sociedades empresárias têm buscado identificar mais as marcas de seus produtos do que seus próprios nomes comerciais⁴⁸. Acrescenta que:

Assim como já ocorria nos países industrializados, internacionalmente a identificação de origem do produtor se transforma, perde a sua virgindade, e o requisito de distinção das próprias mercadorias ocupa espaço. Já não se trata de identificar o produtor, mas a origem como proveniente de um grupo industrial inter-relacionado acionariamente, por padrões comerciais assemelhados, por tecnologia e/ou por licenças de propriedade industrial. As marcas de empresas, os nomes comerciais, cedem espaço para as marcas de mercadorias – produtos e serviços.⁴⁹

Entende-se que o defendido por Antônio Luís Figueira Barbosa depende do *branding* da sociedade empresária. Ela pode focar nas marcas de seus produtos ou em seu nome empresarial. Se ela for uma multimarca, como é o caso, por exemplo, da Unilever Brasil Ltda⁵⁰, o foco poderia ser nos variados produtos que comercializa ao invés do seu nome empresarial, conforme se verifica na figura 1 que ela não se preocupa em identificar a sociedade empresária em suas marcas:

Figura 1 – Foco no fortalecimento das marcas dos produtos



Fonte: Unilever Brasil Ltda., 2023.

Entretanto, se o *branding* for a de fortalecer o seu nome empresarial, a sociedade empresária pode adicionar a sua marca às dos produtos comercializados, de forma a

⁴⁷ ASCENSÃO. *op.cit.*, 1992, p.45.

⁴⁸ BARBOSA, Antonio Luis Figueira. Marcas e outros signos na realização das mercadorias. In Sobre a Proteção do Trabalho Intelectual, Editora UFRJ, 1999, p.222.

⁴⁹ *Ibidem*, pp.223-224.

⁵⁰ A sociedade empresária produz os seguintes produtos: Omo, Dove, Confort, Fofo, Hellmann's, Kibon, Knorr, Lifebuoy, Lipton, Lux, Mãe terra, entre outras. Fonte: <https://www.unilever.com.br/brands/>

facilitar a indicação da origem, como é o caso da Bombril S.A.⁵¹, conforme pode ser verificado nas marcas apresentadas na figura 2:

Figura 2 – Foco no fortalecimento da marca do nome empresarial



Fonte: Bombril S.A., 2023.

José de Oliveira Ascensão ressalta a importância de não se confundir função distintiva e determinação da origem. Justifica que “há que distinguir função de determinação de origem e função distintiva. Esgotada a função de determinação de origem, só resta a função distintiva.”⁵² Esclarece que:

A marca não é um sinal distintivo de indivíduos, como o nome de estabelecimento, a insígnia, o nome comercial, a recompensa... É um sinal distintivo duma série. Caracteriza uma série de produtos ou serviços, e não produtos ou serviços isolados. Ou seja, um produto ou serviço distingue-se pela integração naquela série.⁵³

Já a função de garantia ou índice de qualidade também traz interessantes debates, com defesa tanto pela sua existência quanto pela sua ausência. Para Lélío Denicoli Schmidt, “a preservação da qualidade não é uma obrigação jurídica exigível da marca, embora na prática ela sugestione o consumidor neste sentido.”⁵⁴ Denis Borges Barbosa, apesar de inicialmente defender que não seria atribuição da marca zelar pela qualidade do produto ou serviço, flexibilizou seu posicionamento ao afirmar que “o vínculo (a ‘veracidade’) entre a marca e o produto surge configurado no sistema do Código de Defesa

⁵¹ Nota-se que todas os produtos produzidos pela sociedade empresária têm sua marca Bombril estampada nas embalagens. Fonte: <https://www.bombril.com.br/marcas>

⁵² ASCENSÃO, 1992, p.45.

⁵³ *Ibidem.*, p.65.

⁵⁴ SCHIMIDT, *op.cit.*, p.61.

do Consumidor (Lei n. 8.078, de 12/09/90) – alheio à propriedade industrial – em que a marca aparece como compromisso substantivo de qualidade.”⁵⁵

O artigo 124, inciso X, da LPI faz referência à veracidade da marca no que tange aos elementos evocativos da natureza ou características do produto, mas, segundo Lélío Denicoli Schimidt, não é suficiente para afirmar que toda e qualquer marca deveria desempenhar essa função.⁵⁶ Acrescenta que “a identificação do fabricante se dá tanto para o bem (quando o empresário auferir os benefícios gerados pela clientela atraída pela marca) quanto para o mal (quando é instado a responder pelos vícios do produto)”⁵⁷ e finaliza afirmando que “somente as marcas de certificação e as indicações geográficas atestam tecnicamente a conformidade do produto ou serviço com critérios preestabelecidos de qualidade (cf. arts. 123, II, e 178 da Lei 9.279/96)”⁵⁸. Já Antônio Luís Figueira Barbosa entende que a indicação de qualidade de uma marca “não contém as especificações de um certificado conferido por entidade classificadora ou de proteção ao consumidor, mas tão somente define a qualidade da mercadoria em si mesma, sem qualquer relação comparativa com mercadorias substitutas.”⁵⁹ Já para José de Oliveira Ascensão “a marca não dá nenhuma garantia jurídica de qualidade. A qualidade do produto ou serviço pode aumentar ou diminuir sem que isso tenha reflexos jurídicos; só terá reflexos mercadológicos. Não há, pois, também uma função de garantia.”⁶⁰ O autor acrescenta que “a representação intelectual que os consumidores possam fazer de um nível de qualidade associado a uma marca, que é importantíssima nas decisões das empresas e dos consumidores, é uma ocorrência meramente de facto, a que não estão associados efeitos jurídicos”.⁶¹

Entende-se que uma marca não desempenha uma função de garantia de qualidade. Afirmar que uma marca tem função de garantia de qualidade é ignorar que eventos alheios podem afetar a qualidade de um produto, como, por exemplo, uma estocagem e manipulação de forma equivocada que venha a alterar a qualidade final do produto que é entregue ao consumidor. Assim, tem-se que o que se deve esperar da marca é que o produto ou serviço adquirido seja verdadeiro, sendo a qualidade uma percepção do consumidor em relação a sua expectativa e experiência.

⁵⁵ BARBOSA, Denis Borges. Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p.83 In: SCHIMIDT, Lélío Denicoli, *op.cit.*, p.63.

⁵⁶ SCHIMIDT. *op.cit.*, p.63.

⁵⁷ *Ibidem.* p.66.

⁵⁸ SCHIMIDT. *op.cit.*, p.64.

⁵⁹ BARBOSA. *op.cit.*, p.225.

⁶⁰ ASCENSÃO. *op.cit.*, p.46.

⁶¹ *Ibidem.*, p.46.

No mesmo sentido, Lélío Denicoli Schmidt afirma que “a marca desempenha um importante fator de identificação, pois permite que a inspeção unitária seja dispensada e que a decisão de compra seja tomada com base na experiência ou informações que o consumidor tem sobre o produto.”⁶² Assim, o histórico de experiência do consumidor com determinado produto ou serviço é que atuará na percepção de “satisfação previamente obtida com a mercadoria, [fazendo com que] o consumidor volta a adquiri-la esperando encontrar o mesmo padrão de qualidade da vez anterior”.⁶³ O contrário ocorre no caso de decepção.

Já a função publicitária ou de *merchandising* estaria relacionada ao poder de atração que determinada marca tem com seu público através, inclusive, de ligações emocionais. Lélío Denicoli Schmidt esclarece que “Quando a mercadoria é exposta à venda, ainda que identificada por uma marca ordinária, se estabelece um diálogo silencioso entre a marca e o consumidor, como se aquela se apresentasse a este (...)”.⁶⁴ Para Luís Manuel Couto Gonçalves:

O *merchandising*, qualquer que seja a sua modalidade, tem por objectivo principal o fortalecimento da posição comercial de um concorrente no mercado mediante a utilização promocional de um bem com valor sugestivo, o que pode revestir a mais diferenciada natureza, um bem autoral, industrial ou de personalidade, por exemplo, na venda de produtos ou serviços.⁶⁵

Lélío Denicoli Schmidt adiciona que “Tamanho é o poder sugestivo das marcas famosas que na verdade elas vendem não só o produto físico em que são apostas, mas também as emoções e sonhos (o produto imaterial) relacionados ao seu consumo, como as sensações de *glamour* e *status* que certas marcas despertam.”⁶⁶

Percebe-se que uma possível função publicitária estaria intrinsicamente ligada às emoções, agregando à marca um valor que, por vezes, é superior ao que ela realmente vale. Seria através da publicidade e do *merchandising* que se criaria uma relação de fidelidade entre o consumidor e o produto ou serviço comercializado. No que tange à fidelidade a uma marca, Giovanni Battista Ramello afirma que “*The emergence of brand loyalty indicates the establishment of a special relationship between distinctive signs and*

⁶² SCHIMIDT. *op.cit.* p.60.

⁶³ *Ibidem.* p.61.

⁶⁴ SCHIMIDT. *op.cit.* p.67.

⁶⁵ COUTO GONÇALVES. *op.cit.* p.231.

⁶⁶ SCHIMIDT. *op.cit.* p.68.

*consumers, which transcends the purview of information to touch upon the emotive and psychological spheres, with some clearly desirable implications for firms.”*⁶⁷

Para Luís Manuel Couto Gonçalves, a função publicitária seria integrante da função distintiva. Esclarece que: “a função distintiva é a função do sistema dentro do qual se podem encontrar ainda duas funções: a função de qualidade como uma função derivada e a função publicitária como uma função complementar da função distintiva”.⁶⁸ Assim, não teria o *status* de função, mas sim uma subfunção. Já José de Oliveira Ascensão defende que “a marca não é concedida para desempenhar essa função [publicitária]. Se a desempenha ou não é uma circunstância de facto que nada se repercute no domínio jurídico. Por isso, não se podem dela tirar nenhuns efeitos de direito.”⁶⁹

Verifica-se, assim, divergência se uma marca teria função publicitária. Considerando os elementos apresentados acima, entende-se que a publicidade é o meio utilizado pelas sociedades empresárias para apresentar determinado produto ou serviço aos públicos-alvo, mas é através da distintividade da marca que o público será atraído para o consumo. A busca de um *status* ou *glamour* está vinculado à distintividade da marca e não da sua publicidade, que é somente o meio para demonstrar ao consumidor que determinado produto ou serviço é distintivo.

1.1.2 Secondary Meaning

Na subseção anterior foram apresentadas as funções das marcas, sendo uma das mais relevantes a da distintividade, pela qual se compreende a necessidade de que a marca se apresente no mercado de forma a não causar confusão com outras existentes, conforme preceituam os artigos 124, incisos VI, XIX e XXIII e do artigo 193, todos da LPI. Espera-se que os sinais já sejam distintivos desde sua criação, com a chamada distintividade inerente, entretanto alguns sinais só vêm a adquirir distintividade após relativo tempo de uso.

⁶⁷ Em tradução livre: A emergência da fidelidade à marca indica o estabelecimento de uma relação especial entre os sinais distintivos e os consumidores, que transcende o âmbito da informação para tocar as esferas emocional e psicológica, com algumas implicações claramente desejáveis para as empresas. RAMELLO. *op.cit.* p.15.

⁶⁸ COUTO GONÇALVES. *op.cit.* p.228.

⁶⁹ ASCENSÃO. *op.cit.* p.46.

Dá-se a esse fenômeno o nome de *secondary meaning*, que é o instituto pelo qual uma marca, inicialmente desprovida de caráter distintivo, consegue alcançar o reconhecimento do público com o passar do tempo e como resultado, por vezes, de investimentos em publicidade. Conforme salienta Lavinia Brancusi, “*Trade mark registration is not possible for signs inherently deprived of a distinctive character, unless there is proof for acquired distinctiveness by effect of intensive use.*”⁷⁰ Efeito de um processo psicológico, aquele sinal sai da vulgaridade e passa a ser percebido como identificador de um produto ou serviço.

A origem do *secondary meaning* está ligada ao sistema jurídico do *common law*⁷¹ que se utiliza de um sistema declarativo de direito em relação ao direito marcário, através do qual o direito de propriedade de uma marca se inicia primeiro no seu uso e, somente após o público identificar aquele sinal como uma marca, resulta na homologação da propriedade pelo poder público.

Por conta da dificuldade de identificação de uma distintividade inerente nas marcas não tradicionais, como é o caso da marca de posição, o instituto do *secondary meaning* vem sendo utilizado em inúmeras situações por outros escritórios de propriedade industrial no mundo, especialmente para identificar “se o público efetivamente encara o sinal como sendo verdadeira marca; se o sinal pretendido cumpre a função de marca ao permitir que o público faça a distinção, identificação e a correta localização de proveniência dos produtos.”⁷² Conforme complementa Leandro Moreira Valente Barbas:

Alguns tipos de marcas não tradicionais demandarão que o titular prove que o sinal é compreendido pelo público como sendo marca. Outros terão sua distintividade intrínseca passível de reconhecimento já de antemão, sem a necessidade de prova de construção desta característica através do uso ou da educação do público neste sentido. Já algumas espécies permitirão tanto o reconhecimento imediato, quanto por vezes demandarão provas de uso.⁷³

Lélio Denicoli Schmidt elucida que o fenômeno do *secondary meaning* se trata de um processo semiótico, através do qual “o signo que era inicialmente percebido apenas como o nome comum de um produto ou serviço passou a gerar uma outra reação mental no consumidor (um outro interpretante), tornando-se a marca específica de um produto ou

⁷⁰ Em tradução livre: O registo de marca não é possível para sinais intrinsecamente privados de caráter distintivo, a não ser que exista um caráter distintivo adquirido por efeito de uso intensivo. BRANCUSI. *op.cit.* p.61.

⁷¹ *Common law* significa direito comum e é um sistema jurídico utilizado nos países de língua inglesa e possui como característica ser baseado em precedentes originados em casos jurídicos.

⁷² BARBAS. *op.cit.* p.81.

⁷³ *Ibidem.*

serviço.”⁷⁴ Entende-se que o sinal, após investimento do seu titular, pode passar a ter distintividade que lhe permite ter proteção por exclusividade. Entretanto, o INPI atualmente não aceita o *secondary meaning* como prova, sendo utilizado no Brasil para comprovação de distintividade adquirida somente em demandas judiciais, conforme se verifica através do julgado do TRF da 2ª Região:

O reconhecimento da incidência no caso concreto da Teoria do Significado Secundário, conhecida na sua versão anglófona como *Secondary Meaning*, deve encontrar base em elementos probatórios que demonstrem a projeção desse novo significado perante o mercado e nunca pode implicar na apropriação do significado primário do sinal marcário. (...) Tal comprovação é ônus do titular da marca e deve ser realizada mediante aferição junto ao público consumidor da receptividade daquela significação nova dada ao sinal genérico.⁷⁵

Os meios de prova comumente utilizados para a aplicação do *secondary meaning* são: i) pesquisa de percepção dos consumidores; ii) volume de vendas; iii) intensidade de uso/uso prolongado no mercado; iv) testemunho de consumidores; v) associações comerciais e profissionais da área; vi) análise de discurso; vii) investimentos publicitários para promoção do sinal no mercado; viii) extensão geográfica abrangida pelo sinal (abrangência nacional). Como sinaliza Lélío Denicoli Schmidt:

O *secondary meaning* não é comprovado pelo mero uso do signo em relação dual com seu objeto (o produto ou serviço), mas sim pela percepção triádica que tal uso gera no consumidor interpretante, que deve reputar o signo como uma marca distintiva que diferencia um produto de outro e que indica uma origem individualizada, ainda que o nome do estabelecimento fabricante seja por ele ignorado.⁷⁶

Entende-se que, apesar de não aceito pelo INPI, não haveria impedimento para o seu uso pela autarquia a partir da leitura conjunta do artigo 122 da Lei nº 9.279 de 1996 e alguns artigos de acordos internacionais assinados pelo Brasil, como o artigo 15.1 do *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)* e do artigo 6º, quinquês, B, da Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP).

O artigo 122 da LPI rege que pode ser registrado como marca no país o sinal que não está compreendido nas proibições legais. Já o artigo 6º, quinquês, B, da Convenção da União de Paris (CUP) determina que, para uma marca ser suscetível de proteção, deverão

⁷⁴ SCHIMIDT. *op.cit.* p.127-130.

⁷⁵ BRASIL. Ministério da Justiça. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Desembargador André Fontes, AC 2001.51.536393-6, DJ 19.05.2009. In: NUNES, Márcia. Ferramentas para aplicação do instituto do ‘*secondary meaning*’ no Direito brasileiro. Disponível em: <https://www.oabrp.org.br/noticias/encontro-seccional-discute-ferramentas-aplicacao-secondary-meaning-direito-brasileiro> 52:53. Acesso em 24 dez. 2022.

⁷⁶ SCHIMIDT. *op.cit.* p.159-160.

ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato.⁷⁷ E o artigo 15.1 do TRIPS afirma que quando o sinal não for intrinsecamente capaz de distinguir os bens e serviços pertinentes, poderá ser condicionada a possibilidade do registro ao caráter distintivo que o sinal tenha adquirido pelo seu uso.⁷⁸

Interessante que, apesar da marca de posição ser uma modalidade de registro que comumente se utiliza do *secondary meaning* para ser registrada em várias partes do mundo, o INPI a regulamentou no Brasil, mas limitou o registro somente aos casos em que forem inerentemente distintivas, ou seja, quando a distintividade da marca de posição puder ser percebida pelo consumidor desde a sua origem.

Vale ressaltar que, apesar de a autarquia não normatizar o *secondary meaning* concomitantemente à publicação dos procedimentos e requisitos de registrabilidade da marca de posição no Brasil, a entidade sinalizou que está estudando a regulamentação do instituto, conforme exposição do Diretor de Marcas da autarquia, Sr. Felipe Augusto Melo de Oliveira, no evento Ferramentas para aplicação do instituto do *secondary meaning* no Direito brasileiro, realizado de forma híbrida pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio de Janeiro (OAB-RJ), em 27 de outubro de 2022.⁷⁹

Segundo o Diretor de Marcas, historicamente o INPI não admitia o *secondary meaning* como prova de distintividade e se utilizava de quatro defesas para negar o seu uso: i) o *secondary meaning* só seria reconhecido em países que adotavam o sistema declarativo, sendo que o Brasil adotaria o sistema atributivo; ii) o sistema atributivo (adotado no Brasil) não permite análise de fatos ocorridos antes do depósito do registro da marca; iii) o disposto no artigo 6º *quinquies* só seria aceito para marcas registradas no exterior quando requeridas no Brasil pelo sistema *tele quelle*⁸⁰; iv) não seria possível invocar a ressalva do artigo 124, inciso VI, da LPI, pois a forma distintiva refere-se à apresentação visual e não à distintividade.⁸¹

⁷⁷ BRASIL. Decreto-Lei nº 1.263 de 1994, de 10 de outubro de 1994. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d1263.htm. Acesso em 15 dez. 2022.

⁷⁸ BRASIL. Decreto nº 1.355 de 1994, de 30 de dezembro de 1994. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d1355.htm. Acesso em 15 dez. 2022.

⁷⁹ OABRJ. Rio de Janeiro. Encontro na Seccional discute ferramentas de aplicação do 'secondary meaning' no Direito brasileiro. Fenômeno de mercado gerou regulamentação elaborada pelo Inpi para desenvolvimento de negócios no país. Rio de Janeiro: OAB, Rio de Janeiro, Youtube. 2022. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=yfLP6bANqXE> e <https://www.oabrj.org.br/noticias/encontro-seccional-discute-ferramentas-aplicacao-secondary-meaning-direito-brasileiro>. Acesso em 10 dez 2022.

⁸⁰ Por *telle quelle* se entende o princípio de que a proteção dada a determinada marca deve ser a mesma que ela possui no seu país de origem. BRASIL. Decreto nº. 75.572/1975, de 08 de abril de 1975. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-1975-424105-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em 15 de março de 2022.

⁸¹ OABRJ. *op.cit.*

Entretanto, o INPI estava atuando na busca de disponibilizar a ferramenta como possível meio de prova em 2023. Nesse evento, o Diretor publicizou a Nota Técnica/SEI nº 16/2022/INPI/DIRMA/PR da autarquia que tem como assunto e motivação a “Admissibilidade de aceitação da distintividade adquirida pelo uso (“*secondary meaning*”) em marcas”⁸², esclarecendo que o INPI tem buscado a experiência de *benchmark* internacional para poder também utilizar o instituto no Brasil. Segundo ele, o que se pretendia com a negativa de uso do *secondary meaning* no Brasil era combater o *backlog*⁸³, priorizar as questões que envolviam eficiência, considerando-se a evolução crescente dos depósitos que, em 2022, estavam acima de 400.000 pedidos ano.⁸⁴ Essa priorização descartava outras linhas de trabalho que poderiam demandar esforços e mão de obra e, assim, competiria com outros serviços ditos como prioritários para a autarquia.⁸⁵ Entretanto, percebeu-se que a negativa estava tendo como consequência o uso demasiado do judiciário que, por ter uma técnica diferente de análise dos critérios de registrabilidade, estava concedendo os registros e, assim, resultando em insegurança jurídica para o mercado.

Nesse sentido, a diretoria de marcas do INPI teria entendido pela necessidade de se permitir expandir os horizontes e incorporar uma visão mercadológica ao processo de exame de marcas. Ao contrário do entendimento anterior de que seria necessário alterar a legislação vigente, a Diretoria de Marcas teria percebido ser viável aceitar o *secondary meaning* para exame marcário somente com a regulamentação dos procedimentos e requisitos através de uma normativa própria da autarquia.

1.2 Marcas não tradicionais

Considerando que o presente capítulo tem como objetivo de apresentar toda a conceituação sobre marca até chegar à nova tutela proprietária marca de posição, faz-se mister esclarecer o porquê da nova modalidade ser considerada uma marca não tradicional. Ocorre que, apesar do artigo 122 da Lei nº 9.279 de 1996 prever que todo sinal visualmente perceptível seria uma marca registrável junto ao INPI, a alguns sinais não é

⁸² *Ibidem*.

⁸³ Em tradução livre, significa trabalho em atraso.

⁸⁴ OABRJ. *op.cit*.

⁸⁵ *Ibidem*.

concedido o direito à registrabilidade no Brasil. Segundo Leandro Moreira Valente, “No Brasil, e em inúmeros outros países, só gozam de reconhecimento registral como marca os sinais que preenchem certas características rígidas fixadas normativamente.”⁸⁶

Complementa que:

(...) a legislação impõe severas restrições ontológicas às marcas, isto é, a legislação define uma “moldura” rígida dentro da qual o sinal distintivo deve se enquadrar para que possa ser registrado como marca, geralmente atrelada à visualidade, a despeito da sempre presente possibilidade de proteção e outorga de valor jurídico aos sinais não registrados.⁸⁷

Além disso, mesmo que cumpra com os requisitos de cada tipo de marca, faz-se obrigatório que o INPI tenha regulamentado os requisitos e procedimentos para o seu efetivo registro no país. Por conta dessa limitação, “atualmente, quanto a forma de apresentação das marcas no Brasil, são registráveis apenas cinco tipos: nominativas, mistas, figurativas, tridimensionais e de posição, sendo as três primeiras consideradas pela doutrina como marcas tradicionais.”⁸⁸ Leandro Moreira Valente Barbas esclarece que “São marcas ‘tradicionais’ no sentido de que ‘sempre’ foram amplamente aceitas e reconhecidas como marcas, (...) são aqueles que se mostram já há longos anos presentes em qualquer sistema marcário.”⁸⁹ Para a marca tridimensional há divergência doutrinária sobre sua classificação, pois parte da doutrina entende se tratar de marca tradicional por já estar incorporada ao sistema marcário tradicional, mas outra parte defende se tratar de marca não tradicional. Já a marca de posição, tema da presente obra, entende-se ser uma marca não tradicional, marca nova ou marca não convencional.

Segundo Denis Borges Barbosa, as “Tais marcas não convencionais terão em comum essencialmente o fato de que não são ainda admitidas por um grande número de sistemas legais, ou que sejam submetidas a requisitos específicos, não comuns às convencionais.”⁹⁰ Leandro Moreira Valente Barbas complementa que “Outro motivo pelo qual elas recebem este nome, independentemente de suas características, é porque tradicionalmente os sistemas marcários ao redor do mundo (...) não sabiam como lidar com elas, principalmente por serem mais difíceis de imprimir no papel.”⁹¹

⁸⁶ BARBAS. *op.cit.* p.16.

⁸⁷ *Ibidem.* p.17.

⁸⁸ SIMÕES DOS SANTOS *et al. op.cit.* p. 520.

⁸⁹ BARBAS. *op.cit.* p.10.

⁹⁰ BARBOSA. Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. Lumen Juris, 2010. 2ª Edição. Disponível em https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/introducao_pi.pdf. Acesso em: 27 mar. 2022, p.14.

⁹¹ BARBAS. *op.cit.* p.11.

Vale ressaltar a existência de outras formas possíveis de sinais que desempenham uma função marcária não convencionais, algumas visualmente perceptíveis e outras não, que atualmente não contam com a possibilidade de registro no INPI, como as marcas de movimento, hologramas, sinais olfativos, gustativos e sonoros.⁹² Nota-se que, mesmo no caso de não ser um sinal visualmente perceptível, não deixam de personalizar uma mensagem para o consumidor. Conforme afirma Leandro Moreira Valente Barbas, “(...) um dos principais desafios a inúmeros sinais não tradicionais é ilustrar que o público de fato os perceberá como sendo verdadeiramente marcas, ao invés de meros adornos ou características usuais do produto.”⁹³

No que tange à impossibilidade de registro desses tipos de marcas não tradicionais, Kone Prieto Fortunato Cesário⁹⁴ critica a necessidade de a lei acompanhar a inovação do mercado, pois o “direito deve ser pensado para o futuro e, portanto, deveria estar aberto às inovações que repercutem no mercado. Impedir o registro dessas marcas evidencia que a lei está na contramão do ideal desenvolvimentista do Estado nacional.”⁹⁵ A maioria dos países permite o registro de novos sinais de identificação de produtos ou serviços, exemplificando a possibilidade de registro de sons, gostos, odores, tato e cores isoladas⁹⁶ como elementos de distinção empresarial.

Conforme apresentado por Kone Prieto Fortunato Cesário na Mesa Redonda INTA-INPI-ABPI realizada em 28 de agosto de 2015, os países que concedem proteção a qualquer sinal são os Estados Unidos, Malásia, Israel, Gana, Líbia, Malauí, Mônaco, Mongólia, Togo, Tunísia, Argentina, Bolívia, Costa Rica, Paraguai, Uruguai e Venezuela.⁹⁷ Os países que possuem proteção intermediária, ou seja, aceitam sinais desde que graficamente representativos, são os da União Europeia, Índia, Austrália, Suíça, Cingapura, Marrocos, Nova Zelândia e China.⁹⁸ Já os países Antígua e Barbuda, Brasil, Barbados, Dominica, República Dominicana, Guatemala, México, Angola, Egito, Gâmbia, Libéria, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Suazilândia, Tanzânia, Butão, Brunei, Camboja, Indonésia, Irã, Jordânia, Quirguistão, Filipinas, Qatar, República da Coreia, Arábia Saudita, Sri Lanka, Síria, Vietnã e Islândia permitem somente sinais visualmente perceptíveis.⁹⁹

⁹² *Ibidem.* p.11.

⁹³ BARBAS. *op.cit.* p.78.

⁹⁴ CESÁRIO, Kone Prieto Fortunato. Proteção das marcas visualmente perceptíveis. Curitiba: Juruá, 2020. p.51.

⁹⁵ *Ibidem.* p.51.

⁹⁶ *Ibidem.* p.51.

⁹⁷ *Ibidem.* p.52.

⁹⁸ *Ibidem.* p.52.

⁹⁹ *Ibidem.* p.52.

Os Estados Unidos são considerados o país mais permissivo quanto ao registro de sinal marcário nas suas variadas combinações, desde que distintivas.¹⁰⁰ As marcas sonoras, por exemplo, são registráveis em território estadunidense desde 1950 quando foi realizado o primeiro pedido de registro pela rádio NBC.¹⁰¹

Já a proteção marcária na União Europeia é considerada intermediária, haja vista que se exige como condição formal uma precisa representação gráfica do sinal apresentado a registro, conforme disposto na diretiva do acordo comunitário de marcas.¹⁰² A representação gráfica é defendida por razões de ordem técnica e de segurança jurídica por conta dos efeitos de exame, publicação e de consulta pública.¹⁰³ Fábio da Silva Veiga e Amanda Lúcia Araújo Laranjeira citam Couto Gonçalves ao apresentar sua ponderação que “o sinal, ainda que não visualizável em si mesmo, deve ser identificável, estável e delimitado através de uma reprodução susceptível de ser objetivamente lida e interpretada, documentada e registrada.”¹⁰⁴

Há marcas não tradicionais concedidas também por vários vizinhos do Brasil na América do Sul, que já as admitem em seus territórios, sendo comum na Argentina, Chile, Uruguai, Bolívia, Colômbia, Equador e Peru.¹⁰⁵ “A Argentina é um dos países que mais se destaca, por permitir o registro de marcas sonoras, táteis, olfativas, em movimento e dos mais variados tipos.”¹⁰⁶ Já o Uruguai e o Paraguai permitem o registro de marcas não tradicionais, mas o condiciona às possibilidades técnicas de seus respectivos órgãos¹⁰⁷. No que tange aos países integrantes da Comunidade Andina que “contam com norma específica que regula a propriedade industrial no âmbito dos quatro países que a integram [Bolívia, Colômbia, Equador e Peru], admite a registro certas marcas não tradicionais, conforme Decisão CAN¹⁰⁸ nº 486¹⁰⁹

¹⁰⁰ *Ibidem*. p.53

¹⁰¹ *Ibidem*. p.57.

¹⁰² *Ibidem*. pp. 52-53.

¹⁰³ VEIGA, Fábio da Silva; LARANJEIRA, Amanda Lúcia Araújo. A Proteção Jurídica da Marca Olfativa. Revista Jus Societas. V. 4, n. 6, jan./jun. 2011. Disponível em: https://eprints.ucm.es/id/eprint/17845/1/A_prote%C3%A7%C3%A3o_da_Marca_olfativa_Jus_Societas.pdf. Acesso em: 10 dez. 2022. p.38.

¹⁰⁴ *Ibidem*. p.39.

¹⁰⁵ BARBAS. *op.cit.* p.30.

¹⁰⁶ *Ibidem*. p.30.

¹⁰⁷ Entende-se por capacidade técnica do órgão a possibilidade do sistema do escritório de marcas receber e processar o pedido de registro. Os dois países não limitam os tipos de marcas que podem ser apresentadas a registro, entretanto sinalizam que eventual impossibilidade técnica poderá restringir a amplitude de registros disponíveis. *Ibidem*. p.61.

¹⁰⁸ CAN é a sigla para *Comunidad Andina*, que em português é Comunidade Andina.

¹⁰⁹ BARBAS. *op.cit.* pp.30-31.

Interessante ressaltar a visão diferenciada sobre o registro de marcas não tradicionais também entre os países do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), do qual o Brasil faz parte.¹¹⁰ Segundo Leandro Moreira Valente Barbas, “(...) todos os países do BRICS, com exceção do Brasil, admitem legislativamente o registro destas marcas, ou contam com discussões institucionalizadas a respeito.”¹¹¹

Nota-se, portanto, um despertar de vários países para tutelar as ditas marcas não tradicionais, o que, conforme afirma Leandro Moreira Valente Barbas, “pode ser identificada como verdadeira tendência internacional em questão de marcas nos dias de hoje, (...) fruto incontroverso da tendência já não muito recente, mas forte como nunca, de valorização dos bens intangíveis sob os tangíveis no contexto empresarial.”¹¹² Ainda conforme defende o autor, “com a ‘alta’ da propriedade intelectual e dos bens intangíveis nos últimos anos, é perfeitamente compreensível que os reguladores tenham se atentado às maneiras de desenvolver os sistemas marcário, tornando-os mais completos.”¹¹³

Entende-se que o Brasil está atrasado em relação aos seus pares na América Latina, principalmente no que tange à admissibilidade dos sinais distintivos visualmente perceptíveis, haja vista que a lei já permitiria qualquer registro desse gênero no país, conforme autorizado pelo disposto no artigo 122 da LPI¹¹⁴. Entretanto, a ausência de normatização pelo INPI dos procedimentos e requisitos para o registro de outras marcas não tradicionais tem impedido o Brasil de avançar na proteção marcária desses ativos. Esse atraso normativo pode estar resultando em perdas econômicas para o país, pois não incentiva os empresários em investir em inovação por ausência de segurança jurídica.

Sem falar nas marcas não visuais como gustativa, olfativa, táteis, térmicas, entre outras que já existem ou podem vir a existir, mas não contam nem com proteção legal no país. Conforme defende Leandro Moreira Valente Barbas, “Qualquer tipo de representação marcária que fuja à sistemática tradicional pode servir como marca em potencial, não importando o ‘meio’ escolhido (...).”¹¹⁵ Segundo Kone Furtunato Cesário, “As críticas a esse ponto da lei¹¹⁶ não são infundadas, pois ela não levou em conta que o direito deve ser pensado para o futuro e, portanto, deveria estar aberto às inovações que repercutem no

¹¹⁰ *Ibidem*. pp.31-32.

¹¹¹ *Ibidem*. p.32.

¹¹² *Ibidem*. p.32.

¹¹³ *Ibidem*. p.29.

¹¹⁴ BRASIL. *op.cit.* 1996.

¹¹⁵ BARBAS. *op.cit.* p.20.

¹¹⁶ Ao tratar “esse ponto da lei”, Kone Furtunato Cesário aborda a restrição legal do artigo 122 da LPI de somente permitir o registro de marca visualmente perceptível, sendo que já existem outras modalidades de marcas não visuais.

mercado.”¹¹⁷ E finaliza ao afirmar que “Impedir o registro dessas marcas evidencia que a lei está na contramão do ideal desenvolvimentista do Estado nacional.”¹¹⁸ Já Denis Borges Barbosa¹¹⁹ justifica que o não enquadramento de outras formas de proteção poderia ser por ausência de meios técnicos, conforme palavras do autor:

Não vemos qualquer razão sistemática para tal exclusão, senão a de assegurar o devido processo legal tanto para terceiros, que se tenham de resguardar do espaço tornado exclusivo pelo registro, quanto para suscitar seus próprios interesses contrapostos. Ou seja, é preciso que o signo não-visual possa ser fixado e recuperado por todos a quem a exclusividade aproveite ou afete. Uma vez que haja os meios técnicos para tanto, a vedação poderá e deverá ser superada.

Ressalta-se a existência da imposição normativa do artigo 242 da LPI que obriga a harmonização legislativa dos países membros do Mercosul, incluindo o Brasil. Entende-se que o país deveria, no mínimo, buscar se adequar aos demais países com os quais tem relações comerciais no Mercosul e no BRICS, objetivando proteger os empresários brasileiros exportadores para que seus produtos e serviços tenham tutela idêntica às dos concorrentes dentro desses mercados.

1.3 Marca de posição propriamente dita

Considerada uma marca não tradicional, o primeiro registro de marca de posição ocorreu na Alemanha quando o fabricante de tesouras *Zwilling J.A. Henckels AG* decidiu proteger, através de registro, um ponto vermelho¹²⁰ que todas as suas tesouras tinham na articulação entre as partes cortantes¹²¹, conforme demonstrado na figura 3:

¹¹⁷ CESÁRIO. *op.cit.* p.51.

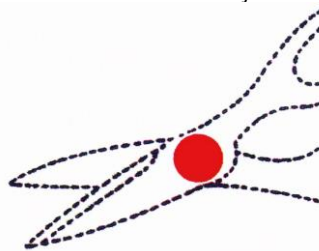
¹¹⁸ *Ibidem.* p.51.

¹¹⁹ BARBOSA. Denis Borges. Da questão da distinguibilidade das marcas nas marcas não convencionais. 2013. Disponível em: https://www.academia.edu/4397051/Da_questao_da_distinguibilidade_das_marcas. Acesso em: 15 nov. 2022., p.13.

¹²⁰ Cor Pantone red 032 C.

¹²¹ 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 Internationales de la Propriété Intellectuelle, Valorisation des Biens Immatériels*, Masters 2, 2009/2010. Strasbourg: Université de Strasbourg, p. 5.

Figura 3 – Marca de posição - Ponto vermelho na articulação da tesoura da Zwilling J.A. Henckels AG



Fonte: EUIPO, 2000.

O caso foi registrado sob o nº UE 001777176¹²², tendo, em um primeiro momento, sido recusado pela *European Union Intellectual Property Office* (EUIPO) por falta de distintividade.¹²³ Entretanto, “na fase recursal a decisão foi revertida tendo em vista a apresentação de provas de distintividade adquirida, demonstrando que o público era capaz de reconhecer o símbolo indicado como marca.”¹²⁴ Conforme informa Leandro Moreira Valente Barbas:

Houve a comprovação, no caso (da tesoura), de que a depositante era pioneira no uso da característica ora reivindicada como marca. Mostrou-se que a concorrência admitia copiar esta característica, pelo que não se pôde concluir que se tratava de um aspecto de uso comum no meio. (...) A análise concluiu que a afixação desta tampa não decorria de necessidade técnica e nem se traduzia em melhoria no produto, pelo que foi descartada a hipótese de funcionalidade, também levantada pelo examinador primário. Este outro aspecto também denota outro cuidado estritamente jurídico que a proteção das marcas de posição exige: a ausência de funcionalidade.¹²⁵

Posteriormente, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) incorporou a possibilidade de registro de marca de posição através do Tratado de Singapura¹²⁶, conforme pode ser verificado em sua Regra 3 (8), mas sem estabelecer uma definição clara, apenas abordando linhas gerais para viabilizar seu registro:

Rule 3: Details Concerning the Application

(...)

(8) [Position Mark] Where the application contains a statement to the effect that the mark is a position mark, the reproduction of the mark shall consist of a single view of the mark showing its position on the product. The Office may require that matter for which protection is not claimed shall be indicated. The

¹²² EUIPO. *European Union Intellectual Property Office. Trade mark information* n. 001777176. Disponível em: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic/1+1+1+1/100+100+100+100/01777176>. Acesso em 01 jan. 2023.

¹²³ ROCHA, Giovanna. Regulamentação das Marcas de Posição no Brasil: Desafios para depósito de uma marca não tradicional. *Revista da EMARF*, Rio de Janeiro, v.37, n.1, p.157, nov.2022/abr.2023 Disponível em: <https://emarf.trf2.jus.br/site/documentos/revistaemarfv37.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2022.

¹²⁴ *Ibidem*. p.157-158.

¹²⁵ BARBAS. *op.cit.*, p.178.

¹²⁶ O Tratado de Singapura foi assinado em 2006 para atualizar o *Trademark Law Treaty (TLT)* de 1994, que foi uma tentativa internacional de harmonizar os procedimentos administrativos de registro marcário. O Brasil não é signatário.

*Office may also require a description explaining the position of the mark in relation to the product.*¹²⁷

Coube, então, aos estudiosos e doutrinadores definirem marca de posição. Para Lavinia Brancusi, “*The term ‘position mark’, sometimes also referred to as ‘positional’, designates the combination of a mark, that is, base sign, and its placement, that is, position, on a specific part of a product.*”¹²⁸ Ou seja, “uma marca de posição se caracteriza por um elemento que sempre aparece no produto em uma determinada mesma posição, com proporções constantes.”¹²⁹ Juan David Castro García complementa que:

*La combinación del signo y de la posición puede constituir un carácter distintivo debido a la impresión general que produce, mientras que por sí sola la posición no sería admisible como marca protegida. Si el signo se coloca cada vez en un lugar inesperado o poco habitual no tendrá la condición de distintivo.*¹³⁰

Segundo esclarece Beatriz Vergaça Castro, “Uma posição inesperada ou fora do comum pode ajudar um sinal a adquirir distintividade, mas quando este sinal se encontra cada vez em uma posição diferente (...), não há como se dizer que é uma marca de posição, por conta da falta de habitualidade.”¹³¹ Em outras palavras, entende-se que uma marca de posição visa tutelar o local em que o sinal é fixado em determinado suporte com habitualidade. Beatriz Vergaça Castro esclarece a importância que haja habitualidade, pois “pode ajudar um sinal, que por si só não possuía distintividade, a adquirir a mesma, especialmente ao ser posta, por exemplo, em uma posição que não é comum.”¹³² No que tange à posição singular do sinal, Enzo Baiocchi afirma que “Quanto maior for a singularidade da posição da marca no produto, maior será o grau de distintividade

¹²⁷ Em tradução livre: Regra 3: Detalhes relativos à aplicação (...) (8) [Marca de posição] Quando o pedido contém uma declaração de que a marca é uma marca de posição, a reprodução da marca deve consistir numa visão única da marca mostrando a sua posição no produto. O Instituto pode exigir que seja indicada a matéria para a qual não é reivindicada proteção. O Instituto pode também exigir uma descrição explicando a posição da marca em relação ao produto. WIPO. *Singapore Treaty on the Law of Trademarks (STLT). Assembly. Second (1st Extraordinary) Session Geneva, September 20 to 29, 2010. REVIEW OF RULE 3(4) TO (6) OF THE REGULATIONS UNDER THE SINGAPORE TREATY ON THE LAW OF TRADEMARKS*. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/stlt_a_2/stlt_a_2_1.doc. Acesso em: 14 dez. 2022.

¹²⁸ Em tradução livre: O termo “marca de posição”, por vezes também referido como “posicional”, designa a combinação de uma marca, ou seja, sinal de base, e sua colocação, ou seja, posição, em uma parte específica de um produto. BRANCUSI. *op.cit.* p.47.

¹²⁹ CASTRO. *op.cit.* p. 11.

¹³⁰ Em tradução livre: A combinação do sinal e da posição pode constituir um carácter distintivo devido à impressão geral que produz, enquanto a posição por si só não seria admissível como uma marca protegida. Se o sinal for colocado cada vez num lugar inesperado ou invulgar, não será distintivo. GARCIA. Juan David Castro. *Colombia. Las Marcas No Tradicionales. Revista La Propiedad Inmaterial*, n. 16, p. 297-325, novembro, 2012. Bogotá: *Universidad Externado de Colombia*, p. 319.

¹³¹ CASTRO. *op.cit.* p. 11.

¹³² *Ibidem*. p.11.

alcançado. Trata-se de uma inovação estética aplicada no campo das marcas. A marca de posição se torna, por assim dizer, uma espécie de "assinatura" do produto."¹³³

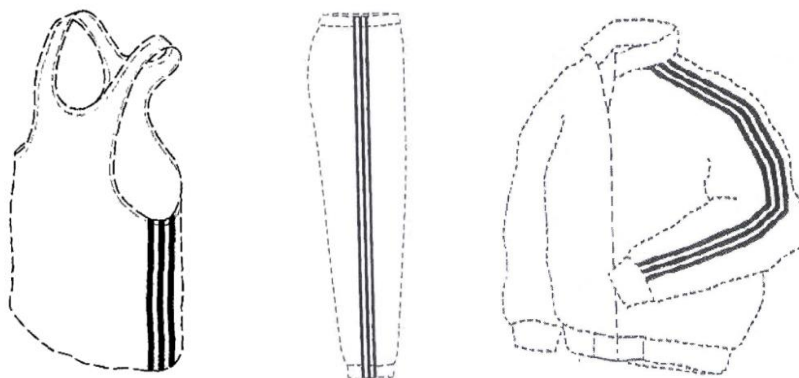
Os exemplos mais comuns de marca de posição são as aplicadas em produtos, como o anteriormente apresentado caso do botão vermelho da tesoura e outros também icônicos, mas do setor da moda, como o solado vermelho da *Louboutin*¹³⁴ (figura 4) e as três listras da *Adidas AG* nas laterais de peças de vestuário¹³⁵¹³⁶¹³⁷ (figura 5):

Figura 4 – Marca de posição – Registro da marca do solado vermelho da *Louboutin* na USPTO



Fonte: USPTO, 2007.

Figura 5 – Marcas de posição – Registros da marca das três listras da *Adidas AG* na EUIPO



Fonte: EUIPO, 2003.

No caso da *Adidas AG* (figura 5), os seus registros de marca de posição na EUIPO estão atualmente passando por contestação que pode resultar na remoção dos

¹³³ BAIOCCHI. Enzo. Marca de posição é finalmente regulada pelo INPI. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/353255/marca-de-posicao-e-finalmente-regulada-pelo-inpi>. Acesso em 10 nov. 2022.

¹³⁴ USPTO. United States Patent and Trademark Office. IC 025. US 022 039. G & S: women's high fashion designer footwear. FIRST USE: 19920000. FIRST USE IN COMMERCE: 19920000. Disponível em: <https://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=doc&state=4806:tutm53.2.2>. Acesso em 01 jan. 2023.

¹³⁵ EUIPO. European Union Intellectual Property Office. Trade mark information 3517612. Disponível em: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/003517612>. Acesso em 14 jan. 2023.

¹³⁶ Idem. Trade mark information 3517661. Disponível em: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/003517661>. Acesso em 14 jan. 2023.

¹³⁷ Idem. Trade mark information 3517588. Disponível em: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/003517588>. Acesso em 14 jan. 2023.

registros, tendo em vista que o registro da marca figurativa das três listras¹³⁸ da sociedade empresária (figura 6) foi anulado pelo Acórdão ECLI:EU:T:2019:427 da Nona Seção alargada do Tribunal Geral no processo nº T-307/17 em 19 de junho de 2019, interposto pela *Shoe Branding Europe BVBA*, conforme ementa do julgamento:

Marca da União Europeia — Processo de declaração de nulidade — Marca figurativa da União Europeia que representa três faixas paralelas — Motivo absoluto de nulidade — Inexistência de caráter distintivo adquirido através da utilização — Artigo 7.o, n.o 3, e artigo 52.o, n.o 2, do Regulamento (CE) n.o 207/2009 [atuais artigo 7.o, n.o 3, e artigo 59.o, n.o 2, do Regulamento (UE) 2017/1001] — Forma de utilização que não pode ser tomada em consideração — Forma que difere da forma através da qual a marca foi registrada através de variações não insignificantes — Inversão do esquema de cores.¹³⁹

Figura 6 – Marca Figurativa – Registro da marca das três listras da Adidas AG na EUIPO



Fonte: EUIPO, 2013.

No Brasil, a marca figurativa das três listras na lateral do tênis foi concedida em 2008¹⁴⁰ (figura 7) e já foi objeto de discussão judicial¹⁴¹, tendo sido contestada pela Essex Trade Com. Imp. Exp. Ltda, sob alegação de possuir caráter genérico.

Figura 7 – Marca Figurativa – Registro da marca das três listras da Adidas AG na lateral do tênis no INPI



Fonte: INPI, 2003.

¹³⁸ *Idem.* Trade mark information 12442166. Disponível em: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic/1+1+1+1/100+100+100+100/12442166>. Acesso em 01 jan. 2023.

¹³⁹ EUROPA. Curia. Acórdão do Tribunal Geral (Nona Seção alargada) de 19 de junho de 2019. Adidas AG contra Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia. Marca da União Europeia. Processo T-307/17. Disponível em: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=7A239EA76347440C1E804A0638EC1472?text=&docid=215208&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3827>. Acesso em 01 jan. 2023.

¹⁴⁰ BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Registro de marca nº. 826054978. Disponível em: <https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=1668753>. Acesso em 15 jan. 2023. Apesar de se tratar de uma marca de posição, o registro é de marca figurativa.

¹⁴¹ CASTRO. *op.cit.* p.14-16.

Apesar de decorrida a prescrição prevista no art. 174, da LPI, no mérito a sentença e o acórdão reconheceram que o intensivo uso das três listras nas laterais de calças, blusas e agasalhos, associado ao *slogan* “ADIDAS A MARCA DAS TRÊS LISTRAS” trouxe distintividade para a marca, permitindo que os consumidores passassem a perceber o sinal como marca da sociedade empresária, conforme segue:

Assim, tendo sido os registros números 740.148.923, 800.150.350, 800.158.393, 800.158.407, 800.158.423, 821.805.037 e 821.805.045 concedidos entre 1982 e 2004, resta evidentemente prescrita a pretensão de nulidade parcial, ou mesmo de alteração ou modificação, de forma a incluir restrição de apostilamento.

Em outras palavras, mesmo permanecendo os registros da parte ré para que os use com exclusividade como marca comercial, nada obsta que listras sejam utilizadas por outras pessoas ou mesmo por seus concorrentes, desde que, neste caso, acrescidas de outros elementos que lhes confirmem distintividade, de forma a diferenciá-los das marcas das rés. (...)

No caso dos autos, é indene de dúvidas, conforme amplamente demonstrado na petição exordial, que o elemento listras está presente tanto na natureza quanto em diversas manifestações do espírito humano, desde priscas eras. O que se protege com os registros em lide, entretanto, são conjuntos de três listras, formando uma disposição especial (no caso do registro n.º 821.805.037) ou insertos na figura de um calçado tipo tênis (no caso do registro n.º 821.805.045).¹⁴²

I - Em que pese a falta de previsão legislativa para o apostilamento, é de se reconhecer que sua prática, além amplamente consagrada pelos Tribunais, produz efeitos indiscutivelmente restritivos, só conferíveis aos casos de nulidade parcial do registro (art 165, par. único), devendo se regular pelo decurso de prazo assinalado no art. 174, da LPI, fazendo com que o entendimento do Magistrado, ao pronunciar a prescrição, afigure-se como o melhor direito aplicável a controvérsia.

II - Diz o artigo 124, VI, da LPI, que os sinais de caráter genérico, comum e vulgar só não podem ser registrados como marca se tiverem relação com o produto ou serviço a distinguir.

III – No caso, nada autoriza a conclusão de que um sinal constituído por três listras abstratamente concebidas, apresentadas lado a lado, com a mesma largura, distância e proporção, tenha relação com vestuário em geral ou com produtos esportivos.

III (sic) - Cumprindo reconhecer que o uso maciço das três listras nas laterais de calças, blusas e agasalhos, associado ao famoso slogan - ADIDAS A MARCA DAS TRÊS LISTRAS – reforçou soberanamente a identidade da marca – fazendo com que o consumidor começasse a perceber as três listras como verdadeiras assinaturas dos produtos.

IV - De sorte que, comungo com o entendimento do Magistrado, visualizando distinguibilidade nas marcas da Apelada, calcadas em um conjunto de três listras, igualmente dispostas em largura, distância e proporção, reconhecendo, ainda, a impossibilidade jurídica do pedido alternativo pelas mesmas razões expostas na sentença. V - Apelação improvida.¹⁴³

¹⁴² BRASIL. Ministério da Justiça. Tribunal de Justiça Federal do Rio de Janeiro. 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Sentença. Processo nº 0803946-89.2011.4.02.5101. Juíza: MARCIA MARIA NUNES DE BARROS. Data da Sentença: 02/10/2013. Data de Publicação: 08/10/2013. DJe 07/10/2013.

¹⁴³ BRASIL. Ministério da Justiça. Tribunal Regional Federal. 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2). Acórdão. Processo nº 0803946-89.2011.4.02.5101. Relator: DES. FED. MESSOD AZULAY NETO. Data do Acórdão: 30/09/2014. Data de Publicação: 23/02/2015. DJe 20/02/2015.

Nota-se que o registro das três listras da Adidas AG no Brasil apresentado na figura 7 tinha como objetivo buscar proteção para a marca de posição no produto tênis, entretanto foi registrado na modalidade figurativa. Mesmo assim, conseguiu ser utilizado como prova de distintividade na demanda judicial supramencionada. A Adidas também possui no Brasil os registros das marcas figurativas apresentadas na figura 5.¹⁴⁴¹⁴⁵¹⁴⁶

A marca de posição também é percebida fora do setor da moda. Segundo Lavinia Brancusi, “Position marks are found in various industries. There are also interesting examples related to agricultural machines, tyres, devices serving transportation, retail services, and so on.”¹⁴⁷ Complementam Stefano Sandri e Sergio Rizzo:

*For instance, in some luxury and elite sectors, certain objects or sculptures always accompany a product. In the automobile industry, there are well known examples of this practice, which include the flying lady – “The Spirit of Ecsrasy” – which appears above the radiator of the Rolls Royce, the Mercedes three-point star, and the Jaguar’s jaguar. These signs, whose figurative symbols are simply conceived and quickly memorized by the public, are increasingly associated with high fashion goods. They usually appear on three-dimensional products such as buckles, buttons, hooks, clamps, closing devices and the like.*¹⁴⁸

Cita-se como exemplo de marca de posição de serviço a da *Deutsche Bahn Ag*¹⁴⁹, sociedade empresária que atua no ramo de serviço ferroviário na Alemanha e buscou proteger o sinal apostado na lateral dos vagões de seus trens representando uma conexão elétrica (como um fio de eletricidade com uma tomada) apresentada na figura 8:

¹⁴⁴ BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Registro de marca nº. 826054986. Disponível em: <https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=1668755>. Acesso em 15 jan. 2023.

¹⁴⁵ *Idem.* Registro de marca nº. 823362604. Disponível em: <https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=1362816>. Acesso em 15 jan. 2023.

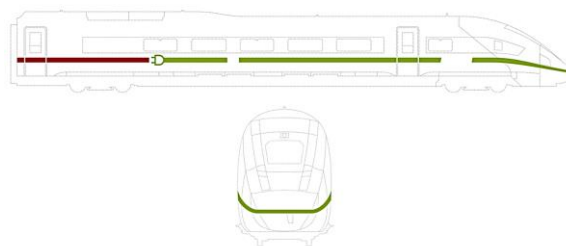
¹⁴⁶ *Idem.* Registro de marca nº. 823362612. Disponível em: <https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=1362823>. Acesso em 15 jan. 2023.

¹⁴⁷ Em tradução livre: As marcas de posição são encontradas em várias indústrias. Há também exemplos interessantes relacionados com máquinas agrícolas, pneus, dispositivos que servem o transporte, serviços de retalho, e assim por diante. BRANCUSI. *op.cit.*, p.47.

¹⁴⁸ Em tradução livre: Por exemplo, em alguns sectores de luxo e de elite, certos objetos ou esculturas acompanham sempre um produto. Na indústria automóvel, existem exemplos bem conhecidos desta prática, que incluem a senhora voadora - “O Espírito do êxtase” - que aparece acima do radiador do Rolls Royce, a estrela de três pontos da Mercedes, e a onça-pintada do Jaguar. Estes sinais, cujos símbolos figurativos são simplesmente concebidos e rapidamente memorizados pelo público, estão cada vez mais associados a artigos de alta moda. Aparecem normalmente em produtos tridimensionais, tais como fivelas, botões, ganchos, braçadeiras, dispositivos de fecho e afins. SANDRI. Stefano; RIZZO. Sergio. *Non-Conventional Trade Marks and Community Law. Marques: UK, 2003*, pp. 151-152.

¹⁴⁹ EUIPO. European Union Intellectual Property Office. Trade mark information 018121740. Disponível em: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic/1+1+1+1/100+100+100+100/018121740>. Acesso em 01 jan. 2023.

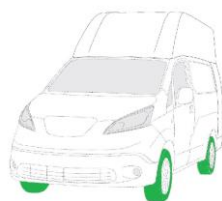
Figura 8 – Marca de posição – Registro da marca da *Deutsche Bahn Ag* na EUIPO



Fonte: EUIPO, 2019.

Saindo do transporte de passageiros, mas ainda tratando de serviço, também se identificou o registro da marca de posição da *Voltia Automotive s. r.*¹⁵⁰ da Eslováquia que atua na eletrificação de frotas de automóveis dedicados à entrega de mercadorias (figura 9). No caso, a marca de posição é representada pela coloração verde nos pneus dos veículos, destacando-os nos utilitários utilizados pela sociedade empresária.

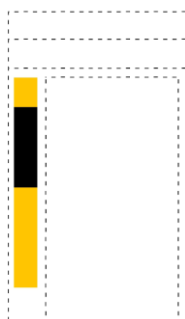
Figura 9 – Marca de posição – Registro da marca da *Voltia Automotive s.r.* na EUIPO



Fonte: EUIPO, 2018.

O próximo exemplo é o registro da marca de posição de serviço da *MIWE Michael Wenz GmbH*¹⁵¹ da Alemanha, que apesar de ser uma sociedade empresária do ramo de comercialização de equipamentos para panificação, tem como marca de posição o registro das cores e formas na lateral esquerda dos formulários utilizados na prestação do seu serviço, conforme figura 10:

Figura 10 – Marca de posição – Registro da marca da *MIWE Michael Wenz GmbH*. na EUIPO



Fonte: EUIPO, 2021.

¹⁵⁰ *Idem.* Trade mark information 017866836. Disponível em: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017866836>. Acesso em 01 jan. 2023.

¹⁵¹ *Idem.* Trade mark information 018484696. Disponível em: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic/1+1+1+1/100+100+100+100/018484696>. Acesso em 01 jan. 2023.

Ressalta-se que para um sinal ser requerido como marca de posição, o padrão internacional determina que seja apresentada uma representação gráfica com o que se pretende registrar, delimitando o escopo de proteção à posição do sinal objeto do pedido, representando o restante do objeto através de traços ou linhas pontilhadas. No que tange à representação, Enzo Baiocchi ensina que “(...) para fins de registro, deve ser feita mediante a apresentação de um suporte (figura, desenho ou imagem) capaz de mostrar claramente os detalhes da marca (sua exata apresentação, posição, cor, dimensão e proporção em relação ao produto em que deva ser afixada).”¹⁵² Com isso, a proteção se limita ao conjunto assinalado, excluindo-se a parte da marca fora da referida posição. Esclarece Lavinia Brancusi:

*Similarly to what has been already practiced upon previous law, Art 3(d) of EUTMIR explains that for a position mark, the representation should identify 'the position of the mark and its size or proportion with respect to the relevant goods', while visually disclaiming (by dotted or broken lines) the elements left outside the subject-matter.*¹⁵³

Vale frisar que para se ter uma marca de posição registrada é necessário que seja composta pelos seguintes elementos: habitualidade, sinal e posição. Entende-se por habitualidade a constância com que o conjunto marcário é utilizado pela sociedade empresária sem variações bruscas que possam vir a alterar o seu resultado esperado. Entende-se que uma marca de posição pode ter variações, considerando-se, por exemplo, a necessidade de adaptação do sinal ao tamanho do suporte. No setor da moda, por exemplo, é imperioso que a marca acompanhe a variação do tamanho das peças de roupa. O mesmo ocorre quando se trata de serviço, devendo-se adaptar ao que é apresentado para o consumidor, como por exemplo, a variação do sinal em relação ao tamanho de um ônibus. Nesse sentido, Lavinia Brancusi afirma que:

As a rule, a position mark should display the regularity of affixing the same sign on the same place of each product. However, market reality shows that the visibility of the base sign may vary depending on different sizes of the same product. For example, a line or colour Applied to the lateral part of a shoes or socks'toe would be bigger for larges sizes; red colouring of a sole would be less visible in the case of smaller shoes with smaller heels. As concerns business décor, slight alterations may result from the usual way of providing given services, for exemple, in case of a petrol station there is provision of

¹⁵² BAIOCCHI. *Op.cit.*

¹⁵³ Em tradução livre: À semelhança do que já foi praticado na lei anterior, o artigo 3(d) do EUTMIR explica que para uma marca de posição, a representação deve identificar "a posição da marca e o seu tamanho ou proporção em relação aos bens relevantes", ao mesmo tempo que recusa visualmente (por linhas pontilhadas ou quebradas) os elementos deixados fora do objeto. BRANCUSI, *op.cit.*, p.54.

*additional/changing information (numbers indicating prices and advertisements) by means of words and colours on shop fascias, petrol. Pumps, and pole signs.*¹⁵⁴

Percebe-se que pequenas variações na marca ou no suporte são defendidas pela doutrina, mas desde que não altere consideravelmente a marca de posição ao ponto de descaracterizá-la. Conforme afirma Lavinia Brancusi:

*The degree of possible variation and permutation between the elements of a position sign cannot be too high – meaning here the arbitrariness of the content – because the subject-matter becomes too imprecise and/or nuclear to be a sign capable of attracting trade mark protection. ... Legal doctrine positively received the Dyson judgement as verbalising “the requirement of specificity” of a trade mark’s subject matter which would safeguard Against registering ‘mere concepts’ conferring competitive advantage to a single holder.*¹⁵⁵

Outro ponto relevante sobre marca de posição é se o sinal poderia possuir capacidade de ser uma marca por si só, ou seja, se uma marca de posição poderia ser formada por outra marca já existente ou que pudesse ser registrada de forma separada. Leandro Moreira Valente Barbas argumenta que:

O elemento a que nos referimos acima pode ou não ser distintivo; pode ou não ser marca isoladamente. Não há o requisito de distintividade isolada do elemento porque o que predomina na marca de posição é a localização em que este é colocado na superfície do produto, e não seu conteúdo em si. Isso não significa, entretanto, que o conteúdo do sinal aposto em determinada posição do produto seja irrelevante: ele precisa ser certo, disponível e predeterminado.¹⁵⁶

Beatriz Vergaça Castro defende que “marcas de posição podem ser compostas por sinais que, por si só, seriam distintivos o suficiente para compor outra espécie marcária.”¹⁵⁷

Entende-se que o sinal da marca de posição pode, inclusive, ser a própria marca de sociedade empresária que, também, pode estar registrada como marca em outra modalidade. Vale ressaltar que não há impeditivo legal do uso de uma marca registrada

¹⁵⁴ Em tradução livre: Em regra, uma marca de posição deve apresentar a regularidade de aposição do mesmo sinal no mesmo local de cada produto. Porém, a realidade do mercado mostra que a visibilidade do letreiro base pode variar em função dos diferentes tamanhos de um mesmo produto. Por exemplo, uma linha ou cor aplicada na lateral de um sapato ou meia seria maior para tamanhos grandes; a coloração vermelha de uma sola seria menos visível no caso de sapatos menores com saltos menores. No que diz respeito à decoração empresarial, poderão ocorrer ligeiras alterações decorrentes da forma habitual de prestação de determinados serviços, por exemplo, no caso de uma bomba de gasolina existir informação adicional/alterativa (números indicativos de preços e anúncios) através de palavras e cores na loja fâscias, gasolina. Bombas e sinais de polo. *Ibidem*. p. 52.

¹⁵⁵ Em tradução livre: O grau de variação e permuta possível entre os elementos de um sinal de posição não pode ser muito alto – significando aqui a arbitrariedade do conteúdo – porque o assunto torna-se muito impreciso e/ou nuclear para ser um sinal capaz de atrair a proteção da marca. (...) A doutrina jurídica recebeu positivamente o julgamento de Dyson ao verbalizar “a exigência de especificidade” de uma marca registrada que protegeria contra o registro de ‘meros conceitos’ conferindo vantagem competitiva a um único titular. *Ibidem*. p.52.

¹⁵⁶ BARBAS. *op.cit.* p.171.

¹⁵⁷ CASTRO. *op.cit.* p.13.

para compor o conjunto distintivo da marca de posição, pois os requisitos de registrabilidade não se repelem, pelo contrário, podem ser utilizados em conjunto. Como exemplo, pode-se citar o caso da marca Ipanema da Grendene: a sociedade empresária possui o registro da marca mista Ipanema¹⁵⁸, conforme figura 11, e requereu o seu uso como marca de posição¹⁵⁹, conforme se apresenta na figura 12.

Figura 11 – Marca mista “Ipanema” pertencente à Grandene



Fonte: INPI, 2013.

Figura 12 – Marca mista requerida pela Grandene



Fonte: INPI, 2021.

O fato de “Ipanema” já ser uma marca distintiva registrada e utilizada no mercado, não impede que também seja utilizada como sinal para a formação do conjunto de uma marca de posição. Importante ressaltar que o fato de a marca utilizada como sinal já ser registrada não torna a nova marca formada (marca de posição) automaticamente distintiva, pois não há transferência de distintividade entre sinais. Para se analisar se a nova marca detém distintividade, faz-se necessário analisar se esse novo conjunto marcário será percebido como marca pelos seus consumidores. Conforme afirma Camille Rideau, “*It must be pointed out, that neither the whole depicted shape nor the sign alone is the protected trade mark but protected is the sign in a special position on the good.*”¹⁶⁰

¹⁵⁸ BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Registro de marca nº 906241880. Disponível em: <https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=2873783>. Acesso em 18 jan. 2023.

¹⁵⁹ *Idem*. Registro de marca nº 925160890. Disponível em: <https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=4763687>. Acesso em 18 jan. 2023.

¹⁶⁰ Em tradução livre: Deve salientar-se que nem toda a forma retratada nem o sinal por si só é a marca protegida, mas protegido é o sinal numa posição especial sobre o bem. RIDEAU. *op.cit.* p. 6.

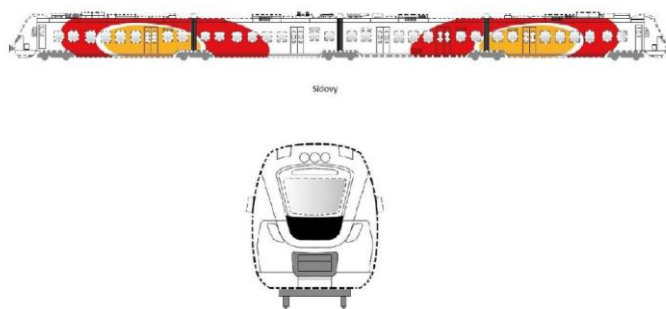
Pode-se citar, como exemplo, o uso da marca figurativa da *Aktiebolaget Östgötatrafiken*¹⁶¹, sociedade empresária que atua no serviço de transporte ferroviário na Suécia, como sinal para compor, também, a sua marca de posição. Para tanto, a sua marca figurativa¹⁶² (Figura 13) foi aposta na lateral das suas composições (suporte) criando um conjunto distintivo (marca de posição) para se diferenciar dos concorrentes, conforme figura 14:

Figura 13 – Marca figurativa - *Aktiebolaget Östgötatrafiken*



Fonte: *Aktiebolaget Östgötatrafiken*, 2023.

Figura 14 – Marca de posição – Registro da marca da *Aktiebolaget Östgötatrafiken* na PRV



Fonte: PRV, 2016

Outro exemplo de marca de posição do ramo de serviço, também no transporte público de massa, é a registrada pela *ALSTOM Transport Technologies*, que incorporou sua marca tridimensional¹⁶³ (Figura 15) nos vidros laterais próximos ao espelho retrovisor do ônibus formando um novo conjunto marcário¹⁶⁴, conforme figura 16:

Figura 15 – Marca tridimensional - *Alstom Transport Technologies*



Fonte: EUIPO, 2021.

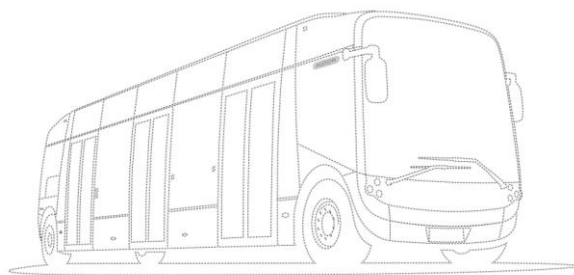
¹⁶¹ PRV. *Swedish Trademark Database. Trade mark information* 551593. Disponível em: <https://tc.prv.se/VarumarkesDbWeb/details.jsp;jsessionid=B39008A4CC4AAACD7F54E09333327A56>. Acesso em 01 jan. 2023.

¹⁶² ALLABOLAG. <https://www.allabolag.se/5560388950/varumärke/tm/1428628>

¹⁶³ EUIPO. *European Union Intellectual Property Office. Trade mark information* 018515497 Disponível em: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018515497>. Acesso em 01 jan. 2023.

¹⁶⁴ *Idem. Trade mark information* 018513083. Disponível em: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018513083>. Acesso em 01 jan. 2023.

Figura 16 – Marca de posição – Registro da marca da *Alstom Transport Technologies* na EUIPO



Fonte: EUIPO, 2021.

Vale lembrar que a análise de uma marca de posição deve sempre ocorrer comparando-se os sinais em um certo segmento mercadológico. Segundo Beatriz Vergaça Castro, “É preciso, da mesma forma, levar em consideração se um consumidor espera tal disposição de sinal naquela posição específica dos produtos daquele ramo, ou até mesmo a sua presença nele.”¹⁶⁵

¹⁶⁵ CASTRO. *op.cit.* p.12.

2 A MARCA DE POSIÇÃO À LUZ DA REGULAMENTAÇÃO DO INPI

O INPI, através da publicação da Portaria/INPI/PR nº 37, de 13 de setembro de 2021, e da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02, de 21 de setembro de 2021, publicizou os requisitos e procedimentos para o registro de sinais distintivos sob o formato marca de posição no Brasil, aumentando, assim, as modalidades disponíveis no país. Ocorre que, apesar de ser uma marca visualmente perceptível e, portanto, atender ao requisito de registrabilidade de um sinal distintivo disposto no artigo 122 da Lei 9.279 de 1996, durante os 25 anos de vigência da lei, esse tipo marcário ainda não havia sido concedido no país pelo INPI.

Muito se questionou qual teria sido a motivação para a implementação da nova modalidade e se, também, a sociedade brasileira poderia aguardar novas normatizações nos próximos anos de outras marcas não tradicionais. Dúvidas também surgiram sobre a possibilidade de normatização do *secondary meaning* no país.

Para responder a essas perguntas, buscou-se investigar como o Governo Federal tem tratado a Propriedade Intelectual nos últimos anos e qual seria o papel do INPI nesse processo evolutivo, analisando, inclusive, os trâmites burocráticos dentro da autarquia para a implementação da nova modalidade marcária no Brasil. Desejando ir além das informações publicizadas na página oficial do INPI como, por exemplo, os dados da consulta pública para a implementação da marca de posição realizada em abril de 2021, solicitou-se à autarquia, através do “Fale Conosco”, acesso às atas das reuniões trataram do tema marca de posição.¹⁶⁶

Assim, foi possível identificar que, apesar do tema ter sido pautado em diversas reuniões desde 2016, a conclusão dos trabalhos e a disponibilização da nova modalidade de registro somente ocorreu em 2021 como uma entrega do Plano de Ação INPI daquele ano, em resposta à Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual (ENPI) publicada pelo Governo Federal em 2019.

Nesse sentido, objetivando adentrar na marca de posição à luz da regulamentação do INPI, faz-se mister iniciar esse terceiro capítulo pela seção 2.1, apresentando a Estratégia Nacional da Propriedade Intelectual (ENPI) do Governo Federal e os pontos

¹⁶⁶ São necessários agradecimentos à equipe do INPI, em especial do “Fale Conosco” e da Diretoria de Marcas (DIRMA) que prontamente atenderam ao pedido e disponibilizaram os materiais utilizados nessa pesquisa.

considerados relevantes para a discussão desse trabalho. A seção 2.2 é dedicada ao Plano de Ação INPI, em especial ao de 2021, tendo em vista a sinalização de que a nova modalidade de registro foi um entrega do referido Plano em atendimento à ENPI. A seção 2.3 traz as discussões ocorridas desde 2016 no âmbito das reuniões do Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exames de Marcas (CPAPD) do INPI sobre marca de posição. Ressalta-se que a última reunião resultou na consulta pública realizada em 2021, estudo que é realizado na seção 2.4. Já a última seção do segundo capítulo, de numeração 2.5, são detalhados os requisitos e as peculiaridades para o registro da marca de posição no Brasil, tendo como base a Portaria/INPI/PR nº 37, de 13 de setembro de 2021, a Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02/2021, de 21 de setembro de 2021 e o Manual de Marcas da autarquia.

2.1 Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual

Em 2019, através do Decreto nº 9.931, de 23 de julho de 2019, foi criado o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual (GIPI)¹⁶⁷ “com a finalidade de propor ações e coordenar a atuação do Governo Federal no tema propriedade intelectual.”¹⁶⁸ Posteriormente, o objetivo do GIPI foi ampliado através do Decreto nº 10.617, de 05 de fevereiro de 2021, para também ser o responsável pela implementação da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual (ENPI).¹⁶⁹ Conforme informa a *World Intellectual Property Organization (WIPO)*:

A comprehensive national IP strategy should be a set of measures formulated and implemented by a government to encourage and facilitate a coordinated approach to the effective creation, development, management and protection of IP at a national level in order to support a country's development directions. A national IP strategy should outline the interface between IP and the economic, social, cultural, technological, legal and institutional context of the country, and

¹⁶⁷ Com a instituição do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual (GIPI) no âmbito da administração pública federal, foi revogado o Decreto de 21 de agosto de 2001 que criou o GIPI no âmbito da Câmara de Comércio Exterior – Camex, conforme determinação do artigo 11 do Decreto nº 9.931 de 2019.

¹⁶⁸ BRASIL. Decreto nº 9.931, de 23 de julho de 2019. Institui o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9931.htm. Acesso em: 05 nov. 2022.

¹⁶⁹ BRASIL. Decreto nº 10.617, de 05 de fevereiro de 2021. Altera o Decreto nº 9.931, de 23 de julho de 2019, que institui o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10617.htm. Acesso em: 10 dez. 2022.

*it should help the government to create and manage IP policies and regulatory settings that will add value to the development framework of the nation.*¹⁷⁰

Presidido pelo Ministério da Economia (ME) e secretariado pela Subsecretaria de Inovação e Transformação Digital (SIN) da Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços (SDIC) da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (SEPEC)¹⁷¹, o GIPI tem entre suas atribuições, estabelecidas no artigo 2º do Decreto nº 9.931 de 2019, a de promover a coesão das ações, dos programas, dos projetos e das iniciativas dos órgãos e entidades públicas no que tange à propriedade intelectual. O INPI participa do GIPI como colaborador, sem direito a voto, conforme dispõe o §3º do artigo 3º do Decreto 9.931 de 2019.

O interesse do Governo Federal era, através da ENPI, alcançar um “Sistema Nacional de Propriedade Intelectual (SNPI) efetivo e equilibrado, que seja amplamente utilizado e que incentive a criatividade, os investimentos em inovação e o acesso ao conhecimento (...).”¹⁷² Por meio dessa política pública, o Governo Federal esperava aumentar a competitividade e o desenvolvimento econômico e sociocultural do país¹⁷³ por intermédio de uma atuação coordenada dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.¹⁷⁴ Entre as diretrizes da ENPI dispostas no artigo 2º do Decreto nº 10.886 de 2021, os incisos VIII e IX dispunham que a estratégia deveria procurar “o respeito aos compromissos internacionais em propriedade intelectual; e (...) a busca contínua de soluções pragmáticas de curto, de médio e de longo prazos, pela administração pública, em alinhamento com uma visão estratégica de futuro.”¹⁷⁵

O Governo Federal justificou a criação da ENPI no Decreto nº 10.886 de 2021 apresentando como problema que:

¹⁷⁰ Em tradução livre: Uma estratégia nacional abrangente de PI deve ser um conjunto de medidas formuladas e implementadas por um governo para encorajar e facilitar uma abordagem coordenada da criação, desenvolvimento, gestão e proteção efetiva da PI a nível nacional, a fim de apoiar a direções de desenvolvimento. Uma estratégia nacional de PI deve delinear a interface entre a PI e o econômico, social, cultural, contexto tecnológico, jurídico e institucional do país, e deve ajudar o governo a criar e gerir Políticas de PI e definições regulamentares que irão acrescentar valor ao quadro de desenvolvimento da nação. WIPO. *Methodology for the Development of National Intellectual Property Strategies Second edition*. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_958.pdf. Acesso em: 09 nov. 2022.

¹⁷¹ BRASIL. *op.cit.* 2019

¹⁷² BRASIL. Ministério da Economia. Consulta Pública. Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. Agosto de 2020. Construção da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. Texto base da consulta pública da Estratégia Nacional da Propriedade Intelectual (ENPI). Disponível em: https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas/2020/arquivos/anexo-ii_enpi.pdf. Acessado em 22 out. 2022. p.27.

¹⁷³ *Ibidem.* p.27.

¹⁷⁴ BRASIL. Decreto nº 10.886, de 7 de dezembro de 2021. Institui a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10886.htm. Acessado em 22 out. 2022.

¹⁷⁵ *Ibidem.*

O Sistema Nacional de Propriedade Intelectual - SNPI se apresenta pouco efetivo, ou seja, não tem capacidade plena de fazer ou executar sua missão (eficácia) da melhor maneira possível (eficiência), conforme apontou o diagnóstico do SNPI elaborado pelo Governo, o qual foi detalhadamente descrito no Relatório de Diagnóstico elaborado no âmbito da construção da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual - ENPI.¹⁷⁶

Entre os desafios nacionais identificados pelo GIFI e que são relevantes para o presente trabalho, tem-se a “dificuldade de acesso e complexidade de registro em alguns segmentos de PI; (...) pouca estratégia na inserção internacional do Brasil na área de PI; e (...) necessidade de modernização dos marcos legais de PI.”¹⁷⁷

No que tange à inserção internacional do Brasil na área de propriedade intelectual (PI), vale ressaltar que o país “é membro da OMPI desde 1975 e, juntamente com outros 193 estados membros, determinam a direção, o orçamento e as atividades da Organização através dos órgãos de tomada de decisão.”¹⁷⁸ O escritório da OMPI no Brasil está instalado desde 2009¹⁷⁹ e visa “apoiar a implementação de projetos e atividades de PI no país”¹⁸⁰, tendo o Brasil aderido a 40% dos Tratados Internacionais recomendados pela organização.¹⁸¹ Já no que se refere aos marcos legais de PI, há no Brasil 153 textos relacionados a leis e regulamentos nacionais de PI entre textos de leis, regras, regulamentos e outros.¹⁸²

Segundo o relatório do Governo Federal, foi diagnosticado que o Sistema Nacional dos Direitos de Propriedade Intelectual é inefetivo, não tendo capacidade plena de fazer ou executar (eficácia) a PI da melhor maneira possível (eficiência).¹⁸³ Foram identificadas nove macro causas que contribuem para a inefetividade do sistema: i) Desequilíbrio no uso do sistema de PI; ii) Sociedades empresárias e demais atores do ecossistema de inovação e criação sem visão estratégica de PI; iii) Carência de profissionais com conhecimento em PI; iv) Dificuldade de acesso e complexidade para se realizar um registro em alguns segmentos de PI; v) Carência de especialização em PI pelo Poder Judiciário; vi) Violação dos direitos de PI; vii) Ações isoladas, de curto prazo e descontinuadas do governo na área

¹⁷⁶ *Ibidem*. Anexo.

¹⁷⁷ *Ibidem*. Anexo.

¹⁷⁸ BRASIL. Diagnóstico. Sistema Nacional da Propriedade Intelectual. Construção da Estratégia da Propriedade Intelectual. Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/propriedade-intelectual/estrategia-nacional-de-propriedade-intelectual/documentos-base/relatoriodiagnostico.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2022. p.24

¹⁷⁹ WIPO. WIPO Brazil Office. Disponível em: <https://www.wipo.int/about-wipo/en/offices/brazil/>. Acesso em: 01 dez. 2022.

¹⁸⁰ BRASIL. *op.cit.* 2020. p.24.

¹⁸¹ *Ibidem*. p.24.

¹⁸² *Ibidem*. p.25.

¹⁸³ *Ibidem*. p.70.

de PI; viii) Ausência de estratégia na inserção internacional do país na área de PI; e ix) Necessidade de melhorias nos marcos legais da PI.¹⁸⁴

Assim, estabeleceu-se 210 ações para a ENPI, divididas em sete eixos estratégicos¹⁸⁵, consideradas linhas de ação, assim dispostas: o eixo 1 trata da propriedade intelectual para a competitividade e o desenvolvimento; o eixo 2 da disseminação, formação e capacitação em propriedade intelectual; o eixo 3 da governança e fortalecimento institucional; o eixo 4 da modernização dos marcos legais e infralegais; o eixo 5 da observância e segurança jurídica; o eixo 6 da inteligência e visão de futuro e; o eixo 7 da inserção do Brasil no sistema global de PI.¹⁸⁶

Para o eixo 1, o Governo Federal busca “promover a geração e o uso estratégico da propriedade intelectual em prol do interesse nacional para a competitividade e o desenvolvimento de negócios no Brasil e no mundo.”¹⁸⁷ Entende-se que o eixo 1 da ENPI tem grande relevância para a valorização da Propriedade Intelectual no país, especialmente pela busca de maior competitividade e geração de renda no desenvolvimento de negócios para o Brasil.¹⁸⁸ Defende-se que permitir e incentivar que novas modalidades de marcas sejam registradas no Brasil estimulará a competitividade e o desenvolvimento de inovações na comunicação dos empresários com seus consumidores com grandes chances de vindoura tutela jurídica.

O eixo 2 tem como objetivo “promover ações para disseminar a cultura de PI entre agentes econômicos, consumidores, comunidade acadêmica e a sociedade em geral (...).”¹⁸⁹ Apesar de ter seu foco na disseminação do sistema e das ferramentas para que os inventores, criadores, cientistas e empresários possam se utilizar de uma melhor forma da Propriedade Intelectual, entende-se que o eixo 2 também é relevante para as novas modalidades de tutela proprietária por proporcionar que os *stakeholders* conheçam melhor o que podem buscar como proteção e, até mesmo, para que tenham conhecimento da necessidade de se estudar o mercado antes de se criar uma marca, mitigando, assim, os riscos de uso indevido de sinal distintivo de terceiro.

O eixo 3 trata da governança e do fortalecimento institucional e busca “Garantir o alinhamento, a articulação e a implementação de ações da ENPI com os objetivos e as

¹⁸⁴ *Ibidem.* p.70.

¹⁸⁵ *Ibidem.* p.70.

¹⁸⁶ *Ibidem.* Anexo.

¹⁸⁷ *Ibidem.* p.71.

¹⁸⁸ *Ibidem.* p.71.

¹⁸⁹ *Ibidem.* p.71.

diretrizes das políticas de inovação, desenvolvimento, competitividade e cultura (...)”¹⁹⁰. Entre os pontos apresentados, tem-se o direcionamento às “medidas para reestruturação e fortalecimento das instâncias administrativas responsáveis pelos serviços de PI.”¹⁹¹ Neste eixo percebe-se o interesse do Governo Federal em implementar mudanças na própria administração pública, o que certamente afetará o INPI por ser a autarquia responsável pelo registro de marcas no Brasil. Pode-se perceber a identificação de necessidade de melhorias nos processos que tramitam no INPI pelo apontamento de reestruturação, mas através do fortalecimento das instâncias administrativas.

O eixo 4 também é de grande relevância para as marcas não tradicionais, pois propõe a modernização dos marcos legais e infralegais. Tem como objetivo “Tornar o ambiente regulatório de PI mais transparente, seguro e previsível em relação às demandas de um mercado global dinâmico e inovador, e, sempre que possível, simplificar procedimentos para facilitar o acesso e o uso do sistema.”¹⁹² Nota-se que o eixo 4 demonstra o interesse do Governo Federal em acompanhar o desenvolvimento de novas tecnologias e inovadores meios de comunicação entre os empresários e seus potenciais consumidores. Conforme afirma Lavinia Brancusi, “*Law evolves more slowly than the market reality in almost every área.*”¹⁹³ Vale lembrar que as marcas desempenham relevante função econômica para o mercado e, “se as marcas não existissem ou se não fossem acolhidas pelo ordenamento jurídico, os custos de se colocar, manter e promover determinado produto no mercado seriam maiores (além da necessidade de maior esforço e tempo na localização do bem alvo de consumo).”¹⁹⁴

Já o eixo 5 trata da observância e segurança jurídica e busca “conscientizar e esclarecer a sociedade a respeito da relevância dos Direitos de Propriedade Intelectual - DPI, incluídas as vantagens de se usufruir dos DPI e os prejuízos decorrentes de sua violação (...)”¹⁹⁵ O interessante desse eixo é que o Governo Federal incluiu preocupação em promover e fortalecer a proteção à PI também no ambiente de negócios digital, demonstrando, novamente, a preocupação em acompanhar o desenvolvimento de novas tecnologias.

¹⁹⁰ *Ibidem.* p.71.

¹⁹¹ *Ibidem.* p.71.

¹⁹² *Ibidem.* p.71.

¹⁹³ Em tradução livre: O direito evolui mais lentamente do que a realidade do mercado em quase todas as áreas. BRANCUSI. *op.cit.* p.46.

¹⁹⁴ SCHIMIDT. *op.cit.* p.63.

¹⁹⁵ BRASIL. *op.cit.* 2020. p.71.

O eixo 6 tem o objetivo de “fomentar a produção de análises prospectivas sobre o uso da PI, com o propósito de identificar tendências tecnológicas, desafios para a sua proteção sobre novas tecnologias e novas formas de se apropriar de criações protegidas por DPI (...)”.¹⁹⁶ Esse eixo também tem relevância para as novas marcas, pois permite ao INPI a criação de grupos de estudo e pesquisa de novas modalidades do uso da PI e os desafios para suas proteções.

E, finalmente, o eixo 7 trata da inserção do Brasil no sistema global de PI, pelo qual se buscará “fortalecer a inserção estratégica do Brasil nos foros internacionais de PI, estimular a presença de produções culturais e de inovações brasileiras no exterior e promover ambiente de negócios doméstico favorável à atração de investimentos estrangeiros.”¹⁹⁷

Por ser um plano de política pública na área de PI, a ENPI foi estruturada para vigor durante dez anos, período necessário para que se haja a implementação e o acompanhamento dos resultados estruturantes alcançados. Segundo o anexo do Decreto nº 10.886 de 2021, “Após esse período, serão avaliados os resultados, verificado se o problema e os desafios identificados foram superados e se foram alcançados o objetivo central e os macro objetivos propostos.”¹⁹⁸

Também foram definidas metas específicas e globais para a ENPI, com o objetivo de quantificar os resultados vindouros para se avaliar a eficácia, eficiência e efetividade da estratégia. Conforme disposto no Decreto nº 10.886 de 2021, as metas globais para a ENPI até o ano de 2030 são:

- I - a contribuição direta de setores produtivos intensivos em propriedade intelectual ao Produto Interno Bruto do Brasil deverá superar trinta por cento;
- II - o percentual de empresas inovadoras que se utilizam de algum método de proteção para a inovação deverá alcançar oitenta por cento; e
- III - o Brasil deverá figurar entre as dez nações com maior número de pedidos depositados para proteção de DPI.¹⁹⁹

Para implementar a ENPI, o GIPI deverá identificar as ações prioritárias, os órgãos e as entidades responsáveis, sendo o responsável pela governança da estratégia, por coordenar as ações, facilitar a articulação entre os diversos atores, com a finalidade de viabilizar a implementação e o monitoramento global da estratégia.²⁰⁰ Para se garantir o alcance dos objetivos e resultados propostos, foram sugeridas ações a serem

¹⁹⁶ *Ibidem.*

¹⁹⁷ *Ibidem.*

¹⁹⁸ *Ibidem.*

¹⁹⁹ *Ibidem.*

²⁰⁰ *Ibidem.*

implementadas, entre elas (selecionadas as relevantes para o tema discutido neste trabalho):

Para o eixo 1:

- Identificar oportunidades de geração de ativos de propriedade intelectual como diferencial competitivo;²⁰¹
- Estimular licenciamento de PI existente para inserção de novos produtos e serviços no mercado;²⁰²
- Implementar iniciativas, projetos ou programas para incrementar o número de pedidos de proteção à PI no país;²⁰³
- Estimular empresas a identificar oportunidades de mercado para novos negócios baseados em DPI.²⁰⁴

Para o eixo 2:

- Facilitar o acesso a todos os tipos de serviço de proteção e registro de todos os DPI.²⁰⁵

Para o eixo 3:

- Aprimorar, fortalecer e modernizar os escritórios sob a perspectiva de eficiência, eficácia, economia, acessibilidade, desburocratização, agilidade e segurança de todas as etapas do processo de registro;²⁰⁶
- Proporcionar um trabalho mais efetivo e sinérgico entre os diferentes escritórios por meio de uma organização institucional que proporcione maior integração entre eles;²⁰⁷
- Avaliar modelos e impactos para a reestruturação organizacional do SNPI, para garantir um ambiente favorável ao desenvolvimento e para disponibilizar serviços de excelência, consideradas as vantagens e desvantagens de um sistema difuso versus um sistema concentrado de administração pública da propriedade industrial e do direito autoral;²⁰⁸
- Promover esforços para simplificar, na medida do possível, os processos para registro e concessão de DPI nos escritórios;²⁰⁹

²⁰¹ *Ibidem.*

²⁰² *Ibidem.*

²⁰³ *Ibidem.*

²⁰⁴ *Ibidem.*

²⁰⁵ *Ibidem.*

²⁰⁶ *Ibidem.*

²⁰⁷ *Ibidem.*

²⁰⁸ *Ibidem.*

²⁰⁹ *Ibidem.*

- Disponibilizar serviços totalmente digitais dotados de interfaces amigáveis, intuitivas, inclusivas, que facilitem a utilização e o acesso por parte dos usuários em diferentes formatos (computadores, tablets, smartphones, entre outros);²¹⁰
- Promover esforços contínuos para analisar a carga de trabalho projetada, a necessidade de liquidação de *backlog*, os requisitos dos sistemas globais de proteção e os parâmetros de produtividade dos escritórios e, se necessário, garantir a realização dos investimentos em recursos para a manutenção do fluxo de processos em níveis ótimos para o usuário do SNPI;²¹¹
- Analisar e propor ações macro de unificação de bases e sistemas dos escritórios;²¹²
- Garantir que os arquivos públicos das instituições responsáveis por registros de PI estejam disponíveis e acessíveis *online* e, quando necessário, *offline*;²¹³
- Estimular para que as diretrizes publicadas pelos escritórios sejam revisadas periodicamente para refletir as disposições legislativas vigentes;²¹⁴
- Prover os escritórios com ferramentas tecnológicas adequadas para a realização dos serviços com qualidade e celeridade, com vistas ao incremento da produtividade.²¹⁵

Para o eixo 4:

- Revisar, modernizar e adequar leis existentes sobre PI ou relacionadas à estrutura executiva ou administrativa da propriedade intelectual no Brasil, mediante interlocução com as partes interessadas;²¹⁶
- Propiciar espaço para cooperação entre diferentes atores em matéria de PI, com a participação de agentes públicos e da sociedade. Os participantes, sob coordenação do GIPI, promoverão discussão, revisão e manifestação quanto à adequação técnica de projetos de leis afetos ao tema e articulação de propostas a serem apresentadas ao Congresso Nacional;²¹⁷

²¹⁰ *Ibidem.*

²¹¹ *Ibidem.*

²¹² *Ibidem.*

²¹³ *Ibidem.*

²¹⁴ *Ibidem.*

²¹⁵ *Ibidem.*

²¹⁶ *Ibidem.*

²¹⁷ *Ibidem.*

- Identificar as demandas de modernização de marcos legais e infralegais junto aos usuários do sistema de forma a identificar dificuldades e pontos críticos em matéria de PI, tendo como objetivo aprimorar o ambiente de negócio e aumentar a captura de valor para os produtos e processos protegidos por DPI;²¹⁸
- Garantir a segurança jurídica para os titulares dos direitos e coibir a produção e comercialização de produtos ou processos que infrinjam DPI ou de produtos falsificados;²¹⁹
- Simplificar, na medida do possível, a regulamentação dos DPI;²²⁰
- Promover debate sobre matérias legislativas relacionadas a PI em discussão a nível nacional ou internacional de relevância para indústrias emergentes;²²¹
- Estabelecer novos marcos regulatórios de PI que preparem o Brasil para a economia 4.0 para proporcionar transformação digital nas empresas do País;²²²
- Avaliar e propor, se necessário, adequações ao marco legal da PI, em torno de dispositivos sobre os quais não haja consenso, de forma a conferir segurança jurídica e previsibilidade.²²³

Para o eixo 5:

- Garantir um SNPI com ampla segurança jurídica, transparência e previsibilidade em PI que possa atrair mais usuários, mitigar parte do risco jurídico para atrair investimentos em inovação e favorecer um melhor ambiente de negócio no Brasil.²²⁴

Para o eixo 6:

- Fazer previsões futuras e análise de tendências (*forecasting*);²²⁵
- Disponibilizar informação de bases de PI para projetos de canalização de aptidão, competência e capacidade instalada em segmentos e setores

²¹⁸ *Ibidem.*

²¹⁹ *Ibidem.*

²²⁰ *Ibidem.*

²²¹ *Ibidem.*

²²² *Ibidem.*

²²³ *Ibidem.*

²²⁴ *Ibidem.*

²²⁵ *Ibidem.*

identificados a fim de potencializar novas aplicações industriais e liderança mundial em tecnologias, convergentes e habilitadoras;²²⁶

- Estimular o INPI a promover debates e estudos entre especialistas nacionais e estrangeiros que relacionem PI a temas transversais de vanguarda no Brasil e no mundo;²²⁷
- Acelerar a revisão sobre regulamentação da PI em programas nacionais de ciência, tecnologia e inovação.²²⁸

Para o eixo 7:

- Identificar e promover potencialidades do Brasil em PI, para negociações de acordos bilaterais e multilaterais;²²⁹
- Estimular a ampliação de acordos e programas de cooperação relativos à PI;²³⁰
- Promover o intercâmbio e a cooperação em PI com organizações internacionais e países;²³¹
- Agilizar a regulamentação e a implementação dos tratados internacionais já aprovados, ratificados e promulgados;²³²
- Avaliar e estimular a adesão às estruturas internacionais de PI para proporcionar confiança às empresas nacionais que desejam exportar, investir e operar no exterior e às empresas estrangeiras que desejam atuar no Brasil;²³³
- Promover a realização de reuniões bilaterais com as organizações internacionais ou organismos congêneres de PI, com o intuito de otimizar e harmonizar soluções informáticas, tecnológicas e organizacionais;²³⁴
- Promover o alinhamento do sistema de PI do Brasil com as melhores práticas e padrões internacionais.²³⁵

²²⁶ *Ibidem.*

²²⁷ *Ibidem.*

²²⁸ *Ibidem.*

²²⁹ *Ibidem.*

²³⁰ *Ibidem.*

²³¹ *Ibidem.*

²³² *Ibidem.*

²³³ *Ibidem.*

²³⁴ *Ibidem.*

²³⁵ *Ibidem.*

2.2 Plano de Ação INPI

Quando da divulgação dos procedimentos relativos a marcas de posição, o INPI sinalizou se tratar de uma entrega da iniciativa “1.5 Modernização do Exame de Marcas” do Plano de Ação INPI 2021²³⁶, integrado à ENPI no que se refere ao interesse em aumentar a participação de residentes na criação e na proteção de ativos de Propriedade Intelectual.²³⁷

O Plano de Ação INPI é o instrumento pelo qual a autarquia define seu planejamento anual quanto às metas, indicadores de desempenho, iniciativas, entregas, prazos, bem como os responsáveis por cada execução.²³⁸ Alinhado com a gestão estratégica da autarquia, o Plano de Ação em 2021 apresentava 5 eixos temáticos e tinha como propósito:

1. Otimizar o tempo, a qualidade e a segurança jurídica no seu trabalho de conceder ou promover o registro de direitos de Propriedade Intelectual pelo INPI;
2. Fomentar a criação de ativos econômicos que se derivam do conhecimento e da inventividade em Propriedade Intelectual monetizável;
3. Integrar o Brasil como país vencedor no sistema internacional de Propriedade Intelectual;
4. Alcançar excelência em gestão empresarial; e
5. Promover o desenvolvimento, o crescimento profissional, o bem-estar e a busca da excelência pelos profissionais do INPI.²³⁹

O INPI esclarece que faz o monitoramento e a revisão periódica do planejamento, tendo como compromisso a busca de melhoria qualitativa na prestação de serviços à sociedade e em produtividade e resultados econômicos.²⁴⁰

Além disso, frisa que a autarquia tem como objetivo dar continuidade à implementação de estratégias de alto impacto, iniciadas nos dois últimos anos.²⁴¹ Também menciona a estratégia de integração dos sistemas do INPI ao sistema internacional de Propriedade Intelectual, preparando-se para a adesão a dois novos acordos internacionais: o Acordo de Haia e o Tratado de Budapeste.²⁴²

²³⁶ BRASIL. *op.cit.* 2021.

²³⁷ *Ibidem.*

²³⁸ BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Plano de Ação 2021. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/governanca/planejamento-estrategico/arquivos/documentos/versao_executiva-pa2021-03-02-21-1637.pdf. Acesso em: 10 dez. 2022.

²³⁹ *Ibidem*

²⁴⁰ *Ibidem.*

²⁴¹ *Ibidem.*

²⁴² *Ibidem.*

A iniciativa 1.5 de modernização mencionada quando da divulgação dos procedimentos de registrabilidade da marca de posição faz parte do portfólio de iniciativas estratégicas vinculadas ao objetivo de “Otimizar o tempo, a qualidade e a segurança jurídica no seu trabalho de conceder ou promover o registro de direitos de Propriedade Intelectual pelo INPI”²⁴³, cujo responsável é a Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (DIRMA).

Importante ressaltar que, apesar de ser uma entrega do Plano de Ação INPI 2021 com base na ENPI, a discussão para a normatização e implementação da marca de posição no Brasil vem sendo pautada em diversas reuniões do Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exames de Marcas (CPAPD), vinculado DIRMA, desde 2016, conforme se apresenta na próxima seção de numeração 2.3.

2.3 Evolução das discussões para implementar da marca de posição pelo INPI

O CPAPD, vinculado à DIRMA, se reúne periodicamente para, entre outras pautas, revisitar as diretrizes que estão sob sua diretoria com o objetivo de analisar necessidades de aprimoramento de seus procedimentos. Com reuniões periódicas, contam com a participação de coordenadores, tecnólogos e convidados (a depender da discussão) que buscam debater pontos relevantes para o aperfeiçoamento das ações executadas pela diretoria de marcas, desenhos industriais e indicações geográficas.

Assim, objetivando investigar qual foi a motivação para que o INPI, finalmente decidisse por regulamentar os procedimentos e requisitos para o registro da marca de posição no Brasil, buscou-se, através do atendimento “Fale Conosco”²⁴⁴ da autarquia, acesso às atas das reuniões que tivessem, entre os assuntos da pauta, debatido “marca de posição”²⁴⁵. Identificou-se que a primeira reunião que tratou do assunto foi realizada em 2016, bem antes da Estratégia Nacional da Propriedade Intelectual e do Plano de Ação

²⁴³ BRASIL. *op.cit.* 2021

²⁴⁴ Foram realizados dois protocolos no sistema Fale Conosco do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o primeiro em 24 de agosto de 2022 sob o número 1057765 e, para complementar a resposta apresentada no anterior, um segundo em 30/09/2022 sob o número 1067811, sendo ambos respondidos com as informações solicitadas.

²⁴⁵ O item 2 da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02/2021 informa que o tema marca de posição foi objeto de discussão nas 124ª, 125ª, 127ª, 129ª, 130ª, 131ª, 137ª, 141ª, 142ª e 143ª reuniões sobre procedimentos e diretrizes de exame de marcas do CPAPD.

2021. Entretanto o avanço das discussões ocorreu de forma bastante lenta e, somente em 2021, como entrega da iniciativa “1.5 Modernização do Exame de Marcas” do Plano de Ação INPI 2021, foram divulgados os procedimentos e os requisitos para a registrabilidade da marca de posição.

Resgatando-se o histórico das reuniões realizadas pela CPAPD, tem-se que a primeira que tratou de marca de posição (45^a do CPAPD) ocorreu em 24 de maio de 2016 e tinha como objetivo detalhar para o comitê os estudos da autarquia no que tangia à inclusão das marcas de posição no rol das formas de apresentação aceitas para depósito e registro no Brasil.

Foi debatido que, para a implantação definitiva da nova forma de apresentação, seriam necessárias adaptações em diversos sistemas, entre eles: PAG²⁴⁶, e-Marcas²⁴⁷ e IPAS²⁴⁸. No que se referia à regulamentação dos procedimentos, foi ressaltada a necessidade de se estabelecer as definições quanto ao tratamento dos sinais que não se enquadrariam nos limites da forma de apresentação como marca de posição, tal como *trade dress* de estabelecimento comercial/ponto de venda, por exemplo.

Defendeu-se, também, a necessidade de uma base legal que pudesse sustentar eventual decisão de indeferimento do pedido de registro. O receio era de que eventual reclassificação de ofício para outra forma de apresentação permitiria a perpetuação da prática de depósito e registro de sinais com escopo de proteção ambíguo (*trade dress* depositado como marca figurativa, por exemplo), o que traria insegurança jurídica pela ausência de uniformização e, principalmente, pelo uso do sistema de marcas de forma equivocada. Vale ressaltar que, nessa mesma reunião, a eventual reclassificação de ofício pela autarquia, que seria a alteração unilateral do pedido pelo INPI sem possibilidade de manifestação do requerente, foi afastada pelo entendimento de que o usuário é o responsável por definir o tipo de apresentação da marca que deseja proteger e não caberia ao INPI fazer essa reclassificação.

Também foi solicitado à equipe que apresentava o estudo que adicionassem, para fins de análise, as definições e os critérios do exame de *trade dress* ao final do parecer. À época chegou a ser sinalizado pela CPAPD que algumas marcas de posição haviam sido concedidas como marcas mistas ou figurativas.

²⁴⁶ Sistema PAG é utilizado para geração da Guia de Recolhimento da União (GRU) pela qual se realiza o pagamento do serviço que se deseja perante o INPI.

²⁴⁷ Sistema e-Marcas é utilizado para a realização dos petições perante o INPI.

²⁴⁸ Sistema IPAS (*Industrial Property Automation System*) é utilizado para a gestão, processamento e administração de pedidos e registros de propriedade industrial.

Entende-se que a concessão de marca de posição como figurativa ou mista repercute ambiguidade nos limites do direito conferido, já que não deixa claro se a proteção recai sobre o *trade dress* do estabelecimento, ponto de venda, embalagem etc. retratados no sinal ou apenas para a figura constituída pela representação bidimensional.

O encontro seguinte que tratou de marca de posição ocorreu em 05 de julho de 2016, sendo a 48ª reunião do CPAPD. Foi consignado que houve um *workshop* em 17 de junho de 2016 sobre o tema e, além da dúvida anterior no tocante ao *trade dress*, identificou-se a necessidade de discutir distintividade adquirida, ou seja, o instituto do *secondary meaning*. Também foi sinalizado o interesse de já se incluir a nova modalidade marcária na edição do manual de marcas que estava em elaboração, entretanto foi ressaltado que as dificuldades procedimentais e de infraestrutura de informática não permitiriam o lançamento a tempo de constar naquela revisão do manual de marcas.

A marca de posição voltou a ser debatida na 69ª reunião do CPAPD realizada em 11 de agosto de 2017, mais de 1 ano depois, quando o comitê foi instado pelo Serviço de Gestão do Conhecimento e Documentação Técnica (SGCDT) sobre a necessidade de pronunciamento oficial quanto à registrabilidade de marcas de posição no qual uma sociedade empresária, que já possuía o registro da marca não tradicional no exterior, desejava registrar seu sinal também no Brasil. Na discussão, ficou consignado que eventuais alterações nos sistemas e-Marcas e IPAS para a implementação da registrabilidade de sinal como marca de posição seria relativamente simples, não sendo empecilho para a implementação da nova modalidade de depósito. Entretanto, argumentou-se que se fazia necessário que os requisitos e os procedimentos de registrabilidade da marca de posição fossem aprovados e incorporados ao manual de marcas. Ressalta-se que na primeira reunião do CPAPD já se havia sinalizada a necessidade de ajustes nos sistemas, inclusive no PAG, mas que nessa reunião não foi mencionado. Percebe-se que não houve estudo desde àquela data sobre os ajustes necessários nos sistemas para a implantação da nova marca.

Passados 2 anos, o tema marca de posição voltou a ser debatido na 124ª reunião do CPAPD, realizada em 30 de outubro de 2019, sendo específica para tratar da apresentação ao comitê da proposta de procedimentos referentes a modalidade de registro. Vale ressaltar que na data dessa reunião já havia sido instituído o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual (GIPI) pelo Decreto nº 9.931, de 23 de julho de 2019, por conta da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual (ENPI), apresentado e debatido na seção 2.1 desse capítulo.

No que tange aos procedimentos para o novo registro, foi ressaltado que foram elaborados estudos para se compreender sobre a registrabilidade da marca de posição em outros países. Entre os diversos pontos debatidos, foi sinalizado que a análise para o registro de um sinal como marcas de posição não poderia afastar as demais proibições legais, inclusive quanto à distintividade do sinal. Um ponto relevante discutido foi se um sinal considerado não distintivo como marca mista ou figurativa poderia ser considerado distintivo quando aplicado em determinada área do objeto, ou seja, quando requerido como marca de posição. Os debates foram no sentido de que seria incoerente permitir o registro como marca de posição de elementos que não atendessem ao requisito de distintividade ou que não fossem registráveis como marca mista ou figurativa.

Entende-se que a marca de posição deve ser analisada por conta do resultado do conjunto e não somente pelo sinal apostado ou do suporte. O sinal separado do local e do suporte pode não apresentar distintividade ou não ser registrável como marca mista ou figurativa, mas quando em determinada posição pode se tornar uma marca distintiva e, portanto, registrável.

Entende-se, também, que uma marca mista ou figurativa, mesmo que já registrada, pode ser o sinal, e até mesmo o suporte, de uma marca de posição, pois o objetivo dessa nova tutela jurídica é proteger o conjunto marcário formado. Vale salientar que o registro não visa proteger somente à posição ou o elemento isoladamente, mas o conjunto. Sinaliza-se que, ao se utilizar de uma marca figurativa ou mista já registrada como sinal para compor uma marca de posição, a sociedade empresária aumenta o risco de nulidade dos registros em cadeia, como está ocorrendo com a Adidas AG na União Europeia, conforme apresentado na seção 1.3. Após a marca figurativa das três listras da Adidas AG ser anulada pelo Acórdão ECLI:EU:T:2019:427 da Nona Seção alargada do Tribunal Geral no processo nº T-307/17 em 19 de junho de 2019, os registros das marcas de posição que se utilizavam da marca figurativa como sinal foram contestados, o que poderá resultar na anulação desses registros também.

Na 124ª reunião ainda foi debatida a possibilidade de uso de pesquisa de percepção²⁴⁹ como instrumento viável para se comprovar ou refutar as alegações de

²⁴⁹ Pesquisa de percepção é um estudo que busca identificar como as pessoas percebem determinado assunto, no caso em tela, como os entrevistados percebem a marca pesquisada. Segundo a Qualtrics XM, uma pesquisa de percepção de imagem de marca ajuda a entender como a sua marca é percebida na mente dos consumidores, prospects, funcionários e outras partes interessadas, ou seja: é uma pesquisa que ajuda a entender qual é a imagem da marca dentro do imaginário do seu público. QUALTRICS XM. Pesquisas de percepção de imagem de marca: o guia definitivo. Disponível em: <https://www.qualtrics.com/pt-br/gestao-de-experiencia/marca/pesquisas-de-percepcao-de->

distintividade apresentadas pelo requerente ao registro de marca de posição, sendo pautado como sugestão para que fosse avaliada a ideia da necessidade de apresentar pesquisa como parte dos procedimentos. Além disso, que eventual pesquisa deveria considerar o segmento de mercado de atuação da sociedade empresária. Conforme apresentado na subseção 1.1.2, entende-se que a pesquisa de percepção é somente um dos meios de prova comumente utilizados para a aplicação do instituto do *secondary meaning*. Ao se permitir somente essa pesquisa, estaria excluindo a possibilidade do interessado na marca de posição de se utilizar das outras formas, como i) volume de vendas; ii) intensidade de uso/uso prolongado no mercado; iii) testemunho de consumidores; iv) associações comerciais e profissionais da área; v) análise de discurso; vi) investimentos publicitários para promoção do sinal no mercado; vii) extensão geográfica abrangida pelo sinal (abrangência nacional), entre outras possíveis.

Na 125ª reunião do CPAPD, realizada em 12 de novembro de 2019, também teve marca de posição como tema. Foi questionado se um elemento irregistrável apostado em região incomum do objeto poderia se tornar um conjunto resultante registrável como marca de posição e se a distintividade adquirida poderiam ser reconhecidas pelo INPI. Foi defendido que, para se apurar a distintividade de uma marca de posição, se considere sempre o conjunto e, assim, não caberia excluir a possibilidade de que elementos irregistráveis como marca convencional apostas em posições incomuns se tornassem um conjunto registrável como marca de posição. Poderia, por exemplo, ocorrer que determinado sinal figurativo associado a uma marca, inclusive uma cor, ao ser aplicada a uma posição de um objeto que, em princípio, não significaria a identificação de uma origem, passasse a gerar uma convenção e, assim, poderia vir a formar uma marca de posição visualmente perceptível pelo consumidor.

Ao se voltar para serviços, é possível identificar o uso de cores aplicadas em determinados sinais figurativos e mistos visualmente percebidos pelo público, apesar de não registrável como marca no Brasil. Como exemplo, pode-se citar, no ramo de aviação civil, o uso da cor laranja pela Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. e da azul pela Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.. Já no ramo bancário, considerando-se as instituições financeiras selecionadas para a discussão dessa dissertação (conforme motivação apresentada na seção 3.1), identifica-se o uso da cor laranja pelo Banco Itaú, a amarela pelo Banco do Brasil, o azul pela Caixa Econômica Federal e o vermelho pelo Banco

Bradesco. Interessante que Kone Prieto Furtunato Cesário e Lucas Ramires Pêgo escreveram sobre a possibilidade de confusão, no setor de serviço bancário, quando duas instituições decidem utilizar a mesma cor, como é o caso do Banco Bradesco e do Santander:

Imagine esperar horas numa fila de banco para pagar uma conta crendo ser o banco Bradesco, porque todo o *layout* era vermelho, quando você teria que estar no banco Santander e, ao dar conta do engano, o banco correto já estava fechado e haverá multa pelo pagamento em atraso da conta. Parece improvável, mas é mais comum do que se imagina, sobretudo para idosos; porém, nesse exemplo imaginário, não há um componente concorrencial, o tentar ou desviar intencionalmente aquele cliente, ou seja, há o erro; a confusão ou associação indevida, mas não o desvio fraudulento previsto na norma legal de inibição da concorrência desleal.²⁵⁰

Portanto, objetivando evitar episódios como o mencionado acima, entende-se que, com a nova modalidade marcária, as instituições financeiras poderão fixar suas cores em suportes criando conjuntos distintivos visualmente perceptíveis que poderão ser registrados como marca de posição. Para os casos dos bancos que se utilizam de cores parecidas, entende-se que será necessária a utilização das cores em suportes que possam ser visualmente percebidos pelos clientes. Considerando-se os dois bancos mencionados no exemplo imaginário acima, tem-se que o Banco Bradesco tem aplicado a cor vermelha sobre relevo (figura 17), já o Santander, para se diferenciar do concorrente, tem se utilizado de bolinhas brancas misturadas ao vermelho em suas fachadas (figura 18).

Figura 17 – Uso de vermelho em relevo em fachada do Banco Bradesco



Fonte: Banco Bradesco, 2023.

²⁵⁰ CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato; PÊGO, Lucas Ramires. O princípio da funcionalidade no direito marcário brasileiro: apropriabilidade (ou não) das cores? In: Coleção Direito e Novas Tecnologias. Marcas e design: a proteção do intangível na economia criativa. / Kone Prieto Furtunato Cesário, Vinícius Bogéa Câmara, coordenação. São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022. p.179

Figura 18 – Uso de vermelho com bolinhas brancas em fachada do Banco Santander



Fonte: Banco Santander, 2023.

Ainda na 125ª reunião, ficou definido que o INPI somente aceitaria os registros de marca de posição por distintividade inerente. Também foi sinalizada a existência de casos que aguardavam definição dos procedimentos acerca de marca de posição, sendo sugerido que fossem indeferidos. Foi sugerido, ainda, que o INPI buscasse meios para tratar da distintividade adquirida e que marca de posição composta por elemento irregistrável apostado em posição incomum fosse comprovada por meio de pesquisa de mercado, considerando-se que poderia ser difícil determinar se aquele sinal seria ou não distintivo sem a realização de pesquisa específica. Para fins de comprovação, foi proposto que o público-alvo fosse compatível com o nível de restrição aplicada ao produto. Foi pontuado, ainda, que quanto mais incomum fosse a posição, mais protegida deveria se a marca.

Salientou-se que, sendo a marca de posição um fenômeno mercadológico, a razão para permitir o registro de marcas de posição seria a adaptação do INPI à dinâmica do mercado e o registro da marca de posição deveria ser instituído porque refletia a utilização da posição pelo mercado para assinalar a origem. Foi defendido que meras variações de formas comuns não fossem concedidas como marca de posição, devendo uma forma solicitada como marca apresentar muita diferença em relação às formas comuns. Foi recomendado que, nos casos em que se tratasse de *trade dress*, fosse criada uma base infralegal para o seu indeferimento.

Os debates sobre marca de posição também ocorreram na 127ª reunião do CPAPD realizada em 30 de janeiro de 2020, sendo dedicada para a apresentação de uma proposta sobre os procedimentos e requisitos de registrabilidade da nova modalidade de marca no país. Buscando informações sobre como outros escritórios no mundo tratavam a marca de posição, a autarquia encaminhou questionários requisitando informações sobre suas especificações e bases legais, além de buscar identificar o entendimento sobre a necessidade de o sinal apostado ao objeto ser distintivo em si. Foram escolhidos pelo INPI: Portugal, EUIPO, Reino Unido, Suíça e Japão.

No que tange ao questionamento sobre as bases ou princípios legais aplicados para o indeferimento de marcas de posição, foram identificados os seguintes motivos: “i) a ausência de cunho distintivo; e ii) a imprecisão (falta de clareza) da representação do objeto ou da especificação”²⁵¹, além do “fato de o sinal aposto ser percebido como ornamento ou padrão; ii) o fato de o sinal aposto ser percebido como parte da forma do produto; e iii) a imprecisão (falta de clareza) da representação do objeto ou da especificação.”²⁵² Já no que tange ao elemento aplicado ao produto ser ou não distintivo em si, “foi possível interpretar (...) que não seria imprescindível que o elemento aplicado ao produto seja distintivo em si.”²⁵³

Sobre a distintividade do sinal, foi argumentado que eventual deferimento de sinal não distintivo, mesmo que aposto em posição peculiar, poderia se tornar um meio de burlar o requisito da distintividade. Em contraponto, defendeu-se que a avaliação da distintividade deveria considerar o conjunto marcário resultante e não somente o elemento aposto. Assim, poderia ser possível o registro, como marca de posição, de elemento não registrável isoladamente, mas que, quando aposto em posição peculiar, resultasse em um conjunto suficientemente distintivo, sendo percebido como marca pelo consumidor.

Outro ponto relevante discutido na 127ª reunião foi a necessidade de se aprofundar no debate sobre a possível influência da distintividade adquirida na registrabilidade de marca de posição. Entretanto, sobre esse ponto, concluiu-se que, para os procedimentos inicialmente definidos, o INPI não analisaria a distintividade adquirida, uma vez que a autarquia não reconhecia o *secondary meaning* e que a definição de diretrizes para o seu reconhecimento demandaria tempo e estudo, o que poderia atrasar ainda mais a entrega da nova modalidade de registro.

Entende-se que o INPI deveria ter sobrestado por mais algum tempo a inclusão da registrabilidade da marca de posição no Brasil para solucionar a questão da aceitabilidade da distintividade adquirida. Ocorre que a autarquia já havia percebido que parte dos requerimentos de registro que aguardavam a análise pela entidade pública necessitavam da comprovação do *secondary meaning*. Não haveria meios para os usuários regularizarem esses registros sem a comprovação da distintividade adquirida, o que poderia ensejar no

²⁵¹ BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 127ª Reunião do Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exames de Marcas. Disponibilizado através do sistema Fale Conosco do INPI, protocolos nº 1057765 e nº 1067811. 2020.

²⁵² *Ibidem*.

²⁵³ *Ibidem*.

indeferimento de marcas já utilizadas no mercado e que não possuía distintividade inerente.

Na 129ª reunião do CPAPD, realizada em 11 de março de 2020, foi dada continuidade nas discussões anteriores sobre marca de posição, tendo o debate voltado para o estabelecimento das bases para o indeferimento de pedidos de marca de posição e para a produção de uma minuta da portaria a ser divulgada pelo INPI. Foi definido, ainda, utilizar o termo posição em substituição à área. Ponderou-se, novamente, a preocupação de tentativa de registro de *trade dress* através de marca de posição. Nessa reunião foi sugerido, também, que a nota técnica fosse submetida à consulta pública (que será objeto de análise na seção 2.4, seguinte).

Na 130ª reunião do CPAPD, realizada em 24 de junho de 2020, a minuta de nota técnica referente a marca de posição voltou a ser discutida, sendo esclarecido que a admissibilidade do registro de marca de posição fazia parte do Plano de Ação do INPI. Foi informado que a implementação do formulário para marca de posição estaria prevista para o segundo semestre de 2020 e foi sugerido que, enquanto o formulário não estivesse disponível, os pedidos fossem recepcionados e processados pelo formulário de marca tridimensional, considerando-se a similaridade entre as duas marcas. Entende-se, mais uma vez, que o INPI deveria ter sobrestado a implementação da nova modalidade para quando estivesse efetiva possibilidade de recebê-las. Aceitar o registro de marca de posição no formulário de marca tridimensional representa adaptações do sistema que não deveriam ocorrer.

Também foram tratadas na 130ª reunião a representação gráfica e a descrição da marca, chegando-se à conclusão de que o depositante do pedido poderia se utilizar de mais de uma imagem para vista do objeto, caso o requerente entendesse necessário. O suporte do objeto deveria vir em linhas pontilhadas e o sinal aplicado no objeto com linhas cheias, conforme é o padrão internacional. Vale ressaltar que procedimento parecido de utilizar linhas tracejadas e linhas contínuas também é utilizado para o depósito de desenho industrial, sendo as linhas tracejadas utilizadas quando necessárias para a compreensão do objeto onde o conjunto ornamental é aplicado, sendo excluídas do escopo de proteção do registro do desenho industrial.²⁵⁴

²⁵⁴ BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Manual de Desenhos Industriais. 1ª revisão. Disponível em: http://manualdedi.inpi.gov.br/attachments/download/2912/Manual_de_DI_1a_edicao_1a_revisao.pdf. Acesso em 14 jan. 2023. p.86

Também ficou decidido que o registro deveria ser acompanhado da descrição da marca com o objetivo de delimitar a proteção desejada, informando o que efetivamente se pretenderia proteger por meio do pedido de registro da marca de posição.

Na 137ª reunião do CPAPD, realizada em 16 de março de 2021, foram apresentados os requisitos e os procedimentos referentes o registro de marca de posição. Foi sinalizada a existência de 54 processos sobre marca de posição pendentes de apreciação pelo INPI naquela data, sendo que, conforme levantamento realizado pelo CPAPD, somente 7 seriam passíveis de deferimento com base nos normativos que estavam sendo propostos. Foi definido que o INPI não trataria da distintividade adquirida naquele momento e que a marca de posição estaria sujeita à análise quanto às demais proibições legais. Foi aprovado, também, o texto a ser apresentado para Consulta Pública (que será tratada na seção 2.4).

A 141ª reunião realizada em 16 de julho de 2021 tratou de analisar as contribuições dos usuários apresentadas na Consulta Pública realizada. Essas contribuições foram publicadas posteriormente pelo INPI, sendo que as mais relevantes para a marca de posição no setor de serviços foram analisadas na seção 2.4. que se segue.

2.4 Consulta Pública sobre Marca de Posição

Conforme definido na 129ª reunião da CPAPD, a Consulta Pública sobre a registrabilidade da Marca de Posição no Brasil foi disponibilizada no sítio eletrônico do INPI em 5 de abril de 2021. Informava tratar-se do cumprimento da iniciativa “1.5 de modernização do exame de marcas” do Plano de Ação 2021, conforme apresentado na seção 2.2 desse capítulo. Teve como objetivo permitir a participação de interessados através do recebimento e da análise de críticas e sugestões às minutas do ato normativo que disporia sobre a registrabilidade de marcas e da portaria que trataria das diretrizes de exame de pedidos de registro sob a forma de apresentação marca de posição. Contou com a participação de 12 usuários cadastrados²⁵⁵ e recebeu o total de 105 contribuições.²⁵⁶ Todas

²⁵⁵ Usuários participantes da Consulta Pública: i) Leandro Moreira Valente Barbas; ii) Advocacia Masato Ninomiya; iii) Ninomiya Propriedade Intelectual Ltda; iv) Comissão Especial de Propriedade Intelectual (CEPI) da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul (OAB/RS); v) Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial (ABAPI); vi) Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI); vii) Associação Paulista da Propriedade Intelectual (ASPI); viii) *Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI)*; ix) Daniel Lab (Daniel Advogados); x) *International Trademark Association (INTA)*; xi) Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo (OAB/SP) e xii) Vilela Coelho Sociedade de Advogados.

as sugestões e críticas foram analisadas pelo CPAPD, apresentando ao final o detalhamento dos comentários de cada usuário e o que foi alterado pelo INPI.

Considerando a relevância de se estudar os ajustes e os esclarecimentos dados pelo INPI a partir das sugestões e críticas propostas pelos usuários, essa seção será dedicada a comparar e analisar os artigos da Portaria/INPI/PR nº 37 de 2021²⁵⁷ e os itens da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02 de 2021²⁵⁸ que sofreram alterações relevantes entre a minuta anteriormente disponibilizada para a Consulta Pública e o texto final publicado pelo INPI. Considerando que o tema dessa dissertação são as marcas de posição do setor de serviço, também foram analisados nessa seção os pontos da Nota Técnica e da Portaria que tratam do referido setor.

Para tanto, cada artigo ou item será apresentado em tabela comparativa separada, tendo em seu lado esquerdo o texto inicialmente proposto na minuta e, no lado direito, o texto final publicado nos normativos. Tendo em vista que alguns artigos não sofreram alteração alguma ou não são relevantes para a discussão sobre marcas de posição no setor de serviços, essa seção somente apresentará os artigos e itens importantes para a análise, sendo a íntegra das alterações disponibilizada em formato comparativo nos Apêndice A e B ao final dessa dissertação.

No que tange à Portaria nº 37 de 2021, os artigos 1º e 2º tiveram relevantes alterações que merecem ser analisadas. A tabela 1 apresenta o comparativo entre o texto apresentado na minuta e o final disponibilizado na portaria para o artigo 1º:

Tabela 1 - Comparativo entre o texto da minuta e o definitivo - Artigo 1º da Portaria/INPI/PR nº 37 de 2021

Artigo 1º	
Texto da Minuta	Texto Definitivo
Será registrável como marca de posição o conjunto inerentemente distintivo formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular, específica e invariável de um determinado objeto suporte, capaz de identificar a origem empresarial e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins.	Será registrável como marca de posição o conjunto distintivo capaz de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins, desde que:

BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Consulta Pública. Respostas. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/consulta-publica/Consulta_Publica_Marcas_Posicao_Respostas.pdf. Acesso em: 17 dez. 2022.

²⁵⁶ BRASIL. *op.cit.* 2022.

²⁵⁷ BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Portaria/INPI/PR nº 37, de 13 de setembro de 2021. Dispõe sobre a registrabilidade de marcas sob a forma de apresentação marca de posição, à luz do estabelecido pelo art. 122 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/copy2_of_PORT_INPI_PR_37_2021.pdf. Acesso em 15 jan.2023.

²⁵⁸ BRASIL. *op.cit.* 2021.

	I – seja formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte; e
	II – a aplicação do sinal na referida posição do suporte possa ser dissociada de efeito técnico ou funcional.
Parágrafo único. O não atendimento ao disposto no caput ensejará o indeferimento do pedido enquanto marca de posição.	Parágrafo único. O não atendimento ao disposto no caput ensejará o indeferimento do pedido enquanto marca de posição.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

A primeira alteração no artigo 1º foi a retirada do termo “inerentemente”. O INPI havia inicialmente proposto que somente conjuntos “inerentemente” distintivos pudessem ser registrados como marca de posição, excluindo-se aquelas marcas que teriam adquirido distintividade através do seu uso. Apesar de acatar as propostas dos usuários e retirar a restrição do texto final, a autarquia sinalizou que não aceitaria o instituto do *secondary meaning* como prova de distintividade.

Vale ressaltar que o uso de pesquisa de percepção para a comprovação de distintividade não seria algo novo para o INPI, já que a autarquia se utiliza desse tipo de prova quando da análise de requerimentos de alto renome de marcas registradas. Através de pesquisas de mercado, os interessados em cancelar suas marcas com alto renome precisam comprovar que alcançaram reconhecimento e boa reputação perante o mercado consumidor. São pesquisas quantitativas, realizadas junto à população acima dos 16 anos de idade, consumidores ou não da marca que se pretende cancelar, com abrangência nacional, entrevistados nas cinco regiões do país (incluindo capital e interior).²⁵⁹ Essas pesquisas buscam comprovar uma distintividade que somente é adquirida com tempo e relevante investimento, igual se entende que ocorre com a maioria das marcas não tradicionais como a marca de posição. Vale ressaltar, também, que manter a obrigatoriedade de que a marca seja inerentemente distintiva extrapolaria o disposto no artigo 122 da LPI, que não traz essa previsão.

A exclusão do termo “inerentemente” sinaliza uma possível flexibilização do INPI para que a distintividade adquirida venha a ser aceita no futuro pela autarquia.

Outra alteração realizada pelo INPI para o artigo 1º foi a substituição do termo “objeto suporte” para somente “suporte”, considerando que a utilização do termo “objeto” poderia dificultar registros de marca de posição para serviços. Entende-se que a

²⁵⁹ DATAFOLHA. Sobre a pesquisa de alto renome. Disponível em: <https://datafolha.folha.uol.com.br/produtos/altorenome/>. Acesso em 15 jan. 2023.

obrigatoriedade de se ter um suporte é requisito de registrabilidade da marca de posição, haja vista a necessidade de o sinal ser apostado em um determinado ponto para que possa ser visualmente perceptível. É possível identificar uma marca de posição de serviços quando se visualiza os sinais aplicados em determinados instrumentos ou ferramentas utilizadas para a prestação do serviço ao usuário. Conforme exemplos de marcas de posição de serviços já existentes em outros países apresentados na seção 1.3 do segundo capítulo, verifica-se que as marcas de posição buscam identificar as sociedades empresárias desse segmento através da fixação de sinais distintivos nos formulários utilizados, nos vagões dos trens, nas rodas dos pneumáticos dos veículos, objetivando identificar e distinguir (de alguma forma) a prestação do serviço. No caso de serviço bancário, conforme será apresentado na seção 3.2 do terceiro capítulo dessa dissertação, vislumbra-se como possibilidade de suporte as fachadas dos estabelecimentos financeiros, os plásticos dos cartões de crédito e débito e as páginas eletrônicas disponibilizadas pelas instituições financeiras na internet, entre outras. Assim, entende-se que o termo suporte é satisfatório e adequado para a identificação do local onde o sinal é aplicado.

Também foi retirada a expressão “origem empresarial” do artigo 1º, considerando-se que a legislação não limita o registro de marca às sociedades empresárias. Pode-se verificar pelo disposto no artigo 128 da LPI que pessoas físicas também podem requerer o registro de marcas para produtos ou serviços. Além disso, também existem as marcas de certificação que podem ser requeridas por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado, podendo, portanto, ser pessoa física ou jurídica.

Vale ressaltar, inclusive, que não consta da Portaria/INPI/PR nº 37 de 2021, tampouco da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02 de 2021, qualquer impedimento de requerimento de registro de marca de posição que venha a conjugar a nova tutela às marcas coletivas ou de certificação.

No que se refere à irregistrabilidade em casos de aplicação do sinal em posição que não possa ser dissociada de efeito técnico ou funcional, entende-se que a proibição não deveria ser irrestrita, mas sim analisada a cada caso apresentado. Como exemplo, cita-se o uso das três listras na lateral dos tênis produzidos e comercializados pela Adidas AG apresentado na figura 7 da seção 1.3 dessa obra. Elas foram inicialmente adicionadas aos tênis de corrida com o objetivo funcional de torná-los mais duráveis, sem qualquer contexto de distintividade de marca, conforme afirma Roman Rogoza.²⁶⁰ Outro exemplo

²⁶⁰ ROGOZA, Roman. História e Evolução do Logo da Adidas. Disponível em: <https://www.logaster.com.br/blog/adidaslogo/#:~:text=O%20significado%20por%20tr%C3%A1s%20do%20>

que se pode mencionar é a adição do botão vermelho na junção das partes cortantes da tesoura da *Zwilling J.A. Henckels AG* apresentado na figura 3 da seção 1.3. Aquele plástico foi adicionado à ferramenta para cobrir o parafuso existente que unificava as suas duas partes cortantes da tesoura, tendo sido considerado um efeito funcional. Entretanto, entende-se que, no caso da tesoura, não há efeito funcional, haja vista que o botão vermelho incorporado à peça pode ser retirado sem prejuízo à funcionalidade da ferramenta, demonstrando que a peça não é necessária, ou seja, não é funcional.

O texto definitivo do artigo 2º da Portaria/INPI/PR nº 37 de 2021 também sofreu alterações em relação ao apresentado na minuta e, portanto, merece ser analisado, conforme comparativo apresentado na tabela 2 a seguir:

Tabela 2 - Comparativo entre o texto da minuta e o definitivo - Artigo 2º da Portaria/INPI/PR nº 37 de 2021

Artigo 2º	
Texto da Minuta	Texto Definitivo
Será permitida a alteração da forma de apresentação dos pedidos de registro de marca depositados antes da entrada em vigor desta Portaria que estejam pendentes de exame pelo INPI e que se enquadrem como marca de posição.	Será permitida a alteração da forma de apresentação dos pedidos de registro de marca depositados antes da entrada em vigor desta Portaria que estejam pendentes de exame pelo INPI e que se enquadrem como marca de posição.
Parágrafo único. A alteração prevista no caput poderá se dar em cumprimento de exigência formulada ou voluntariamente pelo interessado, no prazo de 60 (sessenta dias) após a entrada em vigor desta portaria.	Parágrafo único. A alteração prevista no caput deverá ser solicitada pelo interessado, no prazo de 90 (noventa) dias após a entrada em vigor desta Portaria.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

O primeiro ponto de destaque no artigo 2º, tanto no texto proposto na minuta, quanto no final, é a disposição de que somente os pedidos pendentes de exame poderiam ser alterados pelos usuários quanto a forma de apresentação. A mesma afirmação está disposta no item 23 da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02 de 2021 que será analisado adiante.

Primeiramente, entende-se que não deveriam existir requerimentos de marca de posição pendentes de deferimento, haja vista que até o dia da publicação da Portaria não havia a possibilidade de registro dessa modalidade junto ao INPI e, portanto, não deveriam existir requerimentos nesse sentido. Vale salientar que o usuário, ao requerer o registro de uma marca, enquadra o seu requerimento na modalidade que deseja proteção, sendo que se o pedido de registro de uma marca foi cadastrado como figurativa ou tridimensional, era para essa modalidade que a marca deveria ter sido analisada pelo INPI. Se a autarquia

entendesse que o pedido não cumpria os requisitos para aquela concessão, deveria tê-lo indeferido.

A mesma interpretação deve ser dada às marcas concedidas anteriormente como figurativa ou tridimensionais. Aqueles usuários que conseguiram a concessão administrativa de registro como marca nessas modalidades optaram por assim proteger seus ativos. Nesse sentido, caso esses proprietários tenham interesse em proteger esses ativos como marca de posição, deveriam novamente depositar seus requerimentos, cumprindo os requisitos e procedimentos dispostos na Portaria nº 37 de 2021 e na Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02 de 2021.

Tem-se, ainda, os casos de concessão do registro pelo INPI por conta de determinação judicial. Entende-se que o INPI errou ao enquadrar esses registros nas modalidades figurativa ou tridimensional, pois criou um problema que agora necessita ser solucionado, e não ignorado. Vale ressaltar que esses registros em modalidade diversa da requerida acarretam dificuldade no tocante à pesquisa por anterioridade para os demais usuários que pretendem evitar eventual colidência, além de não proteger adequadamente os seus proprietários por conta do enquadramento incorreto de suas marcas à modalidade diversa da marca de posição. Salienta-se, ainda, que quando da concessão desses registros por determinação judicial, o procedimento de disponibilizar o requerimento à oposição de interessados disposto no artigo 158 da LPI não foi cumprido, sendo, portanto, ativos concedidos em contrariedade ao que determina a LPI.

Entende-se que o INPI deveria ter esgotado e tratado todas as repercussões que a admissibilidade da nova marca iria acarretar para os usuários. Apesar de não serem registros ilegais por cumprirem o disposto no artigo 122 da LPI, a concessão e a manutenção desses registros como marca figurativa ou tridimensional trazem insegurança jurídica para o sistema de proteção proprietária. Nesse sentido, o INPI deveria, como autoridade pública que concede os registros de propriedade marcária no Brasil, ter se posicionado de forma a solucionar essas irregularidades, objetivando sanar os possíveis vícios que já eram conhecidos. Poderia, por exemplo, convocar, através de publicação na RPI, para que os proprietários de marcas enquadradas em modalidade diversa à marca de posição, que desejassem corrigir seus registros, se manifestassem concordando com o reinício do processo administrativo para concessão da marca, esclarecendo que, assim, estariam sendo cumpridos os procedimentos e analisados os requisitos de registrabilidade da marca. Os proprietários que aceitassem a proposta teriam ciência de que suas marcas, apesar de anteriormente deferidas como marca figurativa ou tridimensionais, poderiam,

agora, através de um novo exame, ser indeferidas, caso não cumprissem com os normativos. Para os registros concedidos por deferimento judicial que não tivesse resposta à convocação do INPI, a autarquia poderia acioná-los judicialmente ou tratá-los através de Processo Administrativo de Nulidade, oportunizando o contraditório e a ampla defesa.

Outro ponto relevante do artigo 2º da Portaria/INPI/PR nº 37 de 2021 foi a ampliação do prazo proposto, de 60 para 90 dias, para que o usuário que possuísses processos pendentes de análise pudesse apresentar solicitação de novo enquadramento ao seu requerimento. Ocorre que não há na LPI, especificamente no que tange às marcas, qualquer dispositivo que estabeleça prazo de 90 dias para manifestação por parte de algum interessado. Pelo contrário, o prazo para manifestação do usuário, e nos casos em que não houver estipulação de prazo, é de 60 dias para a prática do ato, conforme determinam os artigos 159 e 224 da LPI.

Vale ressaltar que o prazo de 90 dias também não equivale ao prazo de *vacatio legis* concedido pelo artigo 1º do Decreto-Lei nº 4.657 de 1942, Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB), para que uma nova lei entre em vigor em território nacional que é de 45 dias após a lei ser oficialmente publicada.

Apesar do INPI não esclarecer o motivo da adoção dos 90 dias para que o interessado se manifeste após a publicação da nova normativa, verifica-se que esse prazo tem sido adotado pela autarquia quando se tem uma ruptura com normas anteriores, como ocorreu, também, quando da alteração dos procedimentos para o reconhecimento do alto renome, conforme disposto no artigo 12, §1º, da Resolução INPI nº 107 de 2013.²⁶¹ Entende-se que o INPI tem adotado o prazo de *vacatio legis* estabelecido no artigo 1º, §1º, da LINDB, para a aplicação da lei brasileira no âmbito internacional, que prevê “Nos Estados, estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia três meses depois de oficialmente publicada.”²⁶²

Terminadas as análises dos artigos da Portaria INPI/PR nº 37 de 2021, passa-se a estudar as alterações da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02 de 2021 que disciplina os procedimentos referentes à análise de pedidos de registro de marcas de posição. Foram disponibilizados 26 itens, sendo que somente os itens 3, 4, 12, 15, 16, 18, 19, 21 e 23

²⁶¹ BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Resolução INPI nº 107, de 19 de agosto de 2013. Estabelece a forma de aplicação do disposto no art. 125 da Lei nº 9.279/1996. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/centrais-de-conteudo/legislacao/Resolucao1072013.pdf>. Acesso em 15 jan. 2023.

²⁶² BRASIL. *op.cit.* 1942.

tiveram alteração ou são relevantes para a discussão sobre marca de posição no setor de serviço.

Assim, a tabela 3 apresenta a análise comparativa do item 3 da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02/2021:

Tabela 3 - Comparativo entre o texto da minuta e o definitivo - Item 3 da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02 de 2021

Item 3	
Texto Original	Texto Final
I. Definição	I. Definição
3. Marca de posição é 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.	3. Nos termos do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021, 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.
	3.1. A singularidade da posição remete à mesma ser peculiar no suporte, não se tratando de uma posição tradicionalmente usada para a aplicação de sinais marcários.
	3.2. A especificidade da posição remete ao posicionamento do sinal no suporte e à proporção do sinal aplicado em relação ao suporte, de maneira que se avalie o quanto do suporte o referido sinal ocupa.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

Verifica-se que as alterações propostas pelos usuários e aceitas pelo INPI para o item 3 são relevantes para a correta definição de marca de posição em consonância com o disposto na doutrina internacional, conforme apresentado na seção 1.3 do capítulo segundo dessa dissertação. A primeira alteração que se identifica no item é a retirada do termo “invariável” em relação à posição do sinal. Conforme debatido naquela seção, faz-se necessário que haja habitualidade no conjunto marcário sem variações bruscas que possam vir a alterar significativamente o resultado que se espera da marca de posição. Entretanto, deve-se ressaltar a possibilidade de variações a depender do suporte no qual o sinal é fixado. Pode ocorrer, por exemplo, necessidade de ajustes em relação ao tamanho de uma roupa ou de um sapato (quando se tratar de uma marca de posição em produto) ou em relação ao tamanho de um ônibus ou de uma fachada de um estabelecimento comercial (quando se observa a aplicabilidade de marca de posição em serviço). Essas pequenas variações na marca ou no suporte são defendidas pela doutrina internacional, conforme

apresentado na seção 1.3, mas desde que não se altere consideravelmente a marca de posição de forma a descaracterizá-la.

As demais alterações referentes a substituição do termo “objeto suporte” para “suporte”, a retirada a expressão “origem empresarial” e a irregistrabilidade em casos de aplicação do sinal em posição que não possa ser dissociada de efeito técnico ou funcional já foram tratadas quando da análise das alterações ocorridas no artigo 1º da Portaria INPI/PR nº 37 de 2021, no início dessa seção.

Outra alteração relevante ao se comparar o texto final da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02 de 2021 com o da minuta pode ser observado em seu item 4:

Tabela 4 - Comparativo entre o texto da minuta e o definitivo - Item 4 da Nota Técnica INPI/CPAPD nº02 de 2021

Item 4	
Texto Original	Texto Final
4. 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.	4. O sinal aplicado ao suporte pode ser composto por quaisquer elementos visualmente perceptíveis ou suas combinações, como: palavras, letras, algarismos, ideogramas, símbolos, desenhos, imagens, figuras, cores, padrões e formas, desde que não compreendidos nas proibições legais.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

As alterações ocorridas no item 4 abordam a necessidade de que os elementos que compõem o sinal marcário sejam visualmente perceptíveis e que não podem estar compreendidos nas proibições legais.

No que tange à inclusão da expressão “visualmente perceptíveis”, entende-se que o conjunto que se pretende ter como marca de posição é que deve ser visualmente perceptível, objetivando estar em consonância com o disposto no artigo 122 da LPI. Não se deveria obrigar que os elementos que compõem a marca também fossem visualmente perceptíveis, pois, assim, excluir-se-ia a possibilidade de uso de materiais que não sejam visuais, mas que, quando aplicados ao conjunto, proporcionariam um sinal visualmente perceptível. Um exemplo seria a marca tridimensional registrada pela *Sorfinn Limited* da bebida Frangélico na EUIPO²⁶³, tendo uma das características a existência de relevos imitando a vestimenta dos franciscanos, conforme se observa na figura 19.

²⁶³ EUIPO. European Union Intellectual Property Office. Trade mark information 017882857. Disponível em: <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/EM500000017882857>. Acesso em 15 jan. 2023.

Figura 19 – Sinal tátil adicionado ao suporte forma um conjunto marcário visualmente perceptível



Fonte: EUIPO, 2018.

Nota-se que o realce arquitetônico tem característica tátil, podendo não ser visualmente perceptível se estivesse fora do conjunto marcário, entretanto, pela sua localização estratégica no suporte, poderia vir a ser registrado como marca de posição, caso a sociedade empresária tivesse interesse em proteger o sinal nessa modalidade.

Já a inclusão da expressão “não compreendidos nas proibições legais” no item 4 da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02 de 2021 sinaliza a necessidade de se respeitar o disposto no artigo 124 da LPI. Entende-se desnecessária a ressalva, haja vista se tratar de uma norma infralegal que necessita estar em consonância com a lei vigente, o que, no caso das marcas, é a LPI. Assim, a expressão poderia ter sido suprimida sem prejuízo. Inclusive, é possível identificar incongruência entre o dispositivo e o artigo 124 da LPI que trata de proibições de registros de marca. O item 4 da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 2 de 2021 permite a utilização dos elementos letra, algarismo e cor de forma isolada ou combinada para a composição do sinal marcário, entretanto o artigo 124, incisos II e VIII da LPI considera irreregistrável marca que seja formada por letra, algarismo ou cor de forma isolada, somente permitindo o registro quando revestido de suficiente forma distintiva.

Considerando-se a inclusão da ressalva “desde que não compreendidos nas proibições legais” ao final do dispositivo, entende-se que o INPI procederia a realização de dois exames distintos: primeiro verificar se o sinal utilizado seria irreregistrável de forma isolada, cumprindo, assim, o disposto no artigo 124 da LPI. Posteriormente, a autarquia analisaria se o conjunto marcário formado pela aplicação do sinal em determinada posição em determinado suporte seria distintivo. Conforme debatido na seção 2.3 sobre o uso de cores pelas sociedades empresárias do setor de serviços aeronáuticos e bancários, percebe-se que o registro de marca de posição que buscasse proteger o uso de determinada cor na identificação dessas sociedades estaria prejudicado, pois se para o registro da marca de posição for necessário analisar as disposições sobre irreregistrabilidade do artigo 124 da LPI de forma isolada, nenhuma marca de posição poderá reivindicar cor, letra ou algarismo. Assim, apesar de entender que a inclusão da ressalva não agregou ao dispositivo, defende-

se que, o que se deve ser analisado, é se o conjunto marcário formado pela aplicação do sinal em um determinado suporte em uma posição específica seria distintivo e não os itens que o compõe de forma isolada.

A outra alteração referente a substituição do termo “objeto suporte” para “suporte” já foi tratada quando da análise das alterações ocorridas no artigo 1º da Portaria INPI/PR nº 37 de 2021 no início dessa seção.

Já o item 12 da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02 de 2021 teve a seguinte alteração:

Tabela 5 - Comparativo entre o texto da minuta e o definitivo – Item 12 da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02 de 2021

Item 12	
Texto Original	Texto Final
VI. Análise da distintividade	VI. Análise da distintividade
12. Para que a marca de posição atenda o requisito de distintividade, é necessário que a aplicação do sinal ao objeto resulte em conjunto inerentemente distintivo, sendo percebido como marca.	12. Para que a marca de posição atenda ao requisito de distintividade, é necessário que a aplicação do sinal ao suporte resulte em conjunto distintivo, sendo percebido como marca.
	12.1. O exame de marca de posição afere primordialmente se o conjunto resultante da aplicação de um sinal marcário em um determinado suporte apresenta potencial distintivo, reunindo características (singularidade da posição e distintividade do sinal) que o tornem capaz de ser reconhecido pelo consumidor e associado ao produto ou serviço que assinala – independentemente de o sinal já estar em uso no mercado.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

A discussão que se tem no item 12 abrange a exclusão do termo “inerentemente”. Conforme já debatido no artigo 1º da Portaria/INPI/PR nº 37 de 2021, a retirada do termo “inerentemente” deveria permitir a inclusão das marcas que adquiriram distintividade através do seu uso, conhecido como *secondary meaning*. Entretanto, a autarquia acrescentou o item 12.1 para esclarecer que o conjunto marcário resultante da aplicação de um sinal em um suporte deve apresentar potencial distintivo que o torne reconhecido pelo público consumidor e permita a identificação do produto ou do serviço independentemente de o sinal já estar em uso no mercado. Nota-se que o interesse do INPI era, quando da publicação da Nota Técnica, o de não permitir o uso da distintividade adquirida para a comprovação da marca de posição. Entretanto, obrigar que a marca seja inerentemente distintiva extrapola o disposto no artigo 122 da LPI, que não traz essa previsão.

Outra alteração relevante ocorreu no texto do item 15 da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02 de 2021:

Tabela 6 - Comparativo entre o texto da minuta e o definitivo – Item 15 da Nota Técnica INPI/CPAPD nº02 de 2021

Item 15									
Texto Original	Texto Final								
15. A aplicação de sinal que seja percebido como um aspecto ornamental ou integrante da aparência comum do objeto resulta em conjunto sem suficiente cunho distintivo, não registrável como marca de posição. Nestes casos, o pedido será indeferido com base no art. 122 da LPI combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº ____/____.	15. A aplicação de um sinal que seja percebido como um aspecto meramente ou evidentemente ornamental ou integrante da aparência comum do suporte e que resulte em conjunto desprovido de suficiente cunho distintivo não será registrável como marca de posição. Nestes casos, o pedido será indeferido com base no art. 122 da LPI combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021								
Exemplo: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Marca</th><th>Observações</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td> Irregistrável à luz do art. 122 da LPI, combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº ____/____. 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. </td></tr> </tbody> </table> Para assinalar "Facas".	Marca	Observações		Irregistrável à luz do art. 122 da LPI, combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº ____/____. 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.	Exemplo: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Marca</th><th>Observações</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td> Irregistrável à luz do art. 122 da LPI, combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021. 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. </td></tr> </tbody> </table> Para assinalar "Facas".	Marca	Observações		Irregistrável à luz do art. 122 da LPI, combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021. 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.
Marca	Observações								
	Irregistrável à luz do art. 122 da LPI, combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº ____/____. 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.								
Marca	Observações								
	Irregistrável à luz do art. 122 da LPI, combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021. 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.								

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

A sinalização do item se refere ao uso do termo ornamental. Nota-se a alteração do texto de “percebido como um aspecto ornamental” para “percebido como um aspecto meramente ou evidentemente ornamental”. Conforme o item 5.9.9 do Manual de Marcas, um padrão evidentemente ornamental carece de distintividade por se tratar de elemento meramente ornamental ou decorativo, incapaz de ser identificado como marca. Entretanto, quando combinado com outros elementos, pode vir a ter suficiente cunho distintivo.²⁶⁴

A utilização do termo ornamental é comum para desenho industrial, que é “uma forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial”, conforme dispõe o artigo 95 da LPI. Segundo o Manual de Desenho Industrial, o padrão ornamental pode ser uma estampa, um padrão de superfície, uma interface gráfica do usuário ou outro tipo de ornamentação gráfica.²⁶⁵ O padrão ornamental é o requisito que define a finalidade de proteção pelo registro de desenho industrial. Os dois exemplos apresentados a seguir são

²⁶⁴ BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Manual de Marcas. 5ª revisão. Fev/2022. Disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/attachments/download/2910/Manual_de_Marcas_3a_edicao_5a_revisao.pdf. Acesso em 15 fev. 2023.

²⁶⁵ BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Manual de Desenho Industrial. 1ª revisão. Fev/2022. Disponível em: http://manualdedi.inpi.gov.br/attachments/download/2912/Manual_de_DI_1a_edicao_1a_revisao.pdf. P.13. Acesso em 15 jan. 2023.

de padrões ornamentais, sendo o primeiro aplicado em uma xícara e o segundo em um tecido.

Figura 20 - Padrão ornamental aplicado em xícara -Registro da *Société des Produits Nestlé S.A.* - DI 7102778-5



Fonte: INPI, 2011.

Figura 21 - Padrão ornamental aplicado em tecido – Registro da ISOLDA BRASIL LTDA - EPP - BR 30 2015 005141-8



Fonte: INPI, 2015.

Nota-se que se trata de estampas aplicadas em suportes voltados para o desenho industrial. Inclusive, o exemplo da figura 20 é apresentado com linhas tracejadas como ocorre com a marca de posição, mas o objetivo do proprietário era proteger o desenho industrial apresentado, não havendo marca de posição na representação gráfica.

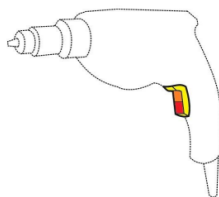
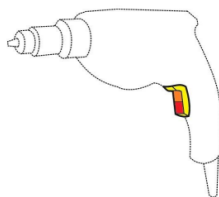
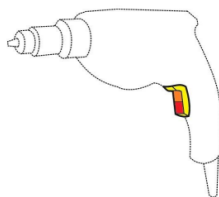
Assim, entende-se que o objetivo do INPI com o item 15 da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02 de 2021 seria afastar a possibilidade de se utilizar da tutela de marca de posição para forma plástica ornamental que tem proteção própria por desenho industrial, e vice-versa.

Vale ressaltar, ainda nessa temática, a proteção dada pela Lei nº 9.610 de 1998 que trata dos direitos autorais²⁶⁶. Conforme dispõe o artigo 7º da referida legislação: desenho, figura, gravura e escultura são criações do espírito expressadas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível. Assim, no que tange à forma literária ou artística, as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, entre outras, também podem ser protegidas pela lei autoral, sem prejuízo dos direitos que protegem os demais campos da propriedade imaterial, conforme dispõe o parágrafo 3º do referido artigo.

Já o item 16 contempla a discussão sobre efeito técnico e funcional.

²⁶⁶ BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19610.htm. Acesso em 10 fev. 2023.

Tabela 7 - Comparativo entre o texto da minuta e o definitivo – Item 16 da Nota Técnica INPI/CPAPD nº02 de 2021

Item 16					
Texto Original	Texto Final				
	Sinal que aplicado ao suporte resulte em conjunto indissociável de efeito técnico:				
	16. A marca de posição será irregistrável quando a aplicação do sinal em uma área específica do suporte apresentar caráter preponderantemente técnico ou funcional, com o objetivo de, entre outros:				
	a. facilitar o uso do suporte ou auxiliar o seu desempenho;				
	b. ocultar detalhes do suporte, visando um melhor resultado estético;				
	c. destacar partes importantes do suporte, de modo a indicar sua utilização segura; ou				
	d. obter qualquer outro resultado estético ou técnico incompatível com o papel de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins.				
	16.1. Constatado o caráter técnico ou funcional resultante da aplicação do sinal em determinada posição do suporte, o pedido será indeferido com base no art. 122 da LPI combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021.				
	Exemplo: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Marca</th><th>Observações</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>  Para assinalar "Furadeiras". </td><td> Irregistrável à luz do art. 122 da LPI, combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021. A combinação de cores aplicada visa indicar a localização do botão de acionamento da furadeira, facilitando o uso do objeto pelo usuário. A aplicação do sinal nesta área específica do suporte resulta em conjunto que possui caráter preponderantemente técnico ou funcional. O sinal de posição não pode ser dissociado de efeito técnico. </td></tr> </tbody> </table>	Marca	Observações	 Para assinalar "Furadeiras".	Irregistrável à luz do art. 122 da LPI, combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021. A combinação de cores aplicada visa indicar a localização do botão de acionamento da furadeira, facilitando o uso do objeto pelo usuário. A aplicação do sinal nesta área específica do suporte resulta em conjunto que possui caráter preponderantemente técnico ou funcional. O sinal de posição não pode ser dissociado de efeito técnico.
Marca	Observações				
 Para assinalar "Furadeiras".	Irregistrável à luz do art. 122 da LPI, combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021. A combinação de cores aplicada visa indicar a localização do botão de acionamento da furadeira, facilitando o uso do objeto pelo usuário. A aplicação do sinal nesta área específica do suporte resulta em conjunto que possui caráter preponderantemente técnico ou funcional. O sinal de posição não pode ser dissociado de efeito técnico.				

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

O item 16 não fez parte da Consulta Pública do INPI, mas apresenta informações que necessitam ser analisadas. Conforme debatido quando da discussão das alterações realizadas no artigo 1º da Portaria INPI/PR nº 37 de 2021, entende-se que a proibição de concessão de registro quando o sinal não puder ser dissociado de efeito técnico ou funcional não deveria ser irrestrita, mas sim analisada a cada caso apresentado. Como citado anteriormente na seção 1.3, o uso das três listras na lateral dos tênis produzidos e

comercializados pela Adidas AG apresentado na figura 7 foram inicialmente idealizados para tornar os tênis mais duráveis, sem qualquer contexto de distintividade de marca. O outro exemplo apresentado na figura 3 da mesma seção apresentou a adição do botão vermelho na junção das partes cortantes da tesoura da *Zwilling J.A. Henckels AG* que tinha como objetivo cobrir o parafuso existente que unificava as suas duas partes cortantes da ferramenta. Pelo disposto no item 16 da normativa, ambos exemplos seriam irregistráveis pelo subitem II, pois objetivam “ocultar detalhes do suporte, visando um melhor resultado estético”. Entretanto, a escolha das sociedades empresárias em incluir 3 listras na lateral do tênis ou adicionar um botão vermelho com a sua marca figurativa afixada também tinham o objetivo de se destacarem diante dos concorrentes.

Nesses dois exemplos, as sociedades empresariais poderiam simplesmente aplicar uma listra ou um simples botão sem qualquer diferenciação que pudesse se configurar como distintivo, com o objetivo de garantir uma maior durabilidade ao calçado e proteger o parafuso da tesoura, respectivamente. Entretanto, decidiram por aproveitar para se destacar mercadologicamente com a implementação de sinais distintivos. Entende-se, portanto, que esses sinais se tornaram distintivos e representam exemplos de sinais de efeito técnico ou funcional que deveriam ser aceitos como marca de posição.

Cabe sinalizar que, no caso do Brasil, eventual suporte aplicado com caráter funcional ou técnico certamente não conseguiria ser registrado como marca de posição pela impossibilidade de se comprovar distintividade adquirida, extremamente necessário para os dois exemplos apresentados.

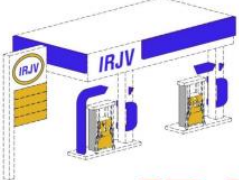
Já o item 18 apresenta um exemplo de irregistrabilidade de sinal para o setor de serviço (posto de combustível) que é relevante se analisar.

Tabela 8 - Comparativo entre o texto da minuta e o definitivo – Item 18 da Nota Técnica INPI/CPAPD nº02 de 2021

Item 18	
Texto Original	Texto Final
Impossibilidade de identificação de posição específica e invariável:	Impossibilidade de identificação de posição específica:
17. Não será registrável como marca de posição o conjunto formado pela aplicação de um ou mais sinais em diferentes posições de um objeto. Nestes casos, não é possível a identificação de posição específica e invariável em que o sinal é aplicado. Poderão ser formuladas exigências para que o requerente reapresente a imagem da marca com as adequações necessárias ou apresente esclarecimentos. Não sendo viável a formulação de exigências ou não sendo satisfatório o seu	18. Não será registrável como marca de posição o conjunto formado pela aplicação de um ou mais sinais em diferentes posições de um suporte. Nestes casos, não é possível a identificação da posição específica em que o sinal é aplicado. Serão formuladas exigências para que o requerente reapresente a imagem da marca com as adequações necessárias ou apresente esclarecimentos. Não sendo viável a formulação de exigências ou não sendo satisfatório o seu

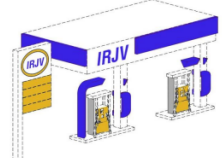
cumprimento, o pedido será indeferido com base no art. 122 da LPI combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº ____/____.

Exemplos:

Marca	Observações
	Irregistrável à luz do art. 122 da LPI, combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº ____/____. 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 objeto, não sendo possível a identificação de posição específica e invariável em que os sinais são aplicados. O conjunto é irregistrável sob a forma de apresentação "marca de posição".
Para assinalar "Comércio de combustíveis".	
	Irregistrável à luz do art. 122 da LPI, combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº ____/____. O conjunto consiste na aplicação de um sinal em mais de uma posição do objeto, não sendo possível a identificação de posição específica e invariável em que o sinal é aplicado. O conjunto é irregistrável sob a forma de apresentação "marca de posição".
Para assinalar "Camisas".	

cumprimento, o pedido será indeferido com base no art. 122 da LPI combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021.

Exemplos:

Marca	Observações
	Irregistrável à luz do art. 122 da LPI, combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021. 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. O conjunto é irregistrável sob a forma de apresentação "marca de posição".
Para assinalar "Comércio de combustíveis".	
	Irregistrável à luz do art. 122 da LPI, combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021. 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. O conjunto é irregistrável sob a forma de apresentação "marca de posição".
Para assinalar "Camisas".	

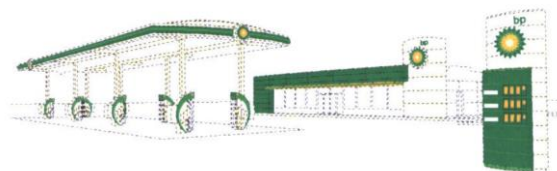
Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

Apesar do item 18 ter uma alteração relevante no tocante à retirada do termo “invariável” em seu título, a variabilidade do sinal já foi debatida na seção 1.3 quando se abordou a habitualidade necessária ao conjunto marcário, sem variações bruscas que possam vir a alterar o resultado que se espera da marca de posição. Entende-se pela possibilidade de variações a depender do suporte a ser fixado o sinal, ou seja, a necessidade de adaptação do sinal ao tamanho do suporte. A retirada do termo “invariável” era necessária para não acarretar interpretações equivocadas da proteção que se busca no item.

No que tange aos exemplos apresentados pelo INPI, tem-se a figura de um posto de combustível com várias partes assinaladas para o requerimento de marca de posição, com a informação de que seria irregistrável por consistir no conjunto de aplicação visual da sociedade empresária, composto por diversos sinais em mais de uma posição do suporte, impossibilitando a correta identificação da posição específica na qual os sinais teriam sido aplicados. Vale destacar que existem marcas com as mesmas características registrada na EUIPO, conforme exemplo da marca registrada como “Outras” de propriedade da BP *p.l.c.*

(Figuras 21),²⁶⁷ mas que pela característica (linhas tracejadas) é possível identificar que o objetivo era a proteção como marca de posição:

Figura 22 – Marca registrada com tracejado da BP p.l.c



Fonte: EUIPO, 2003.

Tal fato não se observa em outro registro da mesma sociedade empresária, no qual não se identifica as linhas tracejadas (Figura 23)²⁶⁸. Para esse exemplo, apesar de ser parecido com o da Figura 22, entende-se que o objetivo do requerente era proteger o *trade dress* do estabelecimento.

Figura 23 – Marca registrada para coluna ou painel de afixação da BP p.l.c



Fonte: EUIPO, 1999.

Tem-se por *trade dress* o conjunto-imagem, que é a imagem total do negócio, ou seja, da aparência geral da parte externa e interna do estabelecimento, incluindo o símbolo que o identifica, o interior da cozinha, a sua decoração, o cardápio, os equipamentos, o uniforme dos funcionários, tudo que reflete a imagem global do negócio.²⁶⁹ Salienta-se que não há possibilidade de registro de *trade dress* no INPI.

Outro exemplo de registro que se percebe que o objetivo de proteção deveria ser marca de posição é o caso da bomba de combustível da *Exxon Mobil Corporation*²⁷⁰ registrada na EUIPO como “Outras” (Figura 24). Apesar de utilizar das linhas tracejadas e, portanto, ter as características de marca de posição, o pedido seria indeferido no Brasil por serem vários sinais aplicados em diferentes posições do suporte.

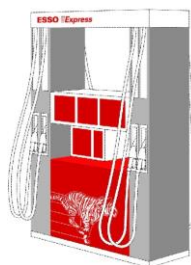
²⁶⁷ EUIPO. European Union Intellectual Property Office. Trade mark information 003363652. Disponível em: <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/EM500000003363652>. Acesso em 15 jan. 2023.

²⁶⁸ Idem. Trade mark information 001142363. Disponível em: <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/EM500000001142363>. Acesso em 15 jan. 2023.

²⁶⁹ SOARES, José Carlos Tinoco. “Concorrência Desleal” vs. “Trade dress” e/ou “conjunto-imagem”. São Paulo, 2004. p.86.

²⁷⁰ EUIPO. European Union Intellectual Property Office. Trade mark information 009055658. Disponível em: <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/EM500000009055658>. Acesso em 15 jan. 2023.

Figura 24 – Marca registrada com tracejados para bomba de combustível da *Exxon Mobil Corporation*



Fonte: EUIPO, 2010.

Entende-se que os itens apresentados nas figuras 22 e 24 poderiam ser requeridos como marca de posição de serviço no Brasil, desde que cada sinal fosse aplicado individualmente em cada suporte, requerendo-se os registros de forma separada.

Vale lembrar que na 45ª reunião do CPAPD, analisada na seção 2.3 dessa obra, foi apresentado o receio do INPI de que eventual reclassificação de ofício para outra forma de apresentação permitiria a perpetuação da prática de depósito e registro de sinais com escopo de proteção ambíguo, como *trade dress* depositado como marca figurativa (e, agora, com a possibilidade de registro como marca de posição), o que traria insegurança jurídica pela ausência de uniformização e, principalmente, pelo uso do sistema de marcas de forma equivocada. Entende-se que a concessão de proteção ao *trade dress* a partir da marca de posição repercute ambiguidade nos limites do direito conferido, já que não deixa claro os limites da proteção.

O item 19 também apresenta um exemplo de irregistrabilidade de sinal do setor de serviço (aviação civil), sendo relevante analisá-lo.

Tabela 9 - Comparativo entre o texto da minuta e o definitivo – Item 19 da Nota Técnica INPI/CPAPD nº02 de 2021

Item 19	
Texto Original	Texto Final
18. Não será registrável como marca de posição o conjunto no qual o sinal é aplicado em uma proporção do objeto que impossibilite a identificação de posição específica e invariável em que o sinal é aplicado. Poderão ser formuladas exigências para que o requerente reapresente a imagem da marca com as adequações necessárias ou apresente esclarecimentos. Não sendo viável a formulação de exigências ou não sendo satisfatório o seu cumprimento, o pedido será indeferido com base no art. 122 da LPI combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº ____/____.	19. Não será registrável como marca de posição o conjunto no qual o sinal é aplicado em uma proporção do suporte que impossibilite a identificação da posição específica em que o sinal é aplicado. Serão formuladas exigências para que o requerente reapresente a imagem da marca com as adequações necessárias ou apresente esclarecimentos. Não sendo viável a formulação de exigências ou não sendo satisfatório o seu cumprimento, o pedido será indeferido com base no art. 122 da LPI combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021.

Exemplos:

Marca	Observações
 Para assinalar "Serviço de transporte aéreo".	Irregistrável à luz do art. 122 da LPI, combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº ____. 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 e invariável. O conjunto é irregistrável sob a forma de apresentação "marca de posição".
 Para assinalar "Bebida láctea".	Irregistrável à luz do art. 122 da LPI, combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº ____. 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 e invariável. O conjunto é irregistrável sob a forma de apresentação "marca de posição".

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

Nota-se que no item 19 também houve a retirada do termo "invariável", tendo a variabilidade do sinal já sido debatida na seção 1.3 e mencionada no item 18 (anterior).

Já no que tange ao exemplo fornecido pelo INPI, verifica-se a busca de proteção para o conjunto-imagem de uma aeronave. Novamente é a tentativa do uso da modalidade marca de posição de forma equivocada. Vale destacar que existem marcas com as mesmas características registrada na EUIPO, sendo que os exemplos encontrados estão registrados como figurativas, de propriedade da *Jet2.com Limited*²⁷¹ (Figura 25) e da *Kilburn & Strode Llp*²⁷² (Figura 26):

Figura 25 – Marca registrada com tracejados para aviação civil da Jet2.com Limited



Fonte: EUIPO, 2022.

Figura 26 – Marca registrada com tracejados para aviação civil da Kilburn & Strode Llp



Fonte: EUIPO, 2012.

²⁷¹ EUIPO. *European Union Intellectual Property Office. Trade mark information* 018756456. Disponível em:

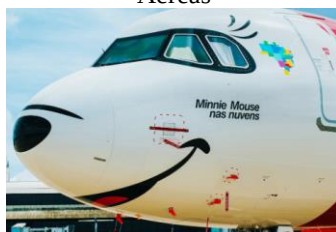
<https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/EM500000018756456>. Acesso em 15 jan. 2023.

²⁷² *Idem. Trade mark information* 010845899. Disponível em:

<https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/EM500000010845899>. Acesso em 15 jan. 2023.

Entende-se ser possível o registro de marca de posição para o setor de avião, desde que seja um sinal apostado que diferencie dos lugares comuns. O avião (suporte) possui várias partes que não são utilizadas pelas companhias aéreas para a fixação de marca, como as partes de baixo e de cima da aeronave, entre outras. A Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., por exemplo, reproduziu na parte externa da cabine de um de seus aviões um rosto sorrindo.²⁷³ Entende-se que essa estilização, caso fosse interesse da sociedade empresária tê-la como marca, poderia ser registrada como marca de posição de forma individualizada: somente o sorriso, o cílio próximo à janela etc.

Figura 27 – Estilização e símbolo da sociedade empresária afixada na parte externa do avião da Azul Linhas Aéreas



Fonte: AEROIN, 2021.

Já a Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. afixou a marca de sua sociedade empresária abaixo da janela da cabine do avião²⁷⁴, ponto normalmente não utilizado pelas companhias aéreas, sendo, portanto, possível o seu registro como marca de posição por ser um sinal afixado em suporte que apresenta distintividade e é visualmente perceptível (figura 28):

Figura 28 – Possibilidade de marca de posição da sociedade empresária afixada na parte externa do avião da Gol Linhas Aéreas



Fonte: AEROIN, 2022.

²⁷³ MARTINS, Carlos. Cercado de neve, avião da Azul com pintura da Minnie decola pela primeira vez. AEROIN. Disponível em: <https://aeroin.net/cercado-de-neve-aviao-da-azul-com-pintura-da-minnie-decola-pela-primeira-vez/>. Acesso em 15 jan. 2023.

²⁷⁴ GIANOTTO, Juliano. Gol revela avião Boeing 737 MAX com uma pintura incrível de Harry Potter. Disponível em: <https://aeroin.net/gol-revela-aviao-boeing-737-max-com-uma-pintura-incrivel-de-harry-potter/>. Acesso em 16 jan. 2023.

O item 21 traz a colidência entre marcas de posição e outras formas, sendo interessante analisá-lo por conta da existência de marcas figurativas e tridimensionais deferidas que seriam marcas de posição por essência.

Tabela 10 - Comparativo entre o texto da minuta e o definitivo – Item 21 da Nota Técnica INPI/CPAPD nº02 de 2021

Item 21	
Texto Original	Texto Final
20. A análise da colidência entre marcas de posição e marcas sob outras formas de apresentação será realizada conforme o disposto no Manual de Marcas.	21. A análise da colidência entre marcas de posição e marcas sob outras formas de apresentação será realizada conforme o disposto no Manual de Marcas.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

No que tange ao item 21, conforme analisado na seção 2.3, o INPI sinalizou que a avaliação de colidência seria realizada a partir da impressão geral dos conjuntos formados pelo sinal e sua posição no suporte, sendo considerados o grau de distintividade do sinal e a singularidade da posição na qual ele foi aplicado, e não apenas em seus elementos individuais. O problema será nos casos de colidência com marcas sob outras formas de apresentação.

Ocorre que existem marcas concedidas como figurativa e tridimensional que deveriam ser marca de posição pelo interesse do proprietário em proteger um sinal afixado em posição específica em determinado suporte. Considerando que essas marcas foram concedidas em modalidades erradas, não poderiam servir de análise de anterioridade para novos pedidos de registro, pois elas não cumpriram os requisitos e procedimentos de registrabilidade como marca de posição.

O INPI ressaltou que a análise seria no tocante à disponibilidade do sinal marcário, a busca em outras referências e, principalmente, a possibilidade de convivência entre as marcas, mas ao se permitir a realização de análise de colidência com marcas concedidas em outra modalidade, o INPI chancelará o erro e incentivará o registro de marcas não tradicionais em modalidades diversas. Ou seja, o receio apresentado pela autarquia quando da 45ª reunião, apresentado e debatido na seção 2.3, sobre a perpetuação da prática de depósito e registro de sinais com escopo de proteção ambíguo continuará, pois o INPI não demonstra efetivo combate a prática de uso indevido dos registros quando se permite analisar a colidência com base em diferentes modalidades de marcas.

Conforme debatido no início dessa seção quando da análise do artigo 2º da Portaria/INPI/PR nº 37 de 2021, entende-se que os usuários que conseguiram a concessão administrativa de registro como marca figurativa ou tridimensional optaram por assim

proteger seus ativos. Assim, caso esses proprietários tenham interesse em proteger esses ativos como marca de posição, deveriam depositar novamente seus requerimentos, cumprindo os requisitos e procedimentos dispostos na Portaria nº 37 de 2021 e na Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02 de 2021.

Já para os casos de concessão do registro pelo INPI por conta de determinação judicial, entende-se que o INPI errou ao enquadrar esses registros nas modalidades figurativa ou tridimensional, pois criou um problema e, quando teve a oportunidade de solucioná-lo, ignorou. Esses proprietários não estão protegidos adequadamente por conta do enquadramento incorreto de suas marcas à modalidade diversa da marca de posição. É como se o proprietário de um veículo rodoviário quisesse ter os benefícios de um náutico. Apesar de ambos serem veículos, tem requisitos que devem ser cumpridos para serem produzidos e utilizados e, principalmente, procedimentos para registro em órgãos distintos. Inimaginável analisar colidência entre um carro e um barco.

Entende-se que o INPI deveria ter esgotado e tratado todas as repercussões que a admissibilidade da nova marca iria acarretar para os usuários do sistema. Apesar de não serem registros ilegais por cumprirem o disposto no artigo 122 da LPI, a concessão e a manutenção desses registros como marca figurativa ou tridimensional trazem insegurança jurídica para o sistema de tutela proprietária. Nesse sentido, o INPI deveria, como autoridade pública que concede os registros de propriedade marcária no Brasil, ter se posicionado de forma a solucionar essas irregularidades, objetivando sanar os possíveis vícios ocorridos.

O item 23 trata dos pedidos de marca de posição que se encontravam pendentes de análise e concessão no INPI.

Tabela 11 - Comparativo entre o texto da minuta e o definitivo – Item 23 da Nota Técnica INPI/CPAPD nº02 de 2021

Item 23	
Texto Original	Texto Final
	IV. Adequação quanto à forma de apresentação
22. O disposto nesta Nota Técnica se aplica aos pedidos protocolados antes da sua publicação, que estejam pendentes de exame pelo INPI e que se enquadrem como marca de posição.	23. O disposto nesta Nota Técnica se aplica também aos pedidos protocolados antes da sua publicação, que estejam pendentes de exame pelo INPI e que se enquadrem como marca de posição, respeitando-se o disposto no Art. 2º da Portaria INPI/PR nº 37/2021.
	23.1. Ao solicitar a alteração da forma de apresentação de pedidos depositados antes da entrada em vigor da Portaria INPI/PR nº 37/2021, no prazo previsto no parágrafo único do seu art.

2º, o requerente deverá anexar a descrição da marca e a imagem principal adequada, conforme disposto na Seção III desta Nota Técnica.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

Conforme debatido quando da análise do Artigo 2º da Portaria INPI/PR nº 37 de 2021, o ponto que se destaca é que somente os pedidos pendentes de exame poderiam ser alterados pelos usuários quanto a forma de apresentação. Como defendido anteriormente, entende-se que não deveriam existir requerimentos de marca de posição pendentes de deferimento, considerando-se que até o dia da publicação da Portaria não havia normativo que permitisse essa modalidade de registro junto ao INPI e, assim, não deveriam existir requerimentos nesse sentido. O exame deveria ter sido realizado considerando a modalidade escolhida pelo requerente. Se a autarquia entendesse que o pedido não cumpria os requisitos para aquela concessão, deveria tê-lo indeferido.

Entende-se que o INPI deveria ter permitido a republicação dos casos concedidos judicialmente, objetivando que pudessem ser publicados para oposição de terceiros e, assim, analisados a partir da nova normativa. Inclusive, sob o risco de serem indeferidos. Como mencionado anteriormente, entende-se que o INPI errou ao enquadrar esses registros nas modalidades figurativa ou tridimensional, pois criou um problema para o sistema de Propriedade Industrial. Ao permitir que somente os pedidos ainda não examinados possam ser alterados para se cumprir os procedimentos e requisitos de registrabilidade da nova marca e manter os registros concedidos de forma errada traz insegurança jurídica para o processo.

Assim, finalizadas a Consulta Pública, foram publicadas a Portaria INPI/PR nº 37 de 2021 e a Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02 de 2021, dispondo sobre a registrabilidade e apresentando os requisitos e procedimentos para o registro de marcas sob a forma de apresentação marca de posição que serão tratados na seção 2.5.

2.5 A marca de posição no Brasil

A marca de posição foi finalmente regulamentada no Brasil em 2021, após 5 anos de reuniões sobre o tema no CPAPD, conforme demonstrado e analisado na seção 2.3. A nova modalidade foi disponibilizada pelo INPI após 25 anos da publicação da Lei 9.279 de 1996. Apesar de ser visualmente perceptível, a marca de posição não podia ser registrada

no Brasil por ausência de normatização pelo INPI dos procedimentos e requisitos de registrabilidade. A nova tutela proprietária foi incorporada ao Manual de Marcas do INPI através da Portaria INPI/PR nº 08 de 2022²⁷⁵. Conforme dispõe o artigo 84 dessa Portaria:

Artigo 84. Será registrável como marca de posição o conjunto distintivo capaz de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins, desde que:

I – seja formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte; e

II – a aplicação do sinal na referida posição do suporte possa ser dissociada de efeito técnico ou funcional.

Parágrafo único. O não atendimento ao disposto no caput ensejará o indeferimento do pedido enquanto marca de posição.

Entende-se por posição singular aquela que não é tradicionalmente utilizada para a aplicação de sinais marcários e, por específica de um determinado suporte, o posicionamento do sinal no suporte, considerando-se a sua proporção em relação a ele, desde que seja possível avaliar o quanto do suporte o referido sinal ocupa.

Percebe-se que foi permitido à marca de posição ter variações em relação ao seu suporte, não sendo obrigatório que o sinal e o suporte sejam invariáveis. Pequenas variações são comuns para o setor de produtos, especialmente o de moda, por conta das notórias variedades de tamanho dos suportes para abranger todas as possibilidades de vestimentas, mas também é relevante quando se trata de serviços, pois pode ocorrer variações do suporte, como por exemplo, o tamanho do veículo utilizado na prestação do serviço (se caminhão, utilitário, ônibus, van etc), bem como a fachada do estabelecimento comercial (prédio, loja, sala comercial, quiosque etc).

No que tange ao sinal aplicado ao suporte, devem ser visualmente perceptíveis em cumprimento ao disposto no artigo 122 da LPI, podendo ser composto por quaisquer elementos ou combinações, como: palavras, letras, algarismos, ideogramas, símbolos, desenhos, imagens, figuras, cores, padrões e formas, desde que não compreendidos nas proibições legais (dispostas no artigo 124 da LPI).

Vale sinalizar que, diferentemente do disposto nos incisos II e VIII do artigo 124 da LPI quanto a proibição de registro como marca de letra ou cores, a proteção como marca de posição considera o conjunto distintivo formado que permita identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos. Nenhum dos itens da marca de posição (sinal, suporte e posição) tem proteção de forma isolada, podendo, portanto, serem utilizados

²⁷⁵ BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Portaria/INPI/PR nº 08, de 17 de janeiro de 2022. Dispõe sobre a recepção e o processamento de pedidos e petições de marca e sobre o Manual de Marcas. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/PORT_INPI_PR_08_2022.pdf. Acesso em 10 jan. 2023.

pelos concorrentes, se não houver outra forma de protegê-los. No caso do sinal, entende-se pertinente estudar a possibilidade de se utilizar uma marca já registrada em outra modalidade, como nominativa, mista, figurativa ou tridimensional. Ressalta-se, entretanto, que essa estratégia pode ter repercussão negativa se algum dos registros for anulado, como ocorreu com a Adidas AG, que está com seus registros de marca de posição na EUIPO atualmente passando por contestação, que pode resultar na sua remoção por conta da anulação do registro da marca figurativa das três listras, conforme analisado na seção 1.3.

No que tange à representação gráfica, a imagem principal do sinal a ser anexada ao requerimento de registro da marca de posição deve mostrar o suporte e o exato posicionamento e a proporção do sinal aplicado. O sinal deve ser indicado em linhas contínuas ou em áreas preenchidas e o suporte deverá ser representado por meio de linhas pontilhadas ou tracejadas. O objetivo é que se possa identificar corretamente o conjunto que se pretende proteger, considerando-se o suporte e a posição visualmente perceptíveis. O normativo ainda exige que o requerente apresente descrição textual da marca, objetivando delimitar a tutela ao que efetivamente se deseja proteger.

Destaca-se a exigência de descrição textual como um dos motivos pelo qual a análise de colidência não poderia considerar as marcas anteriormente concedidas, administrativa ou judicialmente, como marca figurativa, mista ou tridimensional, pois, além de estarem irregulares com os normativos, não cumpriram essa exigência e, assim, não é possível identificar os limites de sua proteção, sendo impossível uma correta aferição de colidência.

Importante sinalizar que se o requerente entender necessário, poderá dispor de outras imagens de diferentes vistas do suporte, para que o examinador de marcas possa ter suficiente compreensão do que se pretende proteger como marca de posição. Entende-se essa possibilidade de apresentação de vários ângulos interessante para o fortalecimento do uso da marca de posição, possibilitando o uso, inclusive, em suportes tridimensionais.

No que tange à distintividade, faz-se necessário que a aplicação do sinal no suporte resulte em conjunto distintivo e, principalmente, seja percebido como marca pelo público consumidor. Para tanto, o exame de marca de posição buscará aferir se o conjunto resultante da aplicação de um sinal em um determinado suporte tem a capacidade de apresentar potencial distintivo, reunindo as características de singularidade da posição e de distintividade do sinal. Percebe-se que não haverá análise de distintividade do sinal aplicado, mas sim do conjunto resultante. Isso não impede que o sinal em si seja distintivo e, inclusive, já seja uma marca registrada, conforme sinalizado anteriormente.

Ainda nesse tema, ressalta-se que o INPI sinalizou que não analisará distintividade adquirida, também conhecida pelo instituto do *secondary meaning*. Tanto que utilizou o termo “capacidade de apresentar potencial distintivo”, de forma a demonstrar que a marca de posição, para ser registrada, deverá demonstrar capacidade distintiva desde a sua origem. Importante sinalizar que o INPI estuda a possibilidade de admitir o *secondary meaning* no futuro. Entende-se que, se há estudo interno na autarquia para se aceitar o instituto da distintividade adquirida em curto prazo, o INPI não deveria indeferir os requerimentos que estejam pendentes de análise e que somente poderiam ser comprovados através do instituto. Novamente, entende-se que o INPI falhou ao incluir a nova modalidade sem concluir e oportunizar o uso da ferramenta do *secondary meaning* já utilizada internacionalmente e que era de conhecimento ser essencial para a análise da marca não tradicional quando não inerentemente distintiva.

Outro ponto importante sobre marca de posição trata que o conjunto formado não pode apresentar caráter preponderantemente técnico ou funcional. Ou seja, não pode ter o objetivo de facilitar o uso do suporte ou auxiliar no seu desempenho; não pode buscar um melhor resultado estético ao ocultar detalhes do suporte; não pode destacar partes do suporte de modo a indicar uma forma mais segura de utilização do produto ou serviço; tampouco pode resultar em melhoramento estético ou técnico que ultrapasse o papel de identificação do produto ou serviço e distingui-lo dos concorrentes idênticos, semelhantes ou afins. Conforme destacado na seção 1.3, marcas como o ponto vermelho na tesoura da *Zwilling J.A. Henckels AG*, bem como as três listras da Adidas AG não seriam registradas como marca de posição, por serem melhoramentos estéticos ou técnicos com o objetivo de ocultar detalhes do suporte.

Entende-se que a análise do caráter técnico ou funcional deveria considerar o resultado obtido no conjunto marcário. Nos exemplos citados, a tesoura poderia existir sem o botão vermelho adicionado e, mesmo que fosse adicionado um botão qualquer, ao se escolher a cor vermelha e acrescentar a marca figurativa da sociedade empresária no botão, tem-se uma nova marca, um interesse em se distinguir dos demais concorrentes.

Já no que tange à aplicação das três listras, entende-se que, se o interesse fosse somente funcional de cobrir a costura, uma simples lista já seria suficiente. Quando a sociedade empresária decide incluir mais listras aplicando-as cor preta, textura, padronização de tamanho e distanciamento, o objetivo deixou de ser funcional ou técnico e passou-se a ter o interesse de distinção perante os concorrentes. Assim, entende-se que uma marca de posição pode se originar de um aspecto funcional ou técnico, que, quando

ultrapassado pela aplicação de um sinal que venha a ser percebido pelo consumidor como uma marca, deixaria a funcionalidade ou tecnicidade em um segundo plano, resultando em um conjunto marcário distintivo.

Também não será registrado como marca de posição o sinal aplicado em posição não singular, ou seja, local costumeiramente utilizado para a afixação de sinais, considerando-se, para tanto, a análise do produto ou serviço requerido. O INPI esclarece que, em ambos os casos, o pedido será indeferido com base no artigo 122 da LPI combinado com o parágrafo único do artigo 84 da Portaria INPI/PR nº 8/2022. Interessante que, ao se analisar se uma posição é costumeiramente utilizada, entende-se que o INPI irá estudar como os sinais se comportam em suportes parecidos e, principalmente, no mesmo ramo de atividade. Ou seja, o INPI acabará fazendo uma investigação sobre como determinado sinal se comporta em determinado setor, pesquisa essa que o *secondary meaning*, se fosse aceito, poderia facilmente responder, não incorrendo, a autarquia, em risco de realizar uma análise equivocada sobre determinado mercado. Além disso, se o INPI aceitasse o instituto, admitiria marcas que comprovadamente seriam reconhecidas como distintivas pelo público.

Ainda sobre o pedido de registro de marca de posição, ressalta-se a necessidade de identificar corretamente a posição específica em que o sinal é aplicado, não podendo ser formado pela aplicação de um ou mais sinais em diferentes posições. Também não será registrável como marca de posição quando o requerente não conseguir identificar corretamente a proporção do sinal em relação ao seu suporte. As duas regras visam evitar o uso da tutela jurídica da marca de posição para proteger *trade dress*, quando o requerente tenta registrar um sinal que abrange mais de uma posição ou a totalidade do suporte, como demonstrado nos exemplos dos postos de combustíveis e das aeronaves apresentados e debatidos na seção 2.4 ao tratar do item 18 e 19 da Nota Técnica INPI/CPAPD nº02 de 2021. Caso o interesse da sociedade empresária seja proteger várias marcas de posição que compõem o conjunto-imagem do estabelecimento, entende-se que não há proibição de registrar todos os itens de forma separada, protegendo-os de forma individualizada. Vale ressaltar que no Brasil não há registro de *trade dress* no INPI, mas possuir os registros das marcas de posição individuais de todos os itens pode servir como excelente comprovação em caso de demanda judicial.

No que tange à análise da colidência entre marcas de posição, a avaliação será realizada a partir da impressão geral dos conjuntos formados pelo sinal e sua posição no suporte, sendo considerados o grau de distintividade do sinal e a singularidade da posição

na qual ele foi aplicado, e não apenas em seus elementos individuais. Vale ressaltar que também será realizada a análise de colidência entre a marca de posição requerida e marcas sob outras formas de apresentação, analisando-se, para tanto, a disponibilidade do sinal marcário, a busca em outras referências e, principalmente, a possibilidade de convivência entre as marcas.

Conforme já debatido na seção 2.4, verifica-se que o INPI criou um problema ao se permitir a análise de colidência entre a marca de posição requerida e marcas sob outras formas de apresentação. Entende-se que o INPI deixou de combater a prática de uso indevido dos registros quando permitiu analisar a colidência com base em diferentes modalidades de marcas, até, porque, por serem de modalidades diferentes, não haveria, em tese, possibilidade de colidência de uma marca figurativa, mista ou tridimensional com uma marca de posição, haja vista terem requisitos distintos.

E, finalmente, no que se refere aos pedidos de registro de sinais como marca de posição depositados antes de 1º de outubro de 2021 e que ainda estão pendentes de exame pela autarquia, o INPI sinalizou que, caso se enquadrassem como marca de posição, poderiam ser alterados a pedido do depositante para a nova modalidade, desde que cumpridos os requisitos quanto a forma de apresentação (anexando a descrição da marca e a imagem principal adequada) no prazo estabelecido no parágrafo único do artigo 94 da Portaria INPI/PR nº 8/2022²⁷⁶. Novamente, nesse ponto questiona-se o motivo da autarquia ter excluído da possibilidade de regularização os registros concedidos como marca figurativa, mista ou tridimensional que, em sua essência, são marcas de posição. Entende-se que permitir ao proprietário regularizar sua marca seria benéfico para todos, incluindo a sociedade e o próprio INPI, pois oportunizaria a tramitação correta do requerimento de marca, inclusive a possibilidade de oposição e novo resultado quanto a concessão. Vale salientar que os casos concedidos através de processos judiciais, em tese, não cumpriram com os procedimentos registrais, primeiramente pela sua inexistência à época da determinação judicial e, também, por não ter se realizado o tramite processual administrativo com direito a participação de opositores.

²⁷⁶ BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Portaria INPI/PR nº 08, de 17 de janeiro de 2022. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria/inpi/pr-n-8-de-17-de-janeiro-de-2022-375784518>. Acesso em 18 jan. 2023.

3 A MARCA DE POSIÇÃO NO SETOR DE SERVIÇO BANCÁRIO

Esse quarto e último capítulo tem o desafio de colocar em prática os conhecimentos adquiridos e debatidos nos capítulos anteriores dessa dissertação. Para tanto, entre os mais variados serviços existentes, decidiu-se por delimitar a investigação ao serviço bancário, motivo que será esclarecido na seção 3.1 desse capítulo. Será na seção 3.2 que o conteúdo absorvido nesse trabalho será praticado, buscando-se identificar, nas 4 instituições financeiras que possuem as marcas mais valiosas do país, possibilidades de aplicabilidade do registro da nova modalidade de marca no Brasil. Busca-se através dessas análises comprovar as hipóteses de investigação apresentadas na introdução, quais sejam: (i) verificar se os bancos brasileiros têm exemplos de sinais aplicados em posições singulares e específicas em suportes que poderiam ser registradas como marca de posição e se (ii) alguns sinais apostos em posições singulares e específicas em suportes do setor de serviço bancário somente poderiam ser registrados como marca de posição de serviço se o INPI aceitasse o instituto do *secondary meaning* como comprovação da distintividade adquirida.

3.1 As Marcas Mais Valiosas do Brasil são do Setor de Serviços

Ao se estudar marca de posição, é comum se deparar com uma variedade de exemplos da aplicabilidade do conjunto distintivo nos mais variados produtos, como o ponto vermelho interligando as partes cortantes da tesoura da *Zwilling J.A. Henckels AG*, o solado vermelho do sapato *Louboutin* e as três listras da *Adidas AG* nas laterais de peças de seu vestuário, conforme debates realizados na seção 1.3.

Já quando se busca por exemplos de marcas de posição de serviço, normalmente são apresentados sinais considerados irregistráveis, como o caso do *layout* do posto de combustíveis e das pinturas de aeronaves, conforme discutido na seção 2.4 dessa dissertação. A ausência de pesquisas sobre as possibilidades de registro de marca de posição de serviço fez despertar o interesse por se investigar como se daria a aplicabilidade da tutela proprietária nessa modalidade, considerando-se o setor de serviço bancário. Durante a pesquisa foi possível encontrar exemplos na EUIPO de registros de sinais

distintivos nos setores de serviços ferroviário, metroviário, rodoviário, logístico, entre outros, entretanto percebeu-se que a maioria dos registros foram concedidos como marca figurativa, apesar de nitidamente terem características e cumprirem os requisitos de registro como marca de posição.

Ponto relevante referente ao setor de serviço é a suposta ausência de um suporte para a aplicação do sinal, requisito essencial para a registrabilidade de uma marca de posição. Vale ressaltar que não há na legislação, tampouco na Portaria e na Norma Técnica que normatizaram a nova modalidade marcária no Brasil, qualquer especificação de como seria um suporte para serviço.

Entende-se que, apesar da prestação de serviço comumente não se materializar através de um produto ou coisa, um sinal pode ser visualmente percebido pelo consumidor como uma marca de posição quando aplicado na fachada do estabelecimento ou na página do *site* da prestadora de serviço, nos contratos utilizados nas negociações, nas ferramentas com as quais o serviço é prestado, além de outras variadas possibilidades. Nesse sentido, defende-se pela existência de uma infinidade de possibilidades de sinais distintivos quando se trata de prestação de serviços que podem ser registrados como marcas de posição.

Definido o escopo da pesquisa (que seria realizada uma investigação sobre marca de posição de serviços), necessitava, agora, delimitar qual a área dentro desse setor que seria investigada. De tal modo, buscou-se identificar qual o setor de serviço que possuía as marcas mais valiosas do Brasil em 2022, ano do início da pesquisa. Para tanto, utilizou-se do *ranking* Brand Finance Brasil 100, publicado pela *Brand Finance*²⁷⁷, pesquisadora líder mundial em consultoria de avaliação de marcas que possui as certificações ISO²⁷⁸ 10668²⁷⁹ e ISO 20671²⁸⁰ voltadas à avaliação de sinais distintivos.²⁸¹

A certificação ISO 10668 é conhecida como “*Brand Valuation*”²⁸² e estabelece que o avaliador de marca deve realizar 3 tipos de análises antes de emitir uma opinião sobre o

²⁷⁷ A Brand Finance avalia anualmente mais de 5.000 das maiores marcas do mundo. No Brasil a avaliação é realizada desde 2013.

²⁷⁸ ISO é uma federação mundial de organismos nacionais de normalização. ISO significa Organização Internacional de Normalização.

²⁷⁹ ISO. ISO 10668:2010 *Brand valuation — Requirements for monetary brand valuation*. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/46032.html>. 2023. Acesso em 19 jan. 2023.

²⁸⁰ *Idem*. ISO 20671:2019 *Brand evaluation — Principles and fundamentals*. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/68786.html>. 2023. Acesso em 19 jan. 2023.

²⁸¹ ICC. International Chamber of Commerce. Manual de Avaliação de Ativos de Propriedade Intelectual. Disponível em: <https://www.iccbrasil.org/wp-content/uploads/2022/05/IP-Assets-POR-INT.pdf>. Acesso em 19 jan. 2023.

²⁸² ISO. *op.cit.* 2023a

valor da marca: jurídica, comportamental e financeira.²⁸³ Já a certificação ISO 20671 é denominada “*Brand Evaluation*”²⁸⁴ e tem como objetivo analisar como as sociedades empresárias gerenciam suas marcas, avaliando seu progresso e perspectivas futuras através do *branding*.²⁸⁵

Com base na pesquisa, foi possível identificar que as marcas mais valiosas do Brasil, no ano de 2022, pertenciam ao setor de serviços bancários. Segundo relatório publicado pela *Brand Finance*: “O setor bancário continua a ser importante no mercado das marcas mais valiosas do Brasil, com 13 marcas no *ranking Brand Finance Brasil 100 2022*, representando 31% do valor total das marcas.”²⁸⁶ Ainda conforme a pesquisa, “As marcas de bancos também ocupam quatro das cinco primeiras posições do *ranking*”, estando o Itaú em primeiro lugar com a marca avaliada em R\$ 36,3 bilhões, representando alta de 28,5% quando comparada à pesquisa de 2021.²⁸⁷ A marca Bradesco ocupa o segundo lugar avaliada em R\$ 21,06 bilhões (queda de 3,6%), seguida da marca Banco do Brasil em terceiro lugar com valor de R\$ 20,19 bilhões (queda de 10,6%) e a Caixa em quinto lugar avaliada em R\$ 15,01 bilhões (queda de 32,1%).²⁸⁸ Vale ressaltar que a marca Itaú, além de ser a mais valiosa do Brasil, também é “a única marca brasileira na lista das 500 marcas mais valiosas do mundo da *Brand Finance Global 500 2022*.”²⁸⁹

A tabela 12 a seguir apresenta o ranking das 10 marcas mais valiosas do Brasil.

Tabela 12 - *Ranking* das marcas mais valiosas do Brasil em 2022

Posição	Marca	Valor em 2022
1	Itaú	\$ 6,60 M
2	Bradesco	\$ 3,82 M
3	Banco do Brasil	\$ 3,66 M
4	Petrobrás	\$ 3,61 M
5	Caixa	\$ 2,72 M
6	Vale	\$ 2,55 M
7	Natura	\$ 2,43 M
8	Skol	\$ 2,35 M
9	Brahma	\$ 1,67 M
10	Vivo	\$ 1,52 M

Fonte: *Finance Brand*

²⁸³ BRANDFINANCE. *ISO 10668 - New International Standard on Brand Valuation*. 2023. Disponível em: <https://brandfinance.com/press-releases/iso-10668-new-international-standard-on-brand-valuation>. Acesso em 19 jan. 2023.

²⁸⁴ ISO. *op.cit.* 2023b

²⁸⁵ THOMSON, Steve. Why Brand Evaluation Is An Important Management Practice. Disponível em: <https://brandfinance.com/insights/brand-evaluation-management-practice>. Acesso em 15 jan. 2023.

²⁸⁶ BRANDFINANCE. *op.cit.*

²⁸⁷ *Ibidem*.

²⁸⁸ *Ibidem*.

²⁸⁹ *Ibidem*.

Nessa perspectiva, estabeleceu-se como desafio analisar a marca de posição de serviço considerando-se a sua aplicabilidade no ramo bancário, delimitando a investigação aos 4 bancos que estão entre as 10 primeiros colocados (Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa).

3.2 Possibilidades de Aplicação da Marca de Posição no Setor Bancário

Antes de iniciar as análises, vale destacar que nenhum dos 4 bancos possuía em dezembro de 2022 qualquer registro de marca de posição perante o INPI. A pesquisa foi realizada no sítio eletrônico da autarquia²⁹⁰ considerando o período compreendido entre o dia 13 de abril de 2021, data na qual o INPI publicou os procedimentos e requisitos de registrabilidade da nova modalidade no país, até 31 de dezembro de 2022.

Constatada a inexistência de registros de marca de posição para os 4 bancos selecionados, passou-se a investigar possíveis sinais distintivos utilizados pelas 4 instituições financeiras que poderiam ser registrados como marca de posição de serviço. Para tanto, fez-se necessário identificar as possibilidades de suportes que pudessem ser visualmente perceptíveis e graficamente representáveis. Foram identificados para a discussão neste trabalho 3 possíveis suportes: fachadas de agências bancárias, páginas na internet e cartões de crédito/débito. Nota-se que são formas que permitem a representação gráfica e são visualmente perceptíveis pelos consumidores, atendendo, assim, aos requisitos de registrabilidade de uma marca de posição. Ressalta-se que outros suportes poderiam ser investigados (por exemplo: aplicativos de celular, formulários, correspondências, contratos bancários etc), entretanto a delimitação aos 3 suportes anteriormente mencionados se deu pela possibilidade de a pesquisa poder ser posteriormente refeita e comprovada por qualquer interessado, sem a necessidade de ser correntista das instituições financeiras pesquisadas²⁹¹.

Buscou-se analisar, a partir das características de singularidade da posição e distintividade do sinal, quais conjuntos distintivos atualmente utilizados pelos bancos poderiam ser reconhecidos pelos consumidores como marca de posição sem a necessidade

²⁹⁰ BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. pePI – Pesquisa em Propriedade Industrial. Disponível em: <https://busca.inpi.gov.br/pePI/>. Acesso em 19 jan. 2023.

²⁹¹ Por exemplo, para fazer a análise dos aplicativos de celular das instituições financeiras, seria necessário ser correntista de todas as pesquisadas.

da análise da distintividade adquirida, haja vista que o INPI não regulamentou o *secondary meaning* no Brasil. O objetivo também foi verificar se a impossibilidade do uso do instituto seria prejudicial para a registrabilidade de sinais distintivos de bancos na modalidade marca de posição de serviço.

A ordem de pesquisa segue a mesma do *ranking*, abrangendo os bancos: Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, nessa sequência.

O primeiro banco estudado é o Itaú. A instituição financeira é reconhecida por seu público pelo uso intensivo da cor laranja, conforme demonstrado na figura a seguir:

Figura 29 – Primeiro exemplo de fachada de agência do Banco Itaú



Fonte: Foto do Autor, 2023.

A figura 29 apresenta o primeiro suporte considerado para essa pesquisa: a fachada da instituição financeira. Nota-se a existência de algumas características visualmente perceptíveis e graficamente representáveis na fachada do Banco Itaú. A primeira a chamar atenção é o pórtico laranja e branco que delimita a entrada dos clientes (Figura 30).

Figura 30 – Pórtico laranja e branco fixado na fachada de agência do Banco Itaú



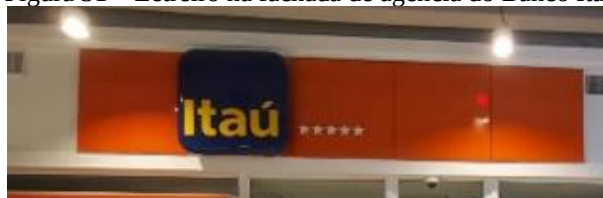
Fonte: Foto do Autor, 2023.

Nota-se que, diferentemente de outras instituições financeiras (será oportunamente tratado quando da análise dos demais bancos), o portal não circunda toda a porta, sendo

somente no lado esquerdo e na parte de cima da porta. Entretanto, apesar de visualmente perceptível, entende-se que ele tem aspecto funcional, por ter sido instalado naquele local com o objetivo de identificar o local da porta, conforme disposto no artigo 1º, inciso II, da Portaria INPI/PR nº 37 de 2021 e no item 16 da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02 de 2021.

Outro ponto que merece análise na fachada do Banco Itaú refere-se ao letreiro utilizado pela instituição financeira. Nota-se que o banco apresenta sua marca afixada no suporte laranja em uma posição que não se encontra centralizada, estando mais para a esquerda do conjunto marcário, além de afixar cinco estrelas do lado direito da sua marca mista, conforme Figura 31.

Figura 31 – Letreiro na fachada de agência do Banco Itaú



Fonte: Foto do Autor, 2023.

Se o Banco Itaú desejasse registrar as aplicações de todos esses sinais apresentados na Figura 31 (considerando-se a chapa laranja como suporte), entende-se que o conjunto marcário seria irregistrável pelo disposto no artigo 1º da Portaria INPI/PR nº 37 de 2021 e no item 18 da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02 de 2021, pois somente será registrável o conjunto formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte.

Ainda no que tange à análise da fachada da instituição financeira (Figura 29), percebe-se a fixação através de adesivo do nome Itaú no vidro da agência no lado direito da imagem. Ao se considerar que o vidro seria o suporte, o nome Itaú o sinal afixado nele, entende-se pela possibilidade de registro desse conjunto como uma possível marca de posição para a sociedade empresária, conforme Figura 32:

Figura 32 – Nome do Itaú adesivado na vitrine da fachada



Fonte: Foto do Autor, 2023.

Vale ressaltar que, conforme dispõe o item 3.1 da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02 de 2021, caso essa posição (vitrine da fachada) seja tradicionalmente utilizada por outras instituições financeiras para a aplicação de sinais marcários, entende-se que o conjunto marcário seria irregistrável como marca de posição pela perda da singularidade da posição. Nesse sentido, restaria necessário verificar se outras instituições bancárias também possuíam o mesmo tipo de adesivação no vidro de suas agências (com o seu nome empresarial). Considerando as 4 instituições financeiras analisadas nessa obra, entende-se como possível o registro do conjunto marcário como marca de posição, haja vista que nenhuma outra se utiliza do seu nome empresarial adesivado na vitrine de seus estabelecimentos bancários.

No exemplo da figura 33 a seguir, o banco Itaú apresenta outro *layout* para sua agência bancária:

Figura 33 – Segundo exemplo de fachada de agência do Banco Itaú



Fonte: Foto do Autor, 2023

Nota-se o uso do laranja na totalidade do ambiente, a retirada das 5 estrelas e a ausência do pórtico de entrada. Examinando separadamente cada suporte identificado, entende-se pela possibilidade de registro como marca de posição a marca mista Itaú (sinal) aplicada na parede laranja (suporte) no lado esquerdo da imagem, por formar um conjunto distintivo visualmente perceptível e graficamente representável, capaz de identificar o serviço e distingui-lo de outros semelhantes ou afins, dissociado de efeito técnico ou funcional, conforme disposto no artigo 1º da Portaria INPI/PR nº 37 de 2021 e nos itens 3 e 4 da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02 de 2021, conforme Figura 34:

Figura 34 – Letreiro do Banco Itaú fixado na fachada



Fonte: Foto do Autor, 2023

Vale sinalizar que, conforme será verificado nas análises realizadas nesse capítulo (considerando-se as 4 instituições financeiras selecionadas para a pesquisa), o conjunto marcário resultante na figura 34 cumpre a singularidade da posição disposta no item 3.1 da Nota Técnica supramencionada, pois apesar de o sinal estar aplicado na fachada do estabelecimento (suporte), não se identificou (comparativamente) que outras instituições financeiras também se utilizassem de uma parede inteira pintada de uma única cor (suporte) com o símbolo do banco (sinal) afixado em determinada posição. Portanto, entende-se viável o respectivo registro como marca de posição.

Voltando a analisar a fachada apresentada na figura 33, entende-se que não seria possível o registro das demais partes laranjas, mesmo que individualizadas, pois ter-se-ia a tentativa de proteger o *trade dress* do estabelecimento, o que é vedado pelo INPI (Figura 35).

Figura 35 – Entrada da agência do Banco Itaú



Fonte: Foto do Autor, 2023

A figura 36 a seguir, apresenta duas fachadas do banco Itaú, onde se pode verificar a mudança no *layout* da instituição financeira com a instalação de uma estrutura laranja em ferro com buracos quadrados no lado direito superior de duas de suas agências bancárias.

Figura 36 – Terceiro exemplo de fachada do Banco Itaú



Fonte: Fotos do Autor, 2023

Nota-se que, apesar da necessidade de variação do tamanho do painel metálico laranja (sinal) em relação ao suporte (nesse caso a parede), há certa padronização referente ao local (lateral direita da fachada) e proporcionalidade em relação ao tamanho do suporte.

Entende-se que essa estrutura tem potencial de distintividade, é visualmente perceptível, graficamente representável e, portanto, poderia ser registrado como marca de posição, principalmente pelo fato do Itaú buscar consolidar o uso da cor laranja com a qual é habitualmente identificado.

Dessa forma, caso a estrutura não esteja sendo instalada com qualquer efeito técnico ou funcional (por exemplo, para servir de proteção em relação a luz solar ou outra funcionalidade técnica ou funcional), poderia ser registrada como marca de posição conforme o artigo 1º da Portaria INPI/PR nº 37 de 2021 e item 3 da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02 de 2021.

Inclusive, caso a instituição financeira deseje reivindicar a cor laranja, poderá proceder ao registro definindo a cor entre os elementos que compõem o sinal aplicado ao suporte, conforme permissão do item 8, d, da Nota Técnica. Quanto às eventuais variações de tamanho, conforme debatido na seção 1.3, entende-se pela possibilidade de pequenas variações para ajuste do sinal ao tamanho do suporte.

Outro ponto que se destaca na fachada apresentada na figura 36 é a fixação do símbolo do banco diretamente na parede externa do estabelecimento (foto da esquerda) e em um suporte laranja por dentro do vidro de sua vitrine (foto da direita), conforme figura 37:

Figura 37 – Letreiro do Banco Itaú fixado em suporte



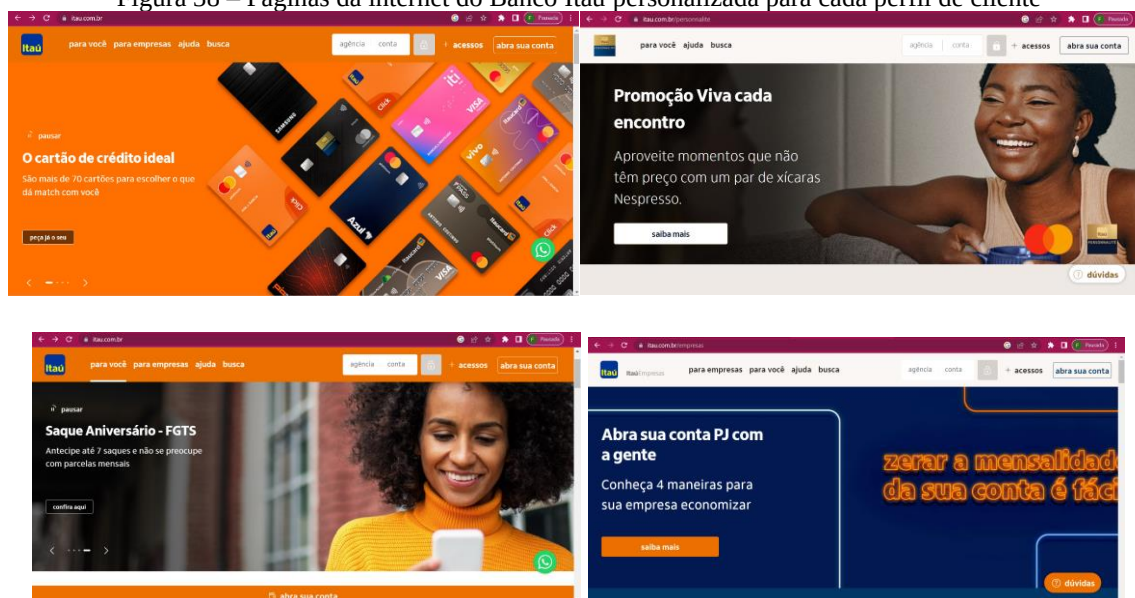
Fonte: Foto do Autor, 2023

Nesses dois casos, percebe-se ausência de padronização na fixação do letreiro da instituição financeira, sendo que, para o totem que se encontra instalado dentro da vitrine (foto do lado direito), verificar-se-á, ainda nesse capítulo, tratar-se de uma posição não singular, ou seja, também utilizada pelo Banco Bradesco (figura 45). Nesse sentido, entende-se como irregistrável como marca de posição, conforme dispõe o item 3.1 da Nota Técnica.

O segundo suporte a ser analisado nessa pesquisa é a página de internet das 4 instituições financeiras.

No caso do sítio eletrônico do Banco Itaú, não foi possível identificar qualquer sinal distintivo que pudesse ser registrado como marca de posição. Inclusive, ressalta-se que, apesar de instituição ser reconhecida pela sua cor laranja, ela não adota essa cor como única para se relacionar com os diferentes públicos consumidores, tendo cada perfil de consumidor uma cor específica, conforme é possível verificar nas imagens da figura 38 a seguir:

Figura 38 – Páginas da internet do Banco Itaú personalizada para cada perfil de cliente



Fonte: Banco Itaú, 2023.

Vale ressaltar que a utilização da marca mista do Banco Itaú na parte superior à esquerda não é singular, sendo utilizada a mesma posição pelos demais bancos analisados.

No que tange aos cartões de crédito, terceiro suporte identificado como visualmente perceptível e com possibilidade de representação gráfica para essa pesquisa que se refere a um dos serviços disponibilizados pelas instituições financeiras, percebe-se que o Banco Itaú incluiu sua marca Itaú ao lado do nome Itaucard em vários modelos, sendo normalmente afixado no lado direito superior do plástico, conforme imagens da figura 39 que se segue:

Figura 39 – Cartões de crédito/débito comercializados pelo Banco Itaú



Cartão Itaú Click

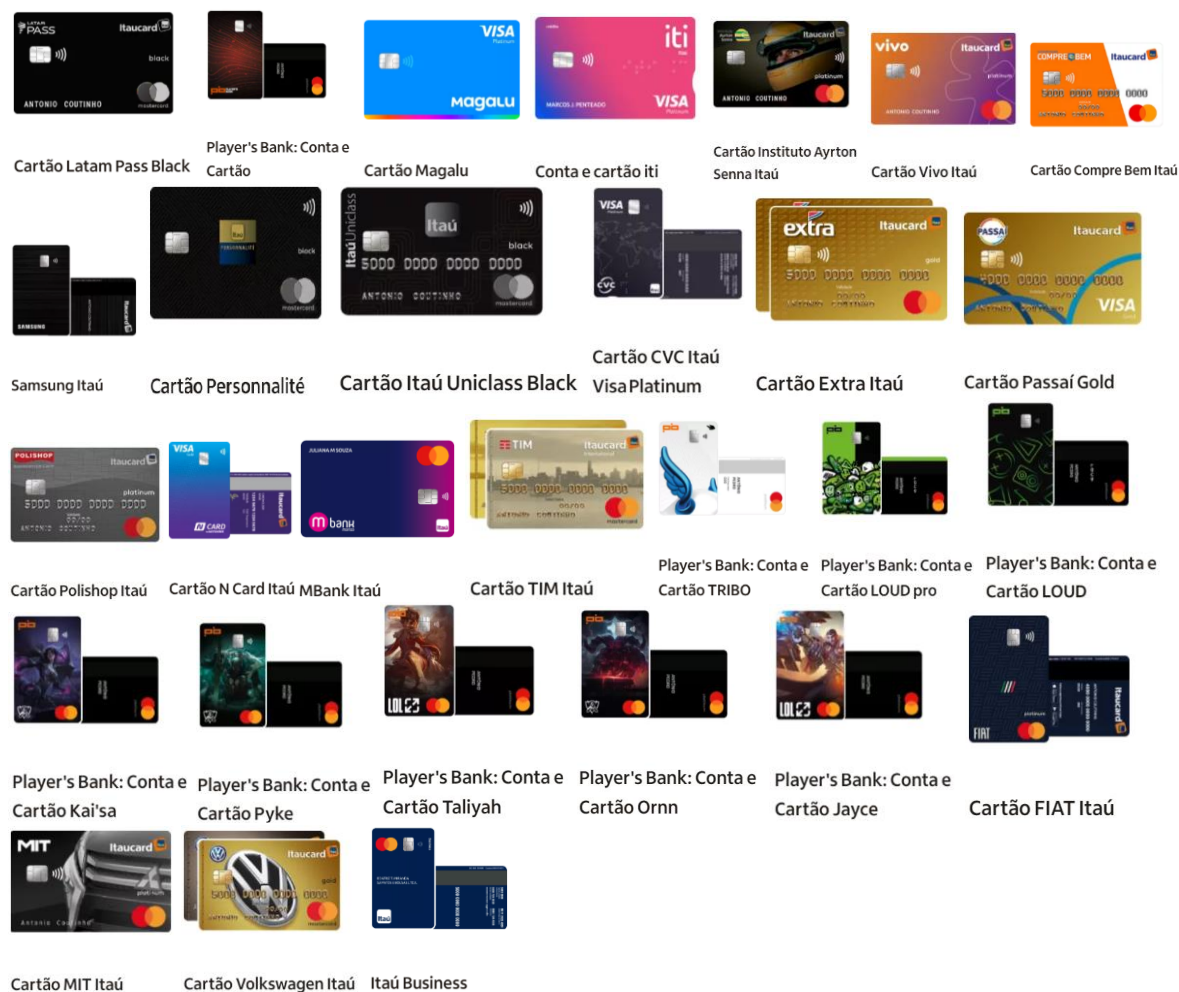
Cartão Uniclass Signature

Cartão Azul Infinite

Cartão LATAM PASS Itaú

Cartão Azul Itaú

Cartão Pão de Açúcar Inter



Fonte: Banco Itaú, 2023

Entende-se que o referido sinal, destacado na figura 40, compete com a posição utilizada pelo Banco do Brasil, estando na mesma posição do suporte (lado direito superior), conforme será demonstrada na figura 57, não sendo, portanto, uma posição singular. Nesse sentido, seria irregistrável como marca de posição.

Figura 40 – Destaque da marca Itaucard acompanhada da marca mista do Banco Itaú nos cartões de crédito/débito comercializados pela instituição financeira



Fonte: Banco Itaú, 2023

Outro ponto importante é que, entre as pesquisadas, somente o Itaú e o Banco do Brasil se utilizam dos nomes dos seus produtos de cartão de crédito acompanhados das suas marcas como instituições financeiras, sendo no caso do Banco Itaú o uso da marca mista Itaucard acompanhada da marca mista Itaú da sociedade empresária e, o Banco do Brasil, da marca mista Ourocard acompanhada da marca figurativa de sua logomarca.

Entretanto, conforme disposto no artigo 1º, inciso I, da Portaria INPI/PR nº 37 de 2021, o conjunto para ser registrado como marca de posição deve ser formado pela aplicação de somente um sinal em posição específica, sendo que, no caso do Itaú, o conjunto é formado pela aplicação de dois sinais (Itaucard + Itaú). Nesse sentido, entende-se como irregistrável, também, pelo fato da aplicação de dois sinais para compor o conjunto marcário (Figura 40).

Ainda tratando do suporte cartão de crédito do Banco Itaú, constata-se a existência de um diferencial no plástico do cartão do Iti (figura 41):

Figura 41: Cartão Iti do Banco Itaú



Fonte: Banco Itaú, 2023.

Apesar de não ser um sinal fixado no suporte em posição determinada, é um corte (sinal) na lateral esquerda (posição) do cartão (suporte) (Figura 42):

Figura 42: Corte na lateral do cartão Iti do Banco Itaú



Fonte: Banco Itaú, 2023.

Entende-se que tal particularidade (Figura 42), apesar de possuir representação gráfica, ser visualmente perceptível (a partir da realização do corte na lateral do cartão) e ter potencial de distintividade em relação aos demais concorrentes, não se enquadraria nos requisitos para a registrabilidade como marca de posição, pois não se trata da aplicação de um sinal no suporte, mas sim da supressão de parte do suporte, resultando em um vazio. Nota-se, portanto, que ao se restringir a obrigatoriedade da existência de um sinal a ser afixado em um determinado suporte em determinada posição singular, exclui-se outras formas de o sinal se apresentar para o público consumidor, como foi debatido o caso da marca tátil da bebida Frangélico (figura 19) na seção 2.4.

Finalizada a análise do Banco Itaú, passa-se a estudar se existem sinais distintivos do Banco Bradesco que poderiam ser registrados como marca de posição de serviço.

O Banco Bradesco foi considerado a segunda marca mais valiosa do país, conforme *ranking* do Brand Finance Brasil 100 de 2022. É reconhecido pelo seu público pela cor vermelha. Entretanto, por conta de ser a mesma cor do Banco Santander, tem utilizado menos a sua cor originária, buscando mesclar com outras cores como o azul e o branco.

Seguindo a mesma sequência de análise da instituição financeira anterior, o primeiro suporte a ser estudado refere-se às fachadas do Banco Bradesco. A figura 43 apresenta as fachadas de 2 agências do banco:

Figura 43 - Primeiro exemplo de fachada do Banco Bradesco



Fonte: Foto do Autor, 2023

É possível identificar a existência de um pórtico vermelho na entrada do estabelecimento bancário, conforme figura 44. Vale ressaltar que a utilização de pórtico é comum entre os bancos, não existindo, portanto, potencial distintivo por se encontrar em posição comum em relação ao nicho de mercado. Além disso, entende-se ter caráter funcional, haja vista que seu objetivo é identificar o local de entrada e saída do banco, sendo irregistrável como marca de posição conforme artigo 1º, inciso II, da Portaria INPI/PR nº 37 de 2021 e no item 16 da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02 de 2021.

Figura 44 – Pórticos vermelhos nas fachadas do Banco Bradesco



Fonte: Foto do Autor, 2023

Outro sinal visualmente perceptível e com possibilidade de representação gráfica é a utilização da marca mista do Banco Bradesco (sinal) afixado em um suporte inteiro do piso ao teto da cor escolhida pela instituição financeira, conforme figura 45:

Figura 45 – Marca mista afixada em suporte vermelho por dentro da vitrine do Banco Bradesco

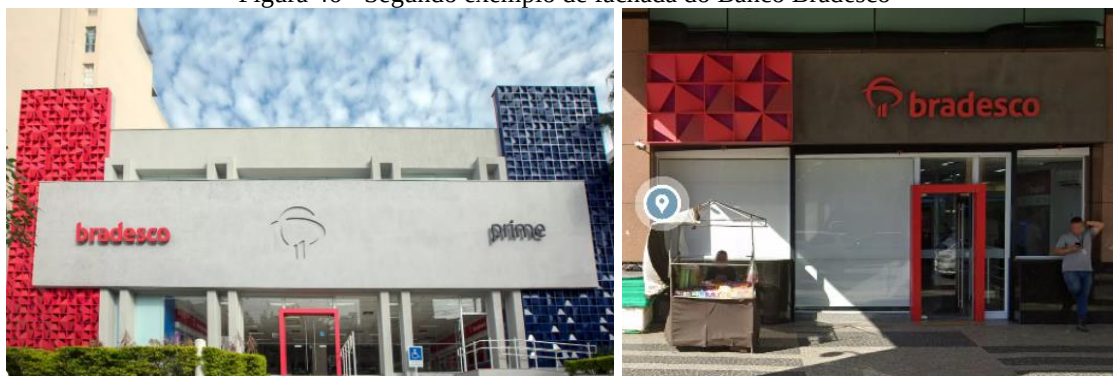


Fonte: Foto do Autor, 2023

Vale ressaltar que a imagem apresentada na Figura 45 tem semelhança com aquela do Banco Itaú demonstrada na figura 37, sendo instalado, inclusive, por dentro da vitrine do estabelecimento bancário, idêntico ao do outro banco. Assim, entende-se que, apesar de ser um sinal apostado em uma posição determinada de um suporte, não seria possível o seu registro como marca de posição pela ausência de singularidade, ou seja, pelo uso comum da posição por outra sociedade empresária no mesmo ramo de atividade, conforme dispõe o item 3.1 da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02 de 2021.

Vale ressaltar que o Banco Bradesco tem investido na alteração do *layout* de suas fachadas, incorporando alguns mosaicos nas cores vermelha e azul a depender do estilo de suas agências (varejo ou prime), conforme apresentado na figura 46.

Figura 46 - Segundo exemplo de fachada do Banco Bradesco



Fonte: Banco Bradesco, 2023.

Nota-se que o uso do mosaico permite a distinção da fachada do Bradesco em relação aos demais concorrentes, principalmente o Banco Santander, que também se utiliza

da cor vermelha, conforme debatido na seção 2.3 através das figuras 17 e 18. Entretanto, faz-se necessário analisar se o uso desse mosaico teria a funcionalidade de torná-lo um sinal distintivo ou se seria um aspecto meramente ou evidentemente ornamental. Se for entendido como ornamental, resultaria em um conjunto desprovido de suficiente cunho distintivo não registrável como marca de posição, conforme estabelece o item 15 da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02 de 2021.

Nota-se, também, não haver uma padronização no uso dos mosaicos, por vezes cobrindo uma parede inteira, outras somente próximo ao letreiro. Nesse sentido, caso o mosaico fosse o sinal e a parede fosse o suporte, entende-se pela irregistrabilidade como marca de posição pela impossibilidade de se avaliar o quanto o sinal ocupa do referido suporte, conforme determina o item 3.2 da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02 de 2021.

No que tange ao pórtico, nota-se que a instituição o manteve para sinalizar a entrada da agência (figura 47), permanecendo, assim, seu efeito funcional de demonstrar onde se localiza a entrada e saída da agência bancária. Portanto, entende-se ser irregistrável conforme item 16, c, da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02 de 2021.

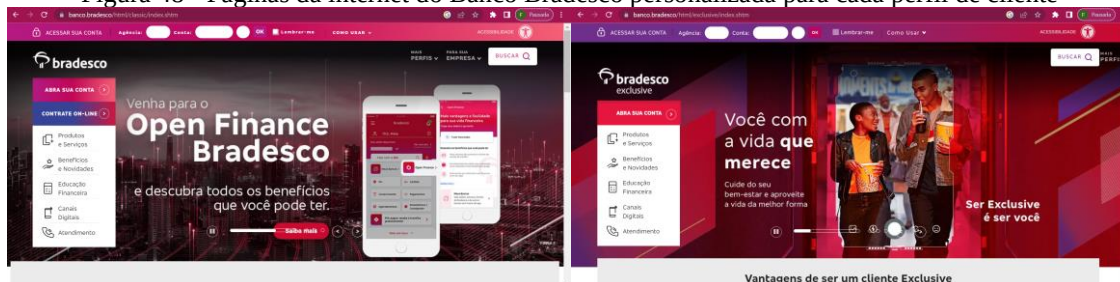
Figura 47 – Pórticos do Banco Bradesco

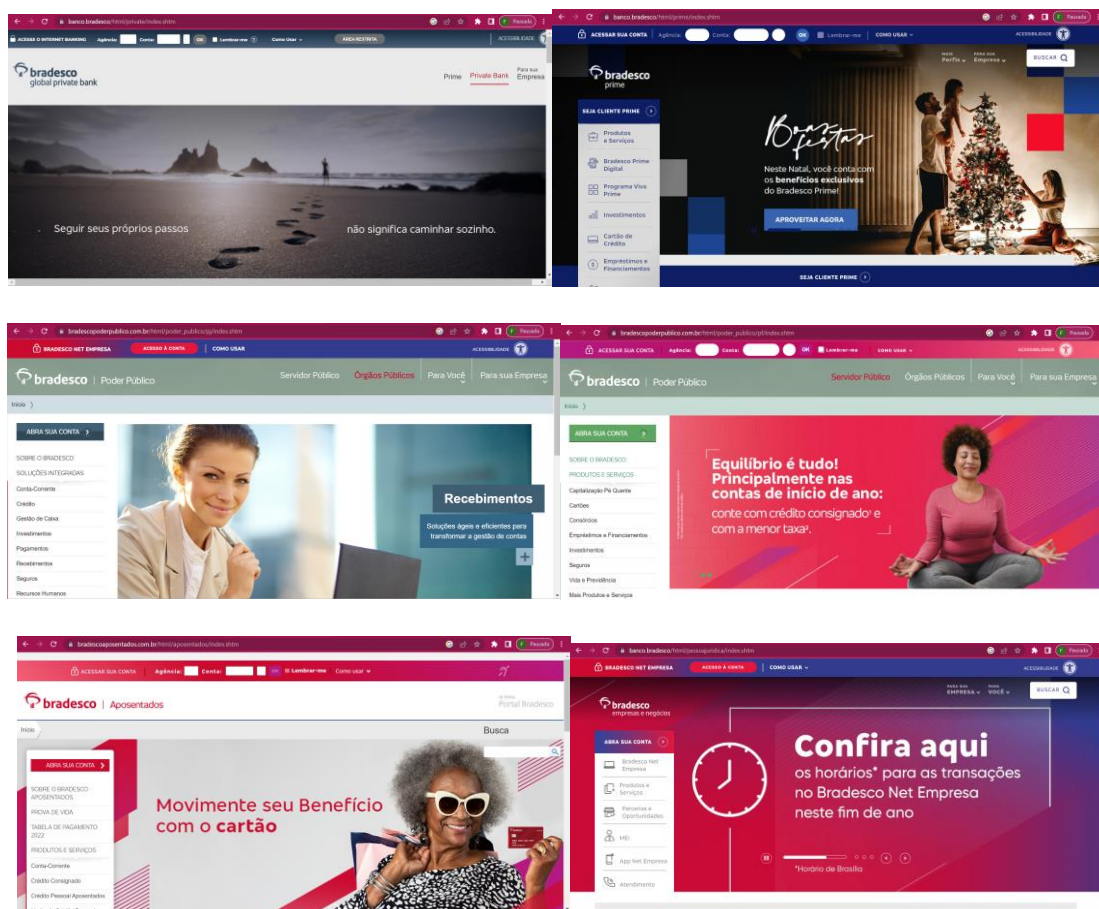


Fonte: Banco Bradesco, 2023.

Já no que se refere ao segundo suporte escolhido para a investigação dessa pesquisa, verifica-se que o Banco Bradesco também disponibiliza páginas personalizadas para cada público-alvo de interesse, conforme figura 48.

Figura 48 - Páginas da internet do Banco Bradesco personalizada para cada perfil de cliente





Fonte: Banco Bradesco, 2023

Entretanto, não se verifica qualquer sinal aplicado aos seus *sites* que poderia ser considerado uma possível marca de posição. Vale ressaltar que a fixação da marca mista do Banco Bradesco no lado esquerdo superior da página da internet (Figura 49) segue a mesma disposição utilizada pelo Banco Itaú, sendo local comum para o mercado.

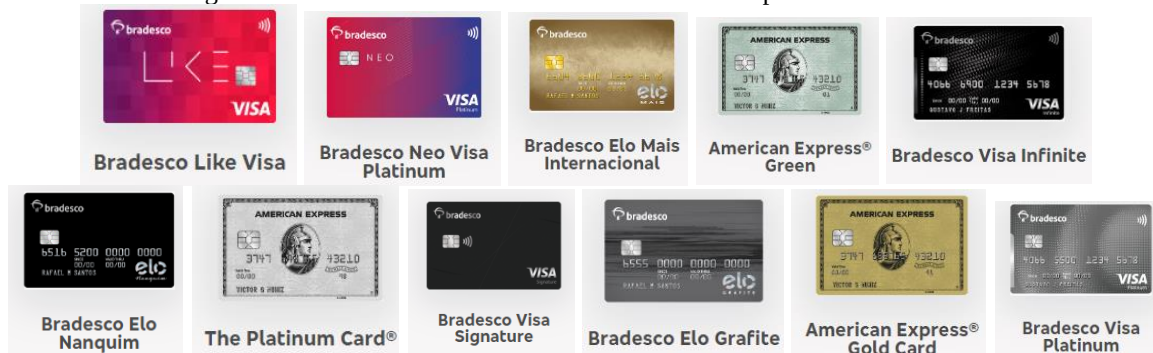
Figura 49 – Marca mista do Banco Bradesco fixada no lado esquerdo superior da página da internet



Fonte: Banco Bradesco, 2023

Já no que tange ao terceiro suporte analisado, os plásticos dos cartões de crédito e débito do Banco Bradesco (figura 50) têm a inclusão da sua marca mista em grande parte deles.

Figura 50 - Cartões de crédito/débito comercializados pelo Banco Bradesco

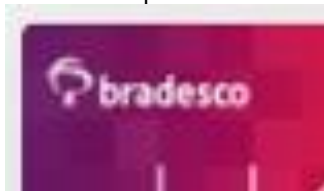


Fonte: Banco Bradesco, 2023

Entretanto, conforme ocorre com os cartões do Banco Itaú (Figura 40), a posição onde o sinal é aplicado nos cartões do Banco Bradesco também é comum com relação à posição utilizada pelo Banco do Brasil (Figura 57), não sendo, portanto, uma posição singular. Nesse sentido, entende-se como irregistrável como marca de posição, conforme dispõe o item 3.1 da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02 de 2021.

Além disso, caso o Banco Bradesco tivesse interesse em registrar o conjunto marcário como marca de posição, necessitaria comprovar que o sinal apostado no suporte no lado esquerdo se refere a somente um sinal e não a dois (símbolo + nome da instituição), caso contrário eventual pedido de registro seria indeferido pelo disposto no artigo 1º, inciso I, da Portaria INPI/PR nº 37 de 2021 (Figura 51).

Figura 51 – Destaque dos sinais aplicados no cartão do Banco Bradesco



Fonte: Banco Bradesco, 2023

O terceiro banco a ser analisado é a sociedade de economia mista Banco do Brasil, reconhecida pelo público consumidor pelo uso da cor amarela. Inicia-se investigando o primeiro suporte escolhido, considerando-se as fachadas apresentadas na figura 52.

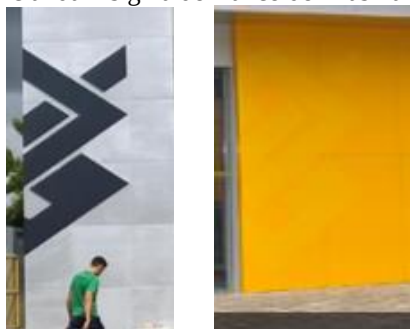
Figura 52 – Fachadas do Banco do Brasil S.A.



Fonte: Foto do autor, 2023.

Nota-se a existência de dois sinais interessantes para a investigação. O primeiro deles é o uso do símbolo da instituição financeira parcialmente apresentado nas paredes externas das duas agências, sendo a da imagem da esquerda afixado na lateral esquerda da agência na cor preta e, na imagem da direita, afixada na parede amarela, conforme figura 53.

Figura 53 – Parcial da insígnia do Banco do Brasil afixada na parede



Fonte: Foto do autor, 2023

Entende-se que o sinal seria distintivo, visualmente perceptível e graficamente representável, entretanto necessitaria ser padronizado para que pudesse ser considerado como marca de posição de serviço. Nota-se que as imagens representam cortes em posições diferentes do símbolo da instituição, além de cores diferentes, não sendo possível representar o exato posicionamento e a proporção do sinal aplicado em relação ao suporte, como determina o item 6 da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02 de 2021.

O outro sinal percebido se refere ao adesivo com metade do símbolo da instituição financeira aplicado no vidro na porta de entrada da agência, conforme figura 54:

Figura 54 – Parcial da insígnia do Banco do Brasil afixada na porta



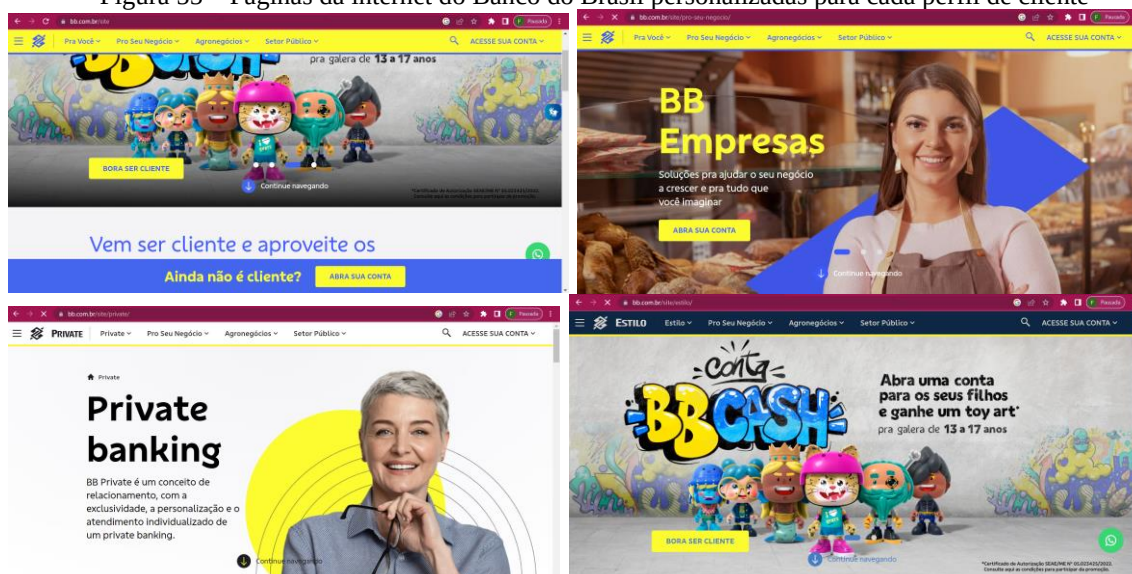
Fonte: Foto do autor, 2023

Nota-se que o sinal é diferente daquele utilizado pelo Banco Itaú que tinha o seu nome afixado no vidro da vitrine lateral da agência bancária (figura 32), pois no exemplo da figura 53 não há o nome da instituição financeira, mas sim parte da marca figurativa da

sua insígnia. Entretanto, considerando que o adesivo está fixado na porta do caixa eletrônico da instituição bancária, entende-se pela impossibilidade do registro como marca de posição pelo seu aspecto funcional, conforme dispõe o item 16, c, da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02 de 2021.

No que tange às páginas da internet do Banco do Brasil (figura 55), segundo suporte analisado, nota-se que a instituição também aderiu a diferentes páginas personalizadas para cada perfil de cliente, sem a padronização de um sinal que possa ser percebido como marca de posição.

Figura 55 – Páginas da internet do Banco do Brasil personalizadas para cada perfil de cliente



Fonte: Banco do Brasil, 2023

O posicionamento do símbolo do banco no lado esquerdo (Figura 56), por exemplo, é na mesma posição utilizada pelos Bancos Itaú e Bradesco (Figuras 38 e 48) anteriormente analisados.

Figura 56 – Marca figurativa do Banco do Brasil afixada no lado esquerdo superior das páginas da internet da instituição financeira



Fonte: Banco do Brasil, 2023

Finalmente, no que tange ao terceiro suporte (cartão de crédito/débito) analisado do Banco do Brasil (Figura 57), é possível verificar a existência de dois sinais que podem ser registrados como marca de posição.

Figura 57 – Cartões de crédito/débito comercializados pelo Banco do Brasil



Fonte: Banco do Brasil, 2023.

O primeiro deles é a existência de riscos no fundo de alguns dos plásticos como se fosse o símbolo da instituição financeira feito a lápis (Figura 58). Esse sinal é comum nos cartões padrão e sempre se localiza na mesma posição do suporte. Entende-se, portanto, pela possibilidade de ser registrado como marca de posição, pois não há qualquer efeito técnico ou funcional nesse sinal.

Figura 58 – Marca d'água por detrás do chip nos cartões do Banco do Brasil



Fonte: Banco do Brasil, 2023.

O outro sinal é a existência de um pequeno traço amarelo no lado esquerdo dos principais cartões comercializados (os mesmos que possuem o sinal anteriormente analisado), conforme figura 59. Nota-se ser um sinal com possibilidade de ser distintivo, entretanto entende-se que seria necessário o *secondary meaning* para a comprovação da distintividade, instituto não aceito pelo INPI.

Figura 59 – Traço amarelo na parte inferior da lateral esquerda nos cartões do Banco do Brasil



Fonte: Banco do Brasil, 2023.

No que tange às posições onde o símbolo do Banco do Brasil e o nome Ourocard são apostos, comparando-se com as instituições até aqui analisadas, entende-se não haver singularidade da posição, pois, mesmo que o Banco Itaú (figura 40) se utilize do lado direito dos seus plásticos para fixar seu sinal e o Banco Bradesco (figura 51) do lado esquerdo, o Banco do Brasil necessitaria requerer o registro de duas marcas de posição separadas, colidindo com o uso das duas instituições financeiras.

Já a última instituição financeira a ser analisada é a Caixa Econômica Federal, comumente reconhecida pelo público pela sua cor azul. A empresa pública Federal é o banco que possui a melhor padronização de todas as suas agências, não havendo diferenciação entre as suas fachadas. Conforme pode ser verificado na figura 60, a Caixa tem como letreiro uma faixa contínua azul de ponta a ponta da fachada.

Figura 60 – Fachadas da Caixa Econômica Federal



Fonte: Foto do autor, 2023.

É possível perceber que em algumas agências a instituição financeira possui a sua designação Caixa Econômica Federal fixada ao lado de seu letreiro Caixa, conforme se pode perceber na figura 61. Entende-se que o uso da sua marca nominativa Caixa Econômica Federal (sinal) afixada no letreiro (suporte) sempre no lado direito do nome Caixa (posição) é passível de registro como marca de posição.

Figura 61 – Detalhe do letreiro da Caixa Econômica Federal



Fonte: Foto do autor, 2023.

Já no que se refere ao pórtico azul (Figura 62), nota-se sua funcionalidade de ser o suporte para a sustentação e indicação das duas portas de entrada e saída, não sendo,

portanto, registrável como marca de posição, conforme já sinalizado para os demais bancos.

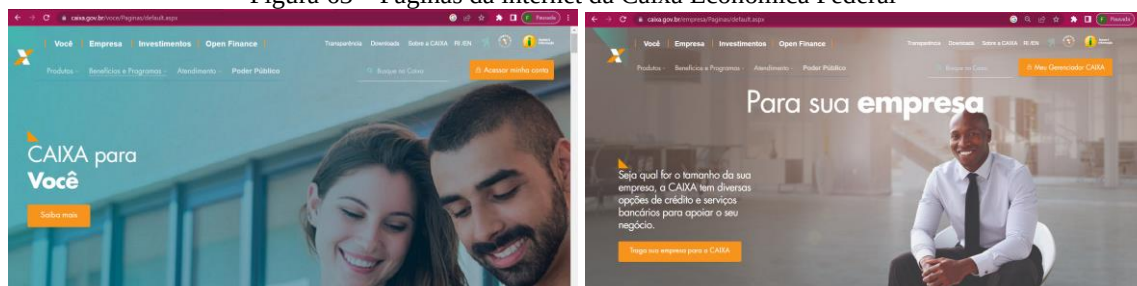
Figura 62 – Pórticos da Caixa Econômica Federal



Fonte: Foto do autor, 2023.

No que tange ao segundo suporte (a página da internet), a Caixa Econômica Federal também apresenta sua marca no mesmo lugar dos outros 4 bancos analisados (Figura 63), além de ter um *layout* diferente para cada tipo de público.

Figura 63 – Páginas da internet da Caixa Econômica Federal



Fonte: Caixa Econômica Federal, 2023.

Entretanto, apresenta um diferencial em todas as suas páginas que não se confunde com as dos demais concorrentes anteriormente analisadas. Trata-se do uso de uma imagem na forma de um triângulo laranja acima dos principais textos de cada página, repetindo-se sempre que uma nova página é aberta, conforme figura 64:

Figura 64 – Sinal distintivo aplicado no site da Caixa Econômica Federal



Fonte: Caixa Econômica Federal, 2023.

Considerando ser um sinal visualmente perceptível, graficamente representável e sempre do mesmo tamanho aplicado ao suporte (página da internet), entende-se pela viabilidade de ser registrado como marca de posição. Entretanto, entende-se não possuir distintividade suficiente que o permita ser registrado sem a comprovação de *secondary*

meaning, o que demonstra que a ausência de normatização do instituto dificultaria o referido registro.

Finalmente, o terceiro suporte a ser analisado da Caixa Econômica Federal refere-se aos cartões de crédito/débito da instituição financeira (Figura 65).

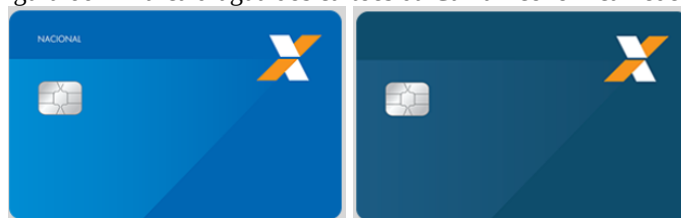
Figura 65 – Cartões de crédito/débito da Caixa Econômica Federal



Fonte: Caixa Econômica Federal, 2023

É possível perceber a existência de dois riscos formando um triângulo nos cartões de crédito e débito da Caixa Econômica Federal (figura 66), como se fosse a ponta do símbolo da instituição bancária. Entende-se, portanto, ser mais uma possibilidade de registro de marca de posição da instituição bancária.

Figura 66 – Marca d'água dos cartões da Caixa Econômica Federal



Fonte: Caixa Econômica Federal, 2023.

Conclui-se, portanto, que apesar dos bancos selecionados para a pesquisa não possuírem qualquer registro de marca de posição em dezembro de 2022, o Itaú, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal possuem sinais aplicados em alguns suportes com potencial de registrabilidade como marca de posição de serviço, com exceção do Bradesco, o que valida a hipótese de que os bancos brasileiros possuem exemplos de sinais distintivos visualmente perceptíveis que poderiam ser registrados como marca de posição.

Nota-se, também, que os sinais apresentados na figura 59 (traço amarelo na lateral do cartão de crédito/débito do Banco do Brasil S.A.) e na figura 64 (triângulo laranja aplicado nas páginas da internet da Caixa Econômica Federal) necessitariam da comprovação do *secondary meaning* para o efetivo registro, haja vista não possuírem potencial distintivo, tampouco distintividade inerente, em relação aos demais concorrentes. Dessa forma, comprova-se a hipótese de que alguns sinais apostos em posições singulares

e específicas em suportes no setor bancário somente conseguiriam ser registrados como marca de posição de serviço se o INPI aceitasse o instituto do *secondary meaning* como comprovação da distintividade adquirida.

CONCLUSÃO

O presente trabalho teve por objetivo discutir a nova tutela proprietária marca de posição a partir da perspectiva de seu potencial uso no setor de serviço bancário brasileiro. Verificou-se que, apesar da marca de posição ser um sinal distintivo visualmente perceptível, não era tutelada pelo INPI por ausência de normatização dos requisitos e procedimentos de registrabilidade, atos administrativos que somente foram publicados pela autarquia em 2021, por meio da Portaria/INPI/PR nº 37 de 2021 e da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02 de 2021.

Foi possível identificar que a normatização dos requisitos e procedimentos de registrabilidade da marca de posição no Brasil, apesar de ser discutida no âmbito da CPAPD desde 2016, somente foi finalizada em 2021 em cumprimento à Estratégia Nacional da Propriedade Intelectual (ENPI) do Governo Federal, sendo uma entrega do Plano de Ações INPI 2021.

Entretanto, a normatização brasileira não contemplou a possibilidade de registro como marca de posição de sinais que contassem com distintividade adquirida, que são aqueles conjuntos marcários que inicialmente não seriam identificáveis pelo público consumidor como marca, mas que com o passar do tempo conseguem sair da vulgaridade e passam a ser percebidos como identificadores de um produto ou serviço.

Diferentemente de outros escritórios de PI no mundo, o INPI decidiu por não aceitar o instituto do *secondary meaning* no Brasil, apesar de não haver impedimento legal para sua implementação ao se considerar o disposto nos artigos 122 da Lei nº 9.279 de 1996 e alguns artigos de acordos internacionais assinados pelo Brasil, como o artigo 15.1 do TRIPS e do artigo 6º, *quinques*, B, da CUP. Vale ressaltar que a autarquia sinalizou que a não aceitação da distintividade adquirida se dava pela necessidade de sua prévia regulamentação, sendo que, conforme sinalizado pelo Diretor de Marcas da autarquia, os estudos para futura implementação já haviam se iniciado no INPI.

No que tange ao escopo da pesquisa, a escolha do setor de serviço bancário para a investigação permitiu preencher a lacuna de pesquisa existente sobre a aplicabilidade da nova tutela proprietária quando se trata de prestação de serviço. Verificou-se que, apesar da prestação de serviço comumente não se materializar através de um produto ou coisa, um sinal pode ser visualmente percebido pelo consumidor como uma marca de posição de serviço quando aplicado na fachada do estabelecimento ou na página do site da prestadora de serviço, nos contratos utilizados nas negociações, nas ferramentas com as quais o

serviço é prestado, além de outras variadas possibilidades. Nesse sentido, foi possível constatar a existência de uma infinidade de possibilidades de sinais distintivos quando se trata de prestação de serviços que podem ser registrados como marcas de posição.

No que se refere aos bancos Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, foi possível identificar que nenhum possuía qualquer registro de marca de posição em dezembro de 2022, apesar de possuírem sinais aplicados em alguns suportes com potencial de registrabilidade como marca de posição de serviço, com exceção do Bradesco. Entretanto, entre os possíveis sinais registráveis, identificou-se falta de padronização na sua aplicação em relação aos suportes pesquisados. Apesar de entender que uma marca de posição pode ter variações quando necessárias para a adaptação do sinal ao tamanho do suporte, conclui-se ser imperioso que essa proporcionalidade não seja discrepante ao ponto de não permitirem a correta identificação como marca de posição pelo público consumidor.

Também foi possível identificar que alguns sinais utilizados pelos bancos necessitariam da comprovação do *secondary meaning* para serem registrados como marca de posição, haja vista não possuírem potencial distintivo, tampouco distintividade inerente, em relação aos demais concorrentes, como são os casos do traço amarelo na lateral do cartão de crédito/débito do Banco do Brasil S.A. (figura 59) e do triângulo laranja aplicado nas páginas da internet da Caixa Econômica Federal (figura 64).

Assim, foi possível comprovar as duas hipóteses: os bancos brasileiros possuem sinais que cumprem os requisitos de registrabilidade como marca de posição e, portanto, poderiam ser registrados e alguns sinais apostos em posições singulares e específicas em suportes no setor bancário somente conseguiriam ser registrados como marca de posição de serviço se o INPI aceitasse o instituto do *secondary meaning* como comprovação da distintividade adquirida.

Nota-se, portanto, que a questão da pesquisa foi respondida e as hipóteses confirmadas, comprovando a existência de sinais no setor bancário brasileiro que cumpririam com os requisitos de registrabilidade como marca de posição de serviço. Verificou-se que o Itaú, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal possuem sinais singulares aplicados em suportes que já possuem potencial caráter distintivo e, portanto, poderiam ser registrados como marca de posição de serviço sem a necessidade do uso do instituto do *secondary meaning*. Entretanto, caso a distintividade adquirida fosse regulamentada pelo INPI, sua aplicabilidade permitiria a expansão das possibilidades de registro de marcas de posição no setor de serviço bancário brasileiro.

Portanto, entende-se que os objetivos da pesquisa foram atingidos, comprovando-se a viabilidade de registro como marca de posição no setor de serviço bancário brasileiro, ao se perceber a existência de diversos suportes possíveis para a aplicação do sinal no setor de serviços, como fachadas dos estabelecimentos, plásticos dos cartões de crédito/débito e páginas da internet, desde que visualmente perceptíveis e graficamente representáveis. Também se verificou que a impossibilidade do uso do *secondary meaning* para comprovar a distintividade adquirida prejudica a registrabilidade de algumas marcas de posição de serviço do ramo bancário no país, mas não seria um impeditivo para que alguns sinais utilizados pelos bancos pesquisados pudessem ser registrados como marca de posição no Brasil por já possuírem potencial distintivo.

No campo das contribuições teóricas, esta pesquisa reforçou que a demora na normatização dos requisitos e procedimentos pelo INPI dessa marca não tradicional visualmente perceptível resultou na busca, pelo empresariado, de outras formas de proteção para suas marcas de posição, fosse através de outras modalidades (figurativa, mista e tridimensional), ou por meio de demandas judiciais, resultando em registros que não protegiam corretamente seus proprietários. Portanto, foi possível concluir que o atraso na normatização pelo INPI não foi benéfico para a sociedade, pois falhou na proteção às inovações realizadas pelas sociedades empresárias na busca de se distinguirem de seus concorrentes no mercado.

Para trabalhos futuros, sugere-se a ampliação do estudo para investigar se seria possível marca de posição alçar a chancela de alto renome e, também, se marcas de certificação e coletivas também poderiam ser registradas como marca de posição, haja vista não existirem proibições legais nesses sentidos.

REFERÊNCIAS

- AAKER, David. **Marcas: Brand Equity – Gerenciando o valor da marca**. 5 ed. São Paulo: Negócio Editora, 2003
- ALLABOLAG. *Affärskoll - För dig som vill veta mer om Sveriges bolag*. Disponível em: <https://www.allabolag.se/5560388950/varumärke/tm/1428628>. Acesso em 18 jan. 2023.
- ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Intelectual, Exclusivo e Liberdade. **Revista Esmafe Escola de Magistratura Federal da 5ª Região**. Nº 3. 2002. pp.125-146. Disponível em: <https://revista.trf5.jus.br/index.php/esmafe/article/view/127/108>. Acesso em 13 jan. 2023.
- BAIOCCHI, Enzo. **Marca de posição é finalmente regulada pelo INPI**. Migalhas, São Paulo, p. 1-7, 19 out. 2021.
- BANCO DO BRASIL. **Banco do Brasil**. Disponível em: <https://www.bb.com.br/site/>. Acesso em 26 jan.2023.
- BARBAS. Leandro Moreira Valente. **Marcas Não Tradicionais: A propriedade intelectual dos novos tipos de sinais**. / Leandro Moreira Valente Barbas. - 1. ed. - Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. p.171
- BARBOSA. Antonio Luis Figueira. **Marcas e outros signos na realização das mercadorias**. In: Sobre a Proteção do Trabalho Intelectual, Editora UFRJ, 1999, p.222.
- BARBOSA. Denis Borges. **Aquisição de marcas pelo registro**. Janeiro de 2015. Disponível em: <https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/aquisio-de-marcas-pelo-registro-janeiro-de-2015.pdf>. Acesso em: 13 jan. 2023.
- BARBOSA. **Proteção das marcas: uma perspectiva semiológica**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p.83 In: SCHIMIDT, Lélío Denicoli, *op.cit.*, p.63.
- BARBOSA. **Uma introdução à Propriedade Industrial**. Lumen Iuris, Volume I, 1997. p.265.
- BARBOSA. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. Lumen Juris, 2010. 2ª Edição. Disponível em https://www.dbba.com.br/wp-content/uploads/introducao_pi.pdf. Acesso em: 27 mar. 2022, p.14.
- BARBOSA. **Da questão da distinguibilidade das marcas nas marcas não convencionais**. 2013. Disponível em: https://www.academia.edu/4397051/Da_questao_da_distinguibilidade_das_marcas. Acesso em: 15 nov. 2022, p.13.
- BOMBRIL. **Bombril – Marcas**. Disponível em: <https://www.bombril.com.br/marcas>. Acesso em 26 jan. 2023.
- BRADESCO. **Banco Bradesco**. Disponível em: <https://banco.bradesco/html/classic/index.shtm>. Acesso em 26 jan. 2023.
- BRANCUSI. Lavinia. *The Procrustean fitting of trade marks under the requirements of clear and precise subject-matter in the EU trade mark law—A case of position marks*. *The Journal of World Intellectual Property*, 2022, p.65.
- BRANDFINANCE. **BRASIL 100 2022 O relatório anual sobre as marcas mais valiosas e fortes do Brasil**. Disponível em: <https://brandirectory.com/rankings/brazil/>. Acesso: 10 nov. 2022.
- BRANDFINANCE. **ISO 10668 - New International Standard on Brand Valuation**. 2023. Disponível em: <https://brandfinance.com/press-releases/iso-10668-new-international-standard-on-brand-valuation>. Acesso em 19 jan. 2023.
- BRANDFINANCE. **Why Brand Evaluation Is An Important Management Practice**. 2020. Disponível em: <https://brandfinance.com/insights/brand-evaluation-management-practice>. Acesso em 19 jan. 2023.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 18 jan. 2023.

BRASIL. **Decreto nº 1.355 de 1994, de 30 de dezembro de 1994**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d1355.htm. Acesso em 15 dez. 2022.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942**. Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657.htm. Acesso em 15 jan. 2023. Artigo 1º - Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada.

BRASIL. **Decreto nº 9.931, de 23 de julho de 2019**. Institui o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9931.htm. Acesso em: 05 nov. 2022.

BRASIL. **Decreto nº 10.617, de 05 de fevereiro de 2021**. Altera o Decreto nº 9.931, de 23 de julho de 2019, que institui o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual. 2021a. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10617.htm. Acesso em: 10 dez. 2022.

BRASIL. **Decreto nº 10.886, de 7 de dezembro de 2021**. Institui a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. 2021b. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10886.htm. Acessado em 22 out. 2022.

BRASIL. **Decreto nº 75.572, de 08 de abril de 1975**. Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade industrial revisão de Estocolmo, 1967. 1975. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-75572-8-abril-1975-424105-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em 15 de março de 2022.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 1.263 de 1994**, de 10 de outubro de 1994. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d1263.htm. Acesso em 15 dez. 2022.

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 15 de maio de 1996. 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 10 nov. 2022.

BRASIL. **Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998**. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm. Acesso em 10 fev. 2023.

BRASIL. Ministério da Economia. Sistema Nacional da Propriedade Intelectual. **Diagnóstico. Construção da Estratégia da Propriedade Intelectual**. 2020a. Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/propriedade-intelectual/estrategia-nacional-de-propriedade-intelectual/documentos-base/relatoriodiagnostico.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2022. p.24

BRASIL. Ministério da Economia. Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. **Consulta Pública. Construção da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual**. Texto base da consulta pública da Estratégia Nacional da Propriedade Intelectual (ENPI). 2020b. Disponível em: https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas/2020/arquivos/anexo-ii_enpi.pdf. Acessado em 22 out. 2022. p.27.

BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Consulta Pública – Marcas de Posição**. 2021a. Disponível em: <https://www.gov.br/participamaisbrasil/consulta-publica-marcas-de-posicao>. Acesso: 10 nov. 2022.

BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Consulta Pública. Respostas**. 2021b. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/consulta-publica/Consulta_Publica_Marcas_Posicao_Respostas.pdf. Acesso em: 17 dez. 2022.

BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Manual de Desenhos Industriais**. 1ª revisão. 2022a. Disponível em: http://manualdedi.inpi.gov.br/attachments/download/2912/Manual_de_DI_1a_edicao_1a_revisao.pdf. Acesso em 14 jan. 2023. p.86

BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Manual de Marcas – Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas** – 3ª Edição. 2022b. Disponível em: <http://www.manualdemarcas.inpi.gov.br>. Acesso em: 05 fev. 2022

BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02/2021, 21 de setembro de 2021**. 2021c. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/NT_INPI_CPAPD_02_21.pdf. Acesso em 15 jan. 2023.

BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **pePI – Pesquisa em Propriedade Industrial**. Disponível em: <https://busca.inpi.gov.br/pePI/>. Acesso em 19 jan. 2023.

BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Plano de Ação 2021**. 2021d. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/governanca/planejamento-estrategico/arquivos/documentos/versao_executiva-pa2021-03-02-21-1637.pdf. Acesso em: 10 dez. 2022.

BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Portaria/INPI/PR nº 08, de 17 de janeiro de 2022**. Dispõe sobre a recepção e o processamento de pedidos e petições de marca e sobre o Manual de Marcas. 2022c. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/PORT_INPI_PR_08_2022.pdf. Acesso em 10 jan. 2023.

BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Portaria/INPI/PR nº 37, de 13 de setembro de 2021**. 2021e. Dispõe sobre a registrabilidade de marcas sob a forma de apresentação marca de posição, à luz do estabelecido pelo art. 122 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/copy2_of_PORT_INPI_PR_37_2021.pdf. Acesso em 15 jan.2023.

BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Registro de marca nº. 823362604**. Disponível em: <https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=1362816>. Acesso em 15 jan. 2023.

BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Registro de marca nº. 823362612**. Disponível em: <https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=1362823>. Acesso em 15 jan. 2023.

BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Registro de marca nº. 826054978**. Disponível em: <https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=1668753>. Acesso em 15 jan. 2023.

BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Registro de marca nº. 826054986**. Disponível em: <https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=1668755>. Acesso em 15 jan. 2023.

BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Registro de marca nº. 906241880**. Disponível em: <https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=2873783>. Acesso em 15 jan. 2023.

BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Registro de marca nº. 925160890**. Disponível em: <https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/MarcasServletController?Action=detail&CodPedido=4763687>. Acesso em 15 jan. 2023.

BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Reuniões do Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exames de Marcas**. Disponibilizado através do sistema Fale Conosco do INPI, protocolos nº 1057765 e nº 1067811. 2022d.

BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Resolução INPI nº 107, de 19 de agosto de 2013**. Estabelece a forma de aplicação do disposto no art. 125 da Lei nº 9.279/1996. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/centrais-de-conteudo/legislacao/Resoluo1072013.pdf>. Acesso em 15 jan. 2023.

BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Revista da Propriedade Industrial nº 2627 de 11 de maio de 2021**. 2021f. Disponível em: <http://revistas.inpi.gov.br/pdf/Comunicados2627.pdf>. Acesso em 15 jan. 2023.

BRASIL. Ministério da Justiça. Tribunal de Justiça Federal do Rio de Janeiro. 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro. **Sentença. Processo nº 0803946-89.2011.4.02.5101**. Juíza: MARCIA MARIA NUNES DE BARROS. Data da Sentença: 02/10/2013. Data de Publicação: 08/10/2013. DJe 07/10/2013.

BRASIL. Ministério da Justiça. Tribunal Regional Federal. 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2). **Acórdão. Processo nº 0803946-89.2011.4.02.5101**. Relator: DES. FED. MESSOD AZULAY NETO. Data do Acórdão: 30/09/2014. Data de Publicação: 23/02/2015. DJe 20/02/2015.

BRASIL. Ministério da Justiça. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Desembargador André Fontes, **AC 2001.51.536393-6**, DJ 19.05.2009. In: NUNES, Márcia. Ferramentas para aplicação do instituto do ‘*secondary meaning*’ no Direito brasileiro. Disponível em: <https://www.oabrg.org.br/noticias/encontro-seccional-discute-ferramentas-aplicacao-secondary-meaning-direito-brasileiro> 52:53. Acesso em 24 dez. 2022.

CAIXA. **Caixa Econômica Federal**. Disponível em: <https://www.caixa.gov.br/Paginas/home-caixa.aspx>. Acesso em 26 jan. 2023.

CALANDRINI, Natália. **Registro de marca na era do governo digital: contribuições para a encontrabilidade da informação no portal do INPI**. 2020. 201 f. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2020, pp. 31-32

CARVALHO, Marcos Jardim Silveira de. **La marca em relación con su función social**. In: *Derechos intelectuales*. Buenos Aires: Astrea, v.14, 2008. In: SCHIMIDT, *op.cit.*, 2013, p.49.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado de propriedade industrial: das marcas de fábrica e de comércio, do nome comercial, das insígnias, das frases de propaganda e das recompensas industriais, da concorrência desleal**. Atualizado por Newton Silveira e Denis Borges de Barbosa. 3.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. v.2. Tomo 2.

CESÁRIO. Kone Prieto Furtunato. **Proteção das marcas visualmente perceptíveis**. Curitiba: Juruá, 2020. p.51.

CESÁRIO. Kone Prieto Furtunato; PÊGO, Lucas Ramires. **O princípio da funcionalidade no direito marcário brasileiro: apropriabilidade (ou não) das cores?** In: *Coleção Direito e Novas Tecnologias. Marcas e design: a proteção do intangível na economia criativa.* / Kone Prieto Furtunato Cesário, Vinícius Bogéa Câmara, coordenação. São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022. p.179

COELHO. Beatriz. **Um guia completo sobre todos os tipos: abordagem, natureza, objetivos e procedimentos**. Mettzer, set 2019. Disponível em <https://blog.mettzer.com/tiposdepesquisa/>. Acesso em: 10 nov. 2022.

COUTO GONÇALVES. Luís Manuel. **Função Distintiva da Marca**. Coleção teses. Editora: Almedina. 1999, p.218.

DANNEMANN SIEMSEN BIGLER & IPANEMA MOREIRA. **Comentários à lei da propriedade industrial e correlatos**. Rio de Janeiro. Renovar; 2005.

DATAFOLHA. **Sobre a pesquisa de alto renome**. Disponível em: <https://datafolha.folha.uol.com.br/produtos/altorenome/>. Acesso em 15 jan. 2023.

EUIPO. European Union Intellectual Property Office. **Trade mark information 001142363**. Disponível em: <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/EM500000001142363>. Acesso em 15 jan. 2023.

EUIPO. European Union Intellectual Property Office. **Trade mark information 003363652**. Disponível em: <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/EM500000003363652>. Acesso em 15 jan. 2023.

EUIPO. European Union Intellectual Property Office. **Trade mark information 009055658**. Disponível em: <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/EM500000009055658>. Acesso em 15 jan. 2023.

EUIPO. European Union Intellectual Property Office. **Trade mark information 017882857**. Disponível em: <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/EM500000017882857>. Acesso em 15 jan. 2023.

EUIPO. European Union Intellectual Property Office. **Trade mark information 018756456**. Disponível em: <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/EM500000018756456>. Acesso em 15 jan. 2023.

EUIPO. European Union Intellectual Property Office. **Trade mark information 010845899**. Disponível em: <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/EM500000010845899>. Acesso em 15 jan. 2023.

EUIPO. European Union Intellectual Property Office. **Trade mark information 3517588**. Disponível em: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/003517588>. Acesso em 14 jan. 2023.

EUIPO. European Union Intellectual Property Office. **Trade mark information 3517612**. Disponível em: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/003517612>. Acesso em 14 jan. 2023.

EUIPO. European Union Intellectual Property Office. **Trade mark information 3517661**. Disponível em: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/003517661>. Acesso em 14 jan. 2023.

EUIPO. European Union Intellectual Property Office. **Trade mark information 12442166**. Disponível em: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic/1+1+1+1/100+100+100+100/12442166>. Acesso em 01 jan. 2023.

EUIPO. European Union Intellectual Property Office. **Trade mark information 1777176**. Disponível em: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic/1+1+1+1/100+100+100+100/01777176>. Acesso em 01 jan. 2023.

EUIPO. European Union Intellectual Property Office. **Trade mark information 017866836**. Disponível em: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017866836>. Acesso em 01 jan. 2023.

EUIPO. European Union Intellectual Property Office. **Trade mark information 018121740**. Disponível em: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic/1+1+1+1/100+100+100+100/018121740>. Acesso em 01 jan. 2023.

EUIPO. European Union Intellectual Property Office. **Trade mark information 018484696**. Disponível em: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic/1+1+1+1/100+100+100+100/018484696>. Acesso em 01 jan. 2023.

EUIPO. European Union Intellectual Property Office. **Trade mark information 018513083**. Disponível em: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018513083>. Acesso em 01 jan. 2023.

EUIPO. European Union Intellectual Property Office. **Trade mark information 018515497**. Disponível em: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/owners/843015>. Acesso em 01 jan. 2023.

EUROPA. CURIA. Acórdão do Tribunal Geral (Nona Secção alargada) de 19 de junho de 2019. Adidas AG contra Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia. Marca da União Europeia. **Processo T-307/17**. Disponível em: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=7A239EA76347440C1E804A0638EC1472?text=&docid=215208&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3827>. Acesso em 01 jan. 2023.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. *Tratado sobre derecho de marcas*. 2. ed. Madrid: Marcial Pons, 2004. p.70
In: SCHIMIDT. *op.cit.*, p.51

FERRARA Jr, Francesco. *La teoria giuridica dell'azienda*. Florença: Casa Editrice "Il Castellaccio", 1945, p.205
In: SCHIMIDT, *op.cit.*, p.51

GARCIA, Juan David Castro. *Colômbia. Las Marcas No Tradicionales*. *Revista La Propiedad Inmaterial*, n. 16, p. 297-325, novembro, 2012. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, p. 319. -

GIANOTTO, Juliano. **Gol revela avião Boeing 737 MAX com uma pintura incrível de Harry Potter**. Disponível em: <https://aeroin.net/gol-revela-aviao-boeing-737-max-com-uma-pintura-incrivel-de-harry-potter/>. Acesso em 16 jan. 2023.

GONÇALVES, Luis Manuel Couto. **Função distintiva da marca**. Livraria Almedina, Coimbra. 1999

ICC. International Chamber of Commerce. **Manual de Avaliação de Ativos de Propriedade Intelectual**. Disponível em: <https://www.iccbrasil.org/wp-content/uploads/2022/05/IP-Assets-POR-INT.pdf>. Acesso em 19 jan. 2023.

ISO. ISO 10668:2010 **Brand valuation — Requirements for monetary brand valuation**. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/46032.html>. 2023a. Acesso em 19 jan. 2023.

ISO. ISO 20671:2019 **Brand evaluation — Principles and fundamentals**. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/68786.html>. 2023b. Acesso em 19 jan. 2023.

ITAÚ. **Banco Itaú**. Disponível em: <https://www.itaubank.com.br/>. Acesso em 26 jan. 2023.

KELLER, Kevin Lane; MACHADO, Marcos. **Gestão estratégica de marcas**. São Paulo: São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006

LASTRES, José Manuel Otero. *En torno a un concepto legal de marca*. *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, n. 6, p. 13-28, 1979.

MARTINS, Carlos. **Cercado de neve, avião da Azul com pintura da Minnie decola pela primeira vez**. AEROIN. Disponível em: <https://aeroin.net/cercado-de-neve-aviao-da-azul-com-pintura-da-minnie-decola-pela-primeira-vez/>. Acesso em 15 jan. 2023.

OAB/RJ. Rio de Janeiro. **Encontro na Seccional discute ferramentas de aplicação do 'secondary meaning' no Direito brasileiro**. Fenômeno de mercado gerou regulamentação elaborada pelo Inpi para desenvolvimento de negócios no país. Rio de Janeiro: OAB, Rio de Janeiro, Youtube. 2022. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=yfLP6bANqXE> e <https://www.oabrj.org.br/noticias/encontro-seccional-discute-ferramentas-aplicacao-secondary-meaning-direito-brasileiro>. Acesso em 10 dez 2022.

OAB/RJ. Rio de Janeiro. **Marcas de posição: Em breve no INPI uma nova forma de registro**. Youtube, 14 de maio de 2021. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=OUP19yWofSM>. Acesso em 07 jan. 2023.

OAB/RS. Rio Grande do Sul. **Aspectos atuais da marca de posição**. Youtube, 12 de agosto de 2021. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=2ClqWECTfzI>. Acesso em 07 jan. 2023.

OLIVEIRA NETO, Geraldo Honório. **Manual de Direito de Marcas**. São Paulo: Pilares, 2007.

OLIVEIRA, Gustavo Justino de. **Processo Administrativo: Aula 4: Princípios do Processo Administrativo**. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4113915/mod_resource/content/0/Aula_4_Princ%C3%A9pios%20do%20processo%20administrativo_Wilson.pdf. Acesso em: 10 nov. 2022.

SILVA, Samara Carvalho de Souza. **As marcas de posição e a diluição por ofuscação: uma análise da noção de "posição comum" como condição de vedação de registro marcário perante o INPI**. 2022. 65 f.

Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) – Faculdade Nacional de Direito, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022.

SIMÕES DOS SANTOS, Felipe Ferreira; PINHEIRO, Fernando Cavalcante; SANT’ANNA, Leonardo da Silva. **Perspectivas de Evolução da Proteção Marcária no Brasil**. In: BARBOSA, Heloisa Helena, Cleyson de Moras Mello, Gustavo Silveira Siqueira (Coordenação Geral) – Leonardo da Silva Sant’Anna, Alexandre Ferreira de Assumpção Alves, Maurício Moreira Menezes, José Carlos Vaz e Dias (Coordenação Acadêmica), Empresa e atividades econômicas – O futuro do direito. Rio de Janeiro: Processo 2022, p.517.

SOARES, José Carlos Tinoco. “Concorrência Desleal” vs. “Trade dress” e/ou “conjunto-imagem”. São Paulo, 2004. p.86.

PINTO, Marcio Morena. **Os tipos de pesquisa científica no Direito: a pesquisa quanto aos seus objetivos. Série como elaborar uma monografia jurídica**. JusBrasil, 2015. Disponível em <https://marciomorena.jusbrasil.com.br/artigos/142138561/os-tipos-de-pesquisa-cientifica-nodireito-a-pesquisa-quanto-aos-seus-objetivos>. Acesso em: 10 nov. 2022.

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. **Tratado de Direito Privado** Tomo 17. Direito das Coisas: Propriedade mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade Industrial (sinais distintivos). Rio de Janeiro: Borsoi, 1954.

PRV. Swedish Trademark Database. **Trade mark information** 551593. Disponível em: <https://tc.prv.se/VarumarkesDbWeb/details.jsp;jsessionid=B39008A4CC4AAACD7F54E09333327A56>. Acesso em 01 jan. 2023.

QUALTRICS. XM. **Pesquisas de percepção de imagem de marca: o guia definitivo**. Disponível em: <https://www.qualtrics.com/pt-br/gestao-de-experiencia/marca/pesquisas-de-percepcao-de-imagem/#:~:text=Uma%20pesquisa%20de%20percep%C3%A7%C3%A3o%20de%20imagem%20de%20marca%20ajuda%20a,do%20imagin%C3%A1rio%20do%20seu%20p%C3%ABlico>. Acesso em: 15 dez. 2022.

RAMELLO. Giovanni Battista, *What's in a Sign? Trademark Law and Economic Theory* (March 2006). POLIS Working Paper No. 73, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=894421> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.894421>. 2006. Acesso em: 08 set. 2022

REQUIÃO, Rubens. **Curso de direito comercial**. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 240.

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 Internationales de la Propriété Intellectuelle, Valorisation des Biens Immatériels*, Masters 2, 2009/2010. Strasbourg: Université de Strasbourg, p. 5.

ROCHA. Giovanna. Regulamentação das Marcas de Posição no Brasil: Desafios para depósito de uma marca não tradicional. **Revista da EMARF**, Rio de Janeiro, v.37, n.1, p.157, nov.2022/abr.2023 Disponível em: <https://emarf.trf2.jus.br/site/documentos/revistaemarfv37.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2022.

ROGOZA. Roman. **História e Evolução do Logo da Adidas**. Disponível em: <https://www.logaster.com.br/blog/adidaslogo/#:~:text=O%20significado%20por%20tr%C3%A1s%20do%20logotipo%20da%20Adidas,Inicialmente%2C%20a%20Adidas&text=As%20listras%20no%20emblema%20em,voc%C3%AA%20pode%20comprar%20seus%20produtos>. Acesso em: 04 jul. 2022

SANDRI. Stefano; RIZZO. Sergio. **Non-Conventional Trade Marks and Community Law**. *Marques: UK*, 2003, pp. 151-152

SCHIMIDT. Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas**. Editora Saraiva. 2013, p.48.

SCHOPENHAUER, Arthur. **Parerga e Paralipomena: Pequenos escritos filosóficos**. Lebooks Editora (e-bok) Isbn: 9786558940777 <https://www.pensador.com/busca.php?p=3&q=schopenhauer+tarefa>

SOARES, José Carlos Tinoco. **Tratado da Propriedade Industrial**, vol. 1, Editora Resenha Tributária, São Paulo, 1988.

UNILEVER. **Marcas**. Disponível em: <https://www.unilever.com.br/brands/>. Acesso em 26 jan. 2023.

VEIGA, Fábio da Silva; LARANJEIRA, Amanda Lúcia Araújo. A Proteção Jurídica da Marca Olfativa. **Revista Jus Societas**. V. 4, n. 6, jan./jun. 2011. Disponível em: https://eprints.ucm.es/id/eprint/17845/1/A_prote%C3%A7%C3%A3o_da_Marca_olfativa_Jus_Societas.pdf. Acesso em: 10 dez. 2022. p.38.

VIEIRA. Adriana Carvalho Pinto; BUAINAIN. Antônio Márcio. **Propriedade intelectual, biotecnologia e proteção de cultivos no âmbito agropecuário**. Livro Biotecnologia e recursos genéticos desafios e oportunidades para o Brasil. Finep. 2006.

USPTO. *United States Patent and Trademark Office*. **IC 025. US 022 039. G & S: women's high fashion designer footwear. FIRST USE: 19920000. FIRST USE IN COMMERCE: 19920000**. Disponível em: <https://tmsearch.uspto.gov/bin/gate.exe?f=doc&state=4806:tutm53.2.2>. Acesso em 01 jan. 2023.

WIPO. **Methodology for the Development of National Intellectual Property Strategies** Second edition. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_958.pdf. Acesso em: 09 nov. 2022.

WIPO. *Singapore Treaty on the Law of Trademarks (STLT). Assembly. Second (1st Extraordinary) Session Geneva, September 20 to 29, 2010. REVIEW OF RULE 3(4) TO (6) OF THE REGULATIONS UNDER THE SINGAPORE TREATY ON THE LAW OF TRADEMARKS*. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/stlt_a_2/stlt_a_2_1.doc. Acesso em: 14 dez. 2022.

WIPO. **WIPO Brazil Office**. Disponível em: <https://www.wipo.int/about-wipo/en/offices/brazil/>. Acesso em: 01 dez. 2022.

APÊNDICE A – Portaria/INPI/PR nº 37 de 2021

Comparativo entre o texto apresentado na minuta para a Consulta Pública sobre a registrabilidade de marca de posição e o definitivo publicado na Portaria/INPI/PR nº 37 de 2021

Texto Original	Texto Final
Artigo 1º - Será registrável como marca de posição o conjunto inerentemente distintivo formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular, específica e invariável de um determinado objeto suporte, capaz de identificar a origem empresarial e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins.	Artigo 1º - Será registrável como marca de posição o conjunto distintivo capaz de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins, desde que:
	I – seja formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte; e
	II – a aplicação do sinal na referida posição do suporte possa ser dissociada de efeito técnico ou funcional.
Parágrafo único. O não atendimento ao disposto no caput ensejará o indeferimento do pedido enquanto marca de posição.	Parágrafo único. O não atendimento ao disposto no caput ensejará o indeferimento do pedido enquanto marca de posição.
Artigo 2º - Será permitida a alteração da forma de apresentação dos pedidos de registro de marca depositados antes da entrada em vigor desta Portaria que estejam pendentes de exame pelo INPI e que se enquadrem como marca de posição.	Artigo 2º - Será permitida a alteração da forma de apresentação dos pedidos de registro de marca depositados antes da entrada em vigor desta Portaria que estejam pendentes de exame pelo INPI e que se enquadrem como marca de posição.
Parágrafo único. A alteração prevista no caput poderá se dar em cumprimento de exigência formulada ou voluntariamente pelo interessado, no prazo de 60 (sessenta dias) após a entrada em vigor desta portaria.	Parágrafo único. A alteração prevista no caput deverá ser solicitada pelo interessado, no prazo de 90 (noventa) dias após a entrada em vigor desta Portaria.
	Artigo 3º - O exame de mérito de pedidos de registro de marca de posição somente será realizado após a efetivação das adaptações necessárias ao processamento destes pedidos nos sistemas do INPI.
	Artigo 4º - A data para a disponibilização no Sistema Eletrônico de Gestão da Propriedade Industrial – eINPI do peticionamento relativo a pedidos de registro de marcas de posição será estipulada em ato próprio.
	Parágrafo único. Até a disponibilização do formulário de peticionamento de que trata o caput, os usuários deverão utilizar o formulário referente às marcas tridimensionais, indicando que se trata de pedido de registro de marca de posição.
	Artigo 5º - Esta Portaria entra em vigor em 1º de outubro de 2021.

APÊNDICE B – Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02 de 2021

Comparativo entre o texto apresentado na minuta para a Consulta Pública sobre a registrabilidade de marca de posição e o definitivo publicado na Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02 de 2021

Texto Original	Texto Final
1. A presente Nota Técnica disciplina os procedimentos referentes à análise de pedidos de registro de marcas de posição.	1. A presente Nota Técnica disciplina os procedimentos referentes à análise de pedidos de registro de marcas de posição.
2. O tema foi objeto de discussão nas 124 ^a , 125 ^a , 127 ^a , 129 ^a , 130 ^a , 131 ^a e 137 ^a reuniões sobre procedimentos e diretrizes de exame de marcas do Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (CPAPD).	2. O tema foi objeto de discussão nas 124 ^a , 125 ^a , 127 ^a , 129 ^a , 130 ^a , 131 ^a , 137 ^a , 141 ^a , 142 ^a e 143 ^a reuniões sobre procedimentos e diretrizes de exame de marcas do Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (CPAPD), bem como objeto de consulta pública, realizada entre 13 de abril e 12 de junho de 2021.
I. Definição	I. Definição
3. Marca de posição é 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.	3. Nos termos do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021, 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.
	3.1. A singularidade da posição remete à mesma ser peculiar no suporte, não se tratando de uma posição tradicionalmente usada para a aplicação de sinais marcários.
	3.2. A especificidade da posição remete ao posicionamento do sinal no suporte e à proporção do sinal aplicado em relação ao suporte, de maneira que se avalie o quanto do suporte o referido sinal ocupa.
4. 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.	4. O sinal aplicado ao suporte pode ser composto por quaisquer elementos visualmente perceptíveis ou suas combinações, como: palavras, letras, algarismos, ideogramas, símbolos, desenhos, imagens, figuras, cores, padrões e formas, desde que não compreendidos nas proibições legais.
II. Limites da proteção	II. Limites da proteção
5. A proteção conferida pelo registro de marca de posição refere-se ao conjunto formado pela aplicação do sinal na posição singular, específica e invariável do objeto suporte. A posição do objeto na qual o sinal é aplicado não é protegida isoladamente. O registro também não confere proteção sobre o objeto em si.	5. 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.
III. Representação gráfica e descrição da marca	III. Representação gráfica e descrição da marca

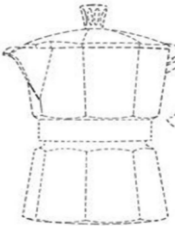
6. A imagem principal da marca de posição deverá mostrar o objeto suporte, representando o exato posicionamento e a proporção do sinal aplicado. Caso o requerente entenda necessário, outras vistas do objeto poderão ser anexadas ao pedido, a fim de permitir suficiente compreensão do que se pretende proteger como marca de posição.	6. A imagem principal anexada ao pedido de registro de marca de posição deverá mostrar o suporte, representando o exato posicionamento e a proporção do sinal aplicado. Caso o requerente entenda necessário, outras imagens de diferentes vistas do suporte poderão ser anexadas ao pedido, a fim de permitir suficiente compreensão do que se pretende proteger como marca de posição.
7. O objeto suporte deverá ser apresentado em linhas pontilhadas ou tracejadas. O sinal aplicado no objeto, por sua vez, deve ser indicado em linhas contínuas ou em áreas preenchidas.	7. O suporte deverá ser representado em linhas pontilhadas ou tracejadas. O sinal aplicado no suporte, por sua vez, deve ser indicado em linhas contínuas ou em áreas preenchidas.
8. Deverá ser apresentada descrição da marca, a fim de delimitar a proteção desejada, informando o que efetivamente se pretende proteger por meio do pedido de registro da marca de posição, a saber:	8. Deverá ser apresentada descrição textual da marca, a fim de delimitar a proteção reivindicada, informando o que efetivamente se pretende proteger por meio do pedido de registro da marca de posição, a saber:
a. descrição do objeto suporte, representado em linhas pontilhadas	a. descrição textual do suporte, representado em linhas pontilhadas ou tracejadas;
b. descrição clara do sinal aplicado ao objeto suporte;	b. descrição textual clara do sinal aplicado ao suporte, representado em linhas contínuas ou em áreas preenchidas;
c. definição precisa do posicionamento e da proporção do sinal em relação ao objeto suporte;	c. definição textual do posicionamento e da proporção do sinal em relação ao suporte;
d. no caso de reivindicação de cores, a definição precisa das cores dos elementos que compõe o sinal aplicado ao objeto; e	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 desejada.	e. outras informações que o requerente julgue necessárias para a correta delimitação da proteção reivindicada.
9. Nos casos em que o limite da proteção desejada não esteja suficientemente preciso, por falta de clareza da imagem ou da descrição da marca ou, ainda, por divergência entre essas, poderão ser formuladas exigências para que o requerente promova as correções necessárias ou apresente esclarecimentos.	9. Nos casos em que o limite da proteção reivindicada não esteja suficientemente preciso, por falta de clareza da imagem ou da descrição da marca ou, ainda, por divergência entre essas, serão formuladas exigências para que o requerente promova as correções necessárias ou apresente esclarecimentos.
IV. Adequação quanto à forma de apresentação	IV. Adequação quanto à forma de apresentação
10. Em pedidos depositados como marca mista, figurativa ou tridimensional, caso seja identificado que a marca de posição é a forma de apresentação adequada, poderá ser formulada exigência para que o requerente informe se concorda com a alteração. O requerente que optar pela alteração da forma de apresentação deverá anexar, caso necessário, a descrição da marca, a imagem principal adequada e outras vistas do objeto, conforme disposto na Seção III desta Nota Técnica	10. Em pedidos depositados como marca mista, figurativa ou tridimensional, caso haja indícios que a marca de posição é a forma de apresentação adequada, como, por exemplo, a utilização de linhas tracejadas para representação do suporte, ou menção, nos autos do processo, de que se trata desta forma de apresentação, será formulada exigência para que o requerente informe se concorda com a alteração da forma de apresentação do pedido. O requerente que concordar com a alteração da forma de apresentação deverá anexar a descrição da marca, a imagem principal adequada e outras vistas do suporte, conforme disposto na Seção III desta Nota Técnica. Caso o requerente não concorde com a alteração na apresentação, deverá informar tal discordância em resposta à exigência, e o exame terá prosseguimento na forma de apresentação inicialmente requerida.

10.1. Caso seja alterada a forma de apresentação da marca, o pedido de registro será republicado para que seja aberto o prazo para apresentação de oposição de terceiros. Decorridos os prazos previstos no Art. 158 da LPI, será dado prosseguimento ao exame do pedido, sem prejuízo da análise de oposições anteriormente apresentadas

V. Análise da especificação

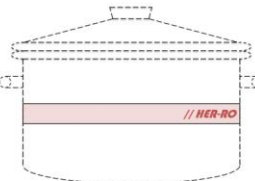
11. A especificação deverá ser limitada a produtos ou serviços compatíveis com a forma representada na imagem da marca. Serão excluídos de ofício os produtos ou serviços que sejam incompatíveis com a forma representada na imagem. Em caso de dúvida, será formulada exigência para que o requerente esclareça a divergência ou adeque a especificação.

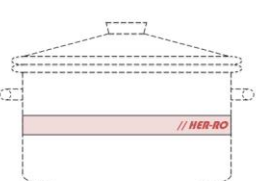
Exemplos:

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."

Exemplos:

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."

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 quais produtos a marca visa distinguir. Após formulação de exigência, a seguinte especificação foi aceita pelo INPI: "Panelas; caçarolas; caldeirões; fritadeiras, não elétricas".

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".

VI. Análise da distintividade

12. Para que a marca de posição atenda o requisito de distintividade, é necessário que a aplicação do sinal ao objeto resulte em conjunto inerentemente distintivo, sendo percebido como marca.

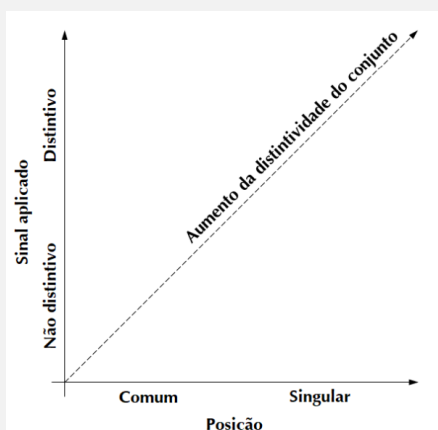
VI. Análise da distintividade

12. Para que a marca de posição atenda ao requisito de distintividade, é necessário que a aplicação do sinal ao suporte resulte em conjunto distintivo, sendo percebido como marca.

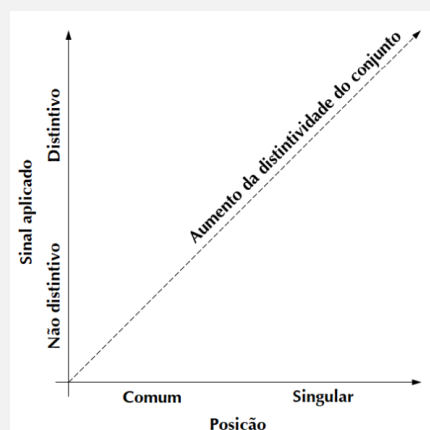
12.1. O exame de marca de posição afere primordialmente se o conjunto resultante da aplicação de um sinal marcário em um determinado suporte apresenta potencial distintivo, reunindo características (singularidade da posição e distintividade do sinal) que o tornem

capaz de ser reconhecido pelo consumidor e associado ao produto ou serviço que assinala – independentemente de o sinal já estar em uso no mercado.

13. Na avaliação da distintividade, quanto mais singular for a posição na qual o sinal é aplicado, maior será a distintividade do conjunto. Do mesmo modo, quanto mais distintivo o sinal aplicado, maior a eficácia distintiva da marca de posição. A figura a seguir ilustra o aumento do grau de distintividade da marca de posição em função do cunho distintivo do sinal e da singularidade da posição em que ele é aplicado.



13. Na avaliação da distintividade, quanto mais singular for a posição na qual o sinal é aplicado, maior será a distintividade do conjunto. Do mesmo modo, quanto mais distintivo o sinal aplicado, maior a eficácia distintiva da marca de posição. A figura a seguir ilustra o aumento do grau de distintividade da marca de posição em função do cunho distintivo do sinal e da singularidade da posição em que ele é aplicado.



Exemplo:

Marca	Registrabilidade
	Registrável. O cabo da cafeteira não é uma posição normalmente utilizada para a aplicação de marcas. Além disso, o sinal aplicado é suficientemente distintivo, sendo percebido como marca, e não como um elemento ornamental.
Para assinalar "Cafeteiras".	

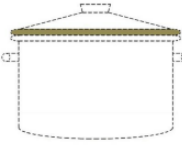
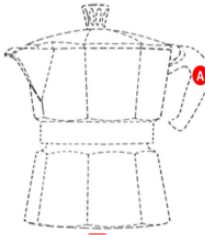
Exemplo:

Marca	Registrabilidade
	Registrável. O cabo da cafeteira não é uma posição normalmente utilizada para a aplicação de marcas. Além disso, o sinal aplicado é suficientemente distintivo, sendo percebido como marca, e não como um elemento ornamental.
Para assinalar "Cafeteiras".	

14. Não será registrável como marca de posição a aplicação de sinal não distintivo em um objeto. Nestes casos, o pedido será indeferido com base no art. 122 da LPI combinado com parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº ____/____ e com o dispositivo legal referente à falta de distintividade do sinal aplicado.

14. Não será registrável como marca de posição a aplicação de sinal não distintivo em um suporte. Nestes casos, o pedido será indeferido com base no art. 122 da LPI combinado com 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:

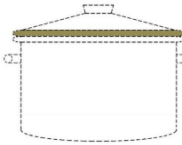
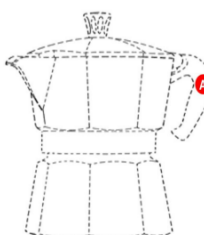
Marca	Observações
	Irregistrável à luz dos arts. 122 e 124, VIII, da LPI, combinados com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº ____/____. A aplicação da cor na borda da tampa da panela não resulta em disposição peculiar ou distintiva no conjunto depositado como marca de posição.
Para assinalar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

15. A aplicação de sinal que seja percebido como um aspecto ornamental ou integrante da aparência comum do objeto resulta em conjunto sem suficiente cunho distintivo, não registrável como marca de posição. Nestes casos, o pedido será indeferido com base no art. 122 da LPI combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº ____/____.

Exemplo:

Marca	Observações
	Irregistrável à luz do art. 122 da LPI, combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº ____/____. 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.
Para assinalar "Facas".	

Exemplos:

Marca	Observações
	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. A aplicação da cor na borda da tampa da panela não resulta em disposição peculiar ou distintiva no conjunto depositado como marca de posição.
Para assinalar "Painéis".	
	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. 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.
Para assinalar "Cafeteiras".	

15. A aplicação de um sinal que seja percebido como um aspecto meramente ou evidentemente ornamental ou integrante da aparência comum do suporte e que resulte em conjunto desprovido de suficiente cunho distintivo não será registrável como marca de posição. Nestes casos, o pedido será indeferido com base no art. 122 da LPI combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021

Exemplo:

Marca	Observações
	Irregistrável à luz do art. 122 da LPI, combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021. 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.
Para assinalar "Facas".	

Sinal que aplicado ao suporte resulte em conjunto indissociável de efeito técnico:

16. A marca de posição será irregistrável quando a aplicação do sinal em uma área específica do suporte apresentar caráter preponderantemente técnico ou funcional, com o objetivo de, entre outros:

a. facilitar o uso do suporte ou auxiliar o seu desempenho;

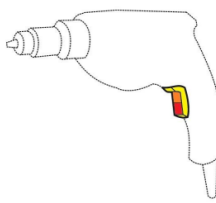
b. ocultar detalhes do suporte, visando um melhor resultado estético;

c. destacar partes importantes do suporte, de modo a indicar sua utilização segura; ou

d. obter qualquer outro resultado estético ou técnico incompatível com o papel de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins.

16.1. Constatado o caráter técnico ou funcional resultante da aplicação do sinal em determinada posição do suporte, o pedido será indeferido com base no art. 122 da LPI combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021.

Exemplo:

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

Para assinalar "Furadeiras".

Aplicação de sinal em posição comum

Aplicação de sinal em posição comum ou não singular:

16. A marca de posição será irregistrável quando a posição em que o sinal é aplicado não for singular, ou seja, quando a posição em que o sinal é aplicado for comumente utilizada para a afiação de sinais marcários, considerando o produto ou o serviço requerido. Nesses casos, o pedido será indeferido com base no art. 122 da LPI combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº ____/____.

17. A marca de posição será irregistrável quando a posição em que o sinal é aplicado não for singular, ou seja, for comumente utilizada para a afiação de sinais marcários, considerando o produto ou o serviço requerido. Nesses casos, o pedido será indeferido com base no art. 122 da LPI combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021.

Exemplo:

Marca	Registrabilidade
	Irregistrável à luz do art. 122 da LPI, combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº ____/____. A posição em que o sinal foi aplicado é corriqueiramente utilizada para aplicação de marcas em camisetas e camisas. A proporção do sinal em relação às dimensões do produto também já é consagrada no mercado em questão.

Para assinalar "Camisas".

Impossibilidade de identificação de posição específica e invariável:

17. Não será registrável como marca de posição o conjunto formado pela aplicação de um ou mais sinais em diferentes posições de um objeto. Nestes casos, não é possível a identificação de posição específica e invariável em que o sinal é aplicado. Poderão ser formuladas exigências para que o

Exemplo:

Marca	Registrabilidade
	Irregistrável à luz do art. 122 da LPI, combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021. A posição em que o sinal foi aplicado é corriqueiramente utilizada para aplicação de marcas em camisetas e camisas. A proporção do sinal em relação às dimensões do produto também já é consagrada no mercado em questão.

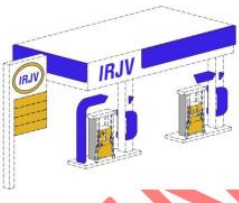
Para assinalar "Camisas".

Impossibilidade de identificação de posição específica:

18. Não será registrável como marca de posição o conjunto formado pela aplicação de um ou mais sinais em diferentes posições de um suporte. Nestes casos, não é possível a identificação da posição específica em que o sinal é aplicado. Serão formuladas exigências para que o requerente

requerente reapresente a imagem da marca com as adequações necessárias ou apresente esclarecimentos. Não sendo viável a formulação de exigências ou não sendo satisfatório o seu cumprimento, o pedido será indeferido com base no art. 122 da LPI combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº ____/____.

Exemplos:

Marca	Observações
 Para assinalar "Comércio de combustíveis".	Irregistrável à luz do art. 122 da LPI, combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº ____/____. 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 objeto, não sendo possível a identificação de posição específica e invariável em que os sinais são aplicados. O conjunto é irregistrável sob a forma de apresentação "marca de posição".
 Para assinalar "Camisas".	Irregistrável à luz do art. 122 da LPI, combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº ____/____. O conjunto consiste na aplicação de um sinal em mais de uma posição do objeto, não sendo possível a identificação de posição específica e invariável em que o sinal é aplicado. O conjunto é irregistrável sob a forma de apresentação "marca de posição".

18. Não será registrável como marca de posição o conjunto no qual o sinal é aplicado em uma proporção do objeto que impossibilite a identificação de posição específica e invariável em que o sinal é aplicado. Poderão ser formuladas exigências para que o requerente reapresente a imagem da marca com as adequações necessárias ou apresente esclarecimentos. Não sendo viável a formulação de exigências ou não sendo satisfatório o seu cumprimento, o pedido será indeferido com base no art. 122 da LPI combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº ____/____.

Exemplos:

Marca	Observações
 Para assinalar "Serviço de transporte aéreo".	Irregistrável à luz do art. 122 da LPI, combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº ____/____. 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 e invariável. O conjunto é irregistrável sob a forma de apresentação "marca de posição".
 Para assinalar "Bebida láctea".	Irregistrável à luz do art. 122 da LPI, combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº ____/____. 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 e invariável. O conjunto é irregistrável sob a forma de apresentação "marca de posição".

reapresente a imagem da marca com as adequações necessárias ou apresente esclarecimentos. Não sendo viável a formulação de exigências ou não sendo satisfatório o seu cumprimento, o pedido será indeferido com base no art. 122 da LPI combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021.

Exemplos:

Marca	Observações
 Para assinalar "Comércio de combustíveis".	Irregistrável à luz do art. 122 da LPI, combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021. 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. O conjunto é irregistrável sob a forma de apresentação "marca de posição".
 Para assinalar "Camisas".	Irregistrável à luz do art. 122 da LPI, combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021. 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. O conjunto é irregistrável sob a forma de apresentação "marca de posição".

19. Não será registrável como marca de posição o conjunto no qual o sinal é aplicado em uma proporção do suporte que impossibilite a identificação da posição específica em que o sinal é aplicado. Serão formuladas exigências para que o requerente reapresente a imagem da marca com as adequações necessárias ou apresente esclarecimentos. Não sendo viável a formulação de exigências ou não sendo satisfatório o seu cumprimento, o pedido será indeferido com base no art. 122 da LPI combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021.

VII. Análise da disponibilidade	VII. Análise da disponibilidade
19. A análise da colidência entre marcas de posição será baseada na avaliação da impressão geral dos conjuntos, e não apenas em seus elementos individuais, sendo levados em conta o grau de distintividade do sinal e a singularidade da posição em que ele é aplicado	20. A análise da colidência entre marcas de posição será baseada na avaliação da impressão geral dos conjuntos formados pelo sinal e sua posição no suporte, e não apenas em seus elementos individuais, sendo levados em conta o grau de distintividade do sinal e a singularidade da posição em que ele é aplicado.
20. A análise da colidência entre marcas de posição e marcas sob outras formas de apresentação será realizada conforme o disposto no Manual de Marcas.	21. A análise da colidência entre marcas de posição e marcas sob outras formas de apresentação será realizada conforme o disposto no Manual de Marcas.
VIII. Disposições finais	VIII. Disposições finais
21. A marca de posição também estará sujeita à análise quanto a todas as demais proibições legais, ainda que não expressamente exemplificadas na presente Nota Técnica.	22. A marca de posição também estará sujeita à análise quanto a todas as demais proibições legais, ainda que não expressamente exemplificadas na presente Nota Técnica.
	IV. Adequação quanto à forma de apresentação
22. O disposto nesta Nota Técnica se aplica aos pedidos protocolados antes da sua publicação, que estejam pendentes de exame pelo INPI e que se enquadrem como marca de posição.	23. O disposto nesta Nota Técnica se aplica também aos pedidos protocolados antes da sua publicação, que estejam pendentes de exame pelo INPI e que se enquadrem como marca de posição, respeitando-se o disposto no Art. 2º da Portaria INPI/PR nº 37/2021.
	23.1. Ao solicitar a alteração da forma de apresentação de pedidos depositados antes da entrada em vigor da Portaria INPI/PR nº 37/2021, no prazo previsto no parágrafo único do seu art. 2º, o requerente deverá anexar a descrição da marca e a imagem principal adequada, conforme disposto na Seção III desta Nota Técnica.
	24. Até a disponibilização do formulário de peticionamento de marca de posição no sistema e-Marcas, os requerentes deverão utilizar o formulário referente às marcas tridimensionais, indicando que se trata de pedido de registro de marca de posição e anexar a descrição da marca e a imagem principal adequada, conforme disposto na Seção III desta Nota Técnica.
23. Dê-se ciência à Divisão de Exame Formal e Notificações, a todas as Divisões de Exame Técnico e à Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade para imediata aplicação das orientações estabelecidas nesta Nota Técnica.	25. Dê-se ciência à Divisão de Exame Formal e Notificações, a todas as Divisões de Exame Técnico e à Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade para imediata aplicação das orientações estabelecidas nesta Nota Técnica.
24. Publique-se a presente nota no portal do INPI, apensando-a ao Manual de Marcas do INPI, por força do disposto no art. 14 da Portaria INPI/PR nº 491/19, de 09/10/2019.	26. Publique-se a presente nota no portal do INPI, apensando-a ao Manual de Marcas do INPI, por força do disposto no art. 14 da Portaria INPI/PR nº 491/19, de 09/10/2019.