

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ  
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS - CCJE  
FACULDADE NACIONAL DE DIREITO - FND

ANNA CAROLINE CAVALCANTI DOS SANTOS

**A MARCA DE POSIÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO: UMA  
ANÁLISE DO CASO DA CHRISTIAN LOUBOUTIN**

RIO DE JANEIRO  
2024

ANNA CAROLINE CAVALCANTI DOS SANTOS

**A MARCA DE POSIÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO: UMA  
ANÁLISE DO CASO DA CHRISTIAN LOUBOUTIN**

Monografia de final de curso, elaborada no âmbito da graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como pré-requisito para obtenção do grau de bacharel em Direito, sob a orientação da **Professora Dr.<sup>a</sup> Veronica Lagassi.**

RIO DE JANEIRO  
2024

## CIP - Catalogação na Publicação

S237m Santos, Anna Caroline Cavalcanti dos  
A Marca de Posição no ordenamento jurídico brasileiro: uma análise do caso da Christian Louboutin / Anna Caroline Cavalcanti dos Santos. -- Rio de Janeiro, 2024.  
61 f.

Orientadora: Veronica Lagassi.  
Trabalho de conclusão de curso (graduação) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade Nacional de Direito, Bacharel em Direito, 2024.

1. Propriedade Industrial . 2. Marcas de Posição. 3. Novas Marcas. 4. Louboutin. 5. Secondary Meaning. I. Lagassi, Veronica , orient. II. Título.

ANNA CAROLINE CAVALCANTI DOS SANTOS

**A MARCA DE POSIÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO: UMA  
ANÁLISE DO CASO DA CHRISTIAN LOUBOUTIN**

Monografia de final de curso, elaborada no âmbito da graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como pré-requisito para obtenção do grau de bacharel em Direito, sob a orientação da **Professora Dr.<sup>a</sup> Veronica Lagassi**.

Data da Aprovação: 28/06/2024

Banca Examinadora:

---

Veronica Lagassi

---

Vanessa dos Santos Gallo

---

Juliana de Siqueira Ferreira

RIO DE JANEIRO

2024

*Aos meus amados pais, que lutaram sob o sol para que eu pudesse vencer na sombra. Sem vocês, nada isso seria possível.*

## AGRADECIMENTOS

Agradeço aos meus pais, Edson e Ligia, que sempre foram incentivadores e investidores dos meus sonhos. Além de sacrificarem conquistas e ambições para que eu e meus irmãos alcançássemos as nossas, nunca mediram esforços para nos ver voar cada vez mais alto. Amo muito vocês

Aos meus irmãos, Anna Beatriz e João Eduardo, agradeço a parceria e irmandade. A convivência entre irmãos nem sempre é fácil, mas saber que sempre posso contar com vocês, me deu forças durante vários momentos difíceis. Também amo vocês com muita força, mesmo não demonstrando o tanto quanto eu gostaria.

À minha querida e amada avó Severina, a sua doçura e bondade são uma inspiração para mim. Uma mulher que, mesmo passando pelas maiores dores que uma pessoa pode passar não deixa de ver o mundo com carinho e cuidado. A senhora me inspira diariamente, e espero poder retribuir todo o amor e cuidado que a senhora me deu.

Aos queridos amigos: Vanessa, Caio, Thalita, Edgar, Beatriz e Daniel. Vocês me proporcionaram momentos incríveis que me ajudaram a aliviar as maiores tensões desses 5 anos. Agradeço pelas risadas, alegrias e fofocas.

Por fim, mas de modo algum menos importante, agradeço imensamente ao meu amor, Hodeki. Muito além de mero namorado, nesses últimos 5 anos, pude ter o meu melhor amigo, confidente, parceiro, alicerce e amor dentro da mesma pessoa. Ter o privilégio de voltar para casa depois de um dia extenuante, e ser recebida com seu sorriso e abraço me recarregaram e me deram forças para não desistir. Dividir não só a graduação, mas vida contigo me dá a certeza do quão precioso e importante você é. Te amo muito.

## RESUMO

Propõe-se, por meio do presente trabalho, um breve estudo sobre marcas de posição, compreendendo seu conceito e configuração, com um recorte específico no estudo do caso da famosa grife francesa *Christian Louboutin*, dona de uma das marcas de posição mais proeminentes no campo da propriedade intelectual. Ao longo da pesquisa, analisamos como o instituto da marca de posição se desenvolve no ordenamento jurídico brasileiro, sendo foco de divergências e debates, assim como outras novas marcas. Observamos como a nova regulação feita pelo INPI, por meio da Portaria nº 37 de 2021, não pacificou o tema, além de contrariar o entendimento doutrinário e o posicionamento internacional quanto ao requisito da distintividade e a possibilidade da atribuição por meio do fenômeno do *secondary meaning*. Isso, como pudemos observar, reflete no pedido de registro formulado pela grife francesa, que já possui um histórico de dificuldades ao redor do mundo na proteção de seu solado vermelho em sapatos de salto alto, e teve o seu pedido indeferido em decisão proferida pela autarquia.

**Palavras-chave:** Marcas de Posição; Novas Marcas; Marcas não-tradicionais; Louboutin; Distintividade; Secondary Meaning.

## ABSTRACT

This paper proposes a brief study of position marks, understanding their concept and configuration, with a specific focus on the case study of the famous French brand Christian Louboutin, owner of one of the most prominent position marks in the field of intellectual property. Throughout the research, we analyzed how the trademark institute has developed in the Brazilian legal system, being the focus of disagreements and debates, as well as other non-traditional trademarks. We observed how the new regulation made by the INPI, through Ordinance No. 37 of 2021, has not settled the issue, in addition to contradicting doctrinal understanding and international positioning regarding the requirement of distinctiveness and the possibility of attribution through the phenomenon of secondary meaning. This, as we have seen, is reflected in the application for registration made by the French brand, which already has a history of difficulties around the world in protecting its red soles on high-heeled shoes, and had its application rejected in a decision handed down by the authority.

**Keywords:** Position Marks; New Marks; Non-traditional Marks; Louboutin; Distinctiveness; Secondary Meaning.



## LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABAPI	Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial ABPI
	Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
AIPPI	International Association for the Protection of Intellectual Property (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle)
Ampl.	Ampliada por
<i>Apud</i>	Apresentada por ou apresentação de
Art.	Artigo
ASPI	Associação Paulista da Propriedade Intelectual
Atual.	Atualizada por ou atualização de
BOIP	Benelux Office for Intellectual Property
Cap.	Capítulo
CC	Código Civil
CDC	Código de Defesa do Consumidor
CF	Constituição Federal
CIPO	Canadian Intellectual Property Office.
CPC	Código de Processo Civil
CUP	Convenção da União de Paris
DREI/DRNC	Departamento de Registro Empresarial e Integração (antigo Departamento Nacional do Registro do Comércio)
DIGERPI	Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial
<i>E. g.</i>	<i>Exempli gratia</i>
Ed.	Edição, editor
EUA/USA	Estados Unidos da América
<i>Ibidem</i> ou <i>ibid</i>	O mesmo (autor), no mesmo lugar (obra) acima
<i>Idem</i> ou <i>id</i>	O mesmo (autor) acima
IN	Instrução Normativa
<i>In:</i>	Em, no, contido em
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
INTA	International Trademark Association
LPI	Lei de Propriedade Industrial
OMC	Organização Mundial de Comércio
OHIM/EUIPO	Escritório para Harmonização do Mercado Interno (Office for Harmonization in the Internal Market) / European Union Intellectual Property Office
OMPI/WIPO	Organização Mundial da Propriedade Intelectual (World Intellectual Property Organization)
<i>Op. cit</i>	<i>(Opus citatum)</i> obra citada acima
Org.	Organizador ou organizada por
P.	Página
Prof.	Professor
Rel.	Relator
Rev.	Revisão de ou revisada por

STF	Supremo Tribunal Federal
STJ	Superior Tribunal de Justiça
Trad.	Tradução ou traduzida por
TRIPs	Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)
USPTO	Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos (United States Patent and Trademark Office)

## SUMÁRIO

<b>1.</b>	<b>INTRODUÇÃO.....</b>	<b>12</b>
<b>2.</b>	<b>AS NOVAS MARCAS VISUAIS.....</b>	<b>14</b>
2.1.	Marcas de posição .....	15
2.1.1.	Casos Levi Strauss .....	18
2.1.2.	Caso Adidas .....	19
2.2.	Regulamentação pelo INPI .....	21
2.2.1.	Primeiro registro de marca de posição brasileiro .....	26
<b>3.</b>	<b>SECONDARY MEANING .....</b>	<b>27</b>
3.1.	Convenção da União de Paris .....	29
3.2.	TRIPS <i>Agreement – Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property.</i>	30
3.3.	Situação atual no ordenamento jurídico brasileiro .....	31
3.4.	Princípio do <i>telle quelle.</i> .....	32
<b>4.</b>	<b>ESTUDO DE CASO: LOUBOUTIN.....</b>	<b>35</b>
4.1.	História da marca .....	35
4.2.	O solado vermelho .....	35
4.3.	Conflito nos Estados Unidos. ....	37
4.4.	Outros conflitos envolvendo a marca .....	40
4.5.	<i>Cristian Louboutin vs. Bruna Silvério Shoes</i> .....	43
4.6.	Processo administrativo .....	48
4.7.	<i>Cristian Louboutin vs. INPI</i> .....	51
<b>5.</b>	<b>CONCLUSÕES.....</b>	<b>56</b>
<b>6.</b>	<b>REFERÊNCIAS.....</b>	<b>59</b>

## 1. INTRODUÇÃO

Nosso atual cenário mercadológico aumenta a atenção sobre como os bens intangíveis podem contribuir para o patrimônio de um negócio. Nesse sentido, a propriedade intelectual, que pode ser entendida como a propriedade sobre os produtos do intelecto, ganha imensa importância diante de um mundo com diversidade mercadológica, conferindo distinção e proeminência. Como forte elemento de destaque, podemos nos debruçar sobre a relevância da marca.

A proteção da marca é de extrema importância para qualquer empresa, independentemente do seu porte ou setor de atuação. Ela envolve ações e estratégias para garantir que o nome, logotipo, símbolo ou qualquer outro elemento distintivo da empresa sejam legalmente protegidos e utilizados exclusivamente por ela. Com extensa regulamentação prevista no Título III da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), a marca encontra expressa proteção jurídica, desde a sua registrabilidade até a sua oposição a outros.

Entretanto, a marca de posição, que tem tanta importância quanto outras previsões da LPI, só passou a ser devidamente regulamentada recentemente, com a Portaria INPI/PR nº37/2021, publicada na Revista da Propriedade Industrial (RPI) nº 2646 do INPI, que reconheceu a marca de posição como uma das modalidades de registro de marca. De acordo com a Minuta de Nota Técnica emitida pelo próprio INPI, marca de posição é:

.. aquela formada pela aplicação de um sinal em uma posição singular, específica e invariável de um determinado objeto suporte, resultando em conjunto capaz de identificar a origem empresarial e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins”, sendo que “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.

A descrição, que se mostra clara e explícita, vem constituindo óbice para os registros de marca de posição protocolados por diversas empresas, dentre elas, a grife francesa “*Christian Louboutin*”. A renomada marca que aguardava pela resposta ao seu pedido de registro pendente desde 2009, teve decisão proferida desfavoravelmente, entendendo pela inaptidão do icônico solado vermelho para ser registrado como marca de posição. A análise, feita pelo examinador de marca Marcelo de Oliveira Pimentel, entende que o solado vermelho da *Louboutin* não cumpre o requisito da distintividade do sinal aplicado, presente no item 5.13.2 do Manual de

Marcas. Por isso, acrescenta, “entendemos estar plenamente justificado o indeferimento do pedido em exame”.

O indeferimento dado pela autarquia vai na completa contramão do posicionamento dado pelo judiciário a questão, que foi levantada por meio de ação de infração de “*trade dress*” ajuizada pela grife no TJ-SP. A referida disputa teve início em 2021, quando a grife francesa descobriu que a marca brasileira “Bruna Silvério” utilizava em seus sapatos a sola vermelha. A *Louboutin* também constatou que os modelos produzidos eram muito semelhantes aos da francesa. Na época, *Christian Louboutin* contatou a empresária brasileira, celebrando um acordo extrajudicial, onde a empresa se comprometia a não violar o conjunto distintivo da grife francesa. Acordo esse que não demorou muito tempo para ser violado pela marca brasileira.

Diante de tal cenário, a *Louboutin* se viu na necessidade de ajuizar a referida ação judicial. Em abril de 2023, os desembargadores do Tribunal, em votação unânime, entenderam pelo reconhecimento do elemento vermelho como parte do conjunto distintivo da marca, impedindo a marca brasileira, Bruna Silvério, especializada em sapatos, de usar esse tipo de solado em seus calçados.

Além disso, em manifestação dada pelo advogado responsável pelo assessoramento da grife no processo, Karlo Tinoco, é demonstrada a forma como a decisão do INPI vai na contramão das proferidas em outros locais do mundo, como Estados Unidos, Canadá, China e União Europeia, que reconheceram o solado vermelho como distintividade da marca<sup>1</sup>.

Diante desse ponto, esse cenário levanta uma ideia de insegurança jurídica, uma vez que a marca era dada como um dos maiores exemplos de marca de posição no estudo da matéria. Ter esse registro indeferido levanta um questionamento sobre a subjetividade a qual o exame está sujeito. Conforme a professora Kone Cesário descreveu, “a insegurança jurídica é algo que certamente atrapalha os investimentos privados e, conseqüentemente, o desenvolvimento do país, lembrando que este é o objetivo precípua e maior traçado pela Constituição Federal para o direito da propriedade industrial (Cesário, 2020, p. 19).

---

<sup>1</sup> AGUIAR, Adriana. INPI nega registro para o solado da francesa *Louboutin*. Valor Econômico, 2023. Disponível em: < <https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2023/06/02/inpi-nega-registro-para-o-solado-vermelho-da-francesa-louboutin.ghtml> >. Acesso em: 14/05/2024.

Além do mais, todos os acontecimentos envolvendo a *Louboutin* tem recebido um grande destaque no meio jurídico, bem como na mídia convencional. Cenário que atrai o interesse de pessoas aproximadas ao tema, como o de leigos que não tem qualquer relação com o mundo do direito, ou da propriedade intelectual.

A discussão se desenvolve, e incentiva uma exposição do tema, algo que gera um momento muito oportuno para o aprofundamento da matéria e exposição sobre a marca de posição no ordenamento jurídico brasileiro, e a forma como o caso da *Christian Louboutin* influencia no entendimento acerca da registrabilidade e validade de marcas de posição.

Levando em consideração o extenso histórico envolvendo debates acerca da registrabilidade e proteção da marca de posição da *Louboutin*, no presente trabalho se avaliará o posicionamento doutrinário, a jurisprudência brasileira e estrangeira.

## 2. AS NOVAS MARCAS VISUAIS

Dentro do ramo das marcas, existem inúmeras classificações que servem para nortear o estudo, a atividade legislativa e a posterior regulação. As novas marcas, que também podem ser conhecidas como não tradicionais (Cesário, 2017, p. 27), são as marcas dotadas de inovação além da grande divergência perante a comunidade.

Contudo, antes de nos aprofundarmos na conceituação e estudo desse tipo, faz-se necessária uma breve colocação sobre as marcas 'tradicionais'. Essa distinção não é tão comum, principalmente em termos de legislação, mas é algo tangível na prática. Diferente do que a nomenclatura pode levar a concluir, falar sobre marcas 'tradicionais' nada tem a ver com consolidação do tempo, popularidade ou conhecimento do público. Na verdade, conforme Leandro Moreira Barbas conceitua, essas são assim conhecidas no sentido de que sempre foram amplamente aceitas e reconhecidas como marcas<sup>2</sup>. Aqui, falamos das marcas visualmente perceptíveis, como as nominativas, figurativas ou mistas.

Sendo assim, tudo aquilo que constitui um sinal distintivo de produto ou serviço e que, por algum motivo, não pode ser caracterizado como uma marca tradicional (nominativa,

---

<sup>2</sup> BARBAS, Leandro Moreira Valente. *Marcas Não Tradicionais: A propriedade intelectual dos novos tipos de sinais*. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 10.

figurativa ou mista, visual e/ou estática), com exceção das cores *per se*, pode ser considerado uma marca não tradicional, ou, no caso, nova marca. Nas palavras da Professora Kone Cesário:

Assim, entende-se por novas marcas os sinais distintivos incomuns, utilizados para comunicação dos valores do produto ou do serviço para o consumidor, visando atraí-lo e distinguir na concorrência, por meio de novas percepções sensoriais e visuais.<sup>3</sup>

Dentro dessa categoria, estão incluídas as marcas olfativas, sonoras, gustativa, luminosas, táteis ou hápticas, gestuais, e os sinais visualmente perceptíveis como as cores isoladas, o *trade dress*, o holograma, as marcas de movimento, gestuais, tridimensionais e as marcas de posição.

Dentre essas, a marca de posição toma posto de destaque no presente estudo, uma vez que vem ganhando notoriedade no mercado, ensejando discussões e debates dentro do mundo jurídico.

## 2.1. Marcas de posição

Referenciando a sua etimologia, a palavra posição deriva do latim *positivo omnis* que significa pôr, colocar, posição, situação. No dicionário brasileiro, de acordo com a sua semântica<sup>4</sup>, posição pode significar:

posição

po·si·ção

sf 1 Maneira de um corpo ocupar um espaço: “Barcelona aproxima-se do artista e, como uma ama-seca, ergue-lhe as calças, murmurando: ‘Esqueceram-se do suspensório... mas quem é que podia imaginar que o corpo deste defunto ia voltar à posição vertical?’” (EV). 2 Postura corporal: “E então, para não ser tocado pelo defunto, corre para um canto do escritório, acocora-se na posição duma múmia índia dentro duma uma. Seu estômago se contrai e ele vomita convulsivamente sobre o peito, as calças, o sapato, o chão [...]” (EV). 3 Bem-estar do corpo, obtido por postura correta: “Bonifácio, cada vez mais vermelho, procurou para onde olhar, não conseguiu nenhuma posição confortável, terminou cruzando as mãos na cintura, de cabeça baixa” (JU). 3 Lugar onde uma pessoa ou coisa está num dado espaço: A professora determinou a posição de cada criança que iria participar da brincadeira. 4 Cargo ocupado numa empresa, num departamento etc.: Ele ocupa na universidade a posição de diretor de Recursos Humanos. 5 Situação moral, econômica, social etc.: Ele sempre tentou ascender a uma posição de destaque na sociedade paulistana. 6 Atitude ou opinião que se tem diante de uma situação: “Como na cidade era bastante conhecida a sua posição ante aquela guerra civil, Zózimo Campolargo não hesitou em cruzar o rio, buscando asilo na Argentina” (EV). 7 Situação em que alguém se encontra: “Um dia, porém, não esteve mais pelos autos e abandonou o lar. Foi para a casa de um parente e de uma amiga, mas, não suportando a posição inferior de agregada, deixou-se cair na mais relaxada vagabundagem de mulher que se pode imaginar” (LB1). 8 ESP Lugar que um jogador ocupa numa equipe conforme suas habilidades: Ele sempre

<sup>3</sup> CESÁRIO. Kone Prieto Furtunato. O que são as marcas de posição. Revista da ABPI, n. 149, jul/ago, 2017.p. 25.

<sup>4</sup> Michaelis Online, Dicionário. Disponível em: <[http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/definicao/posicao%20\\_1025814.html](http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/definicao/posicao%20_1025814.html)>. Acesso em 07.05.2024.

se destacou na posição de zagueiro. 9 MIL Terreno convenientemente ocupado por uma das partes beligerantes, próprio para ataque ou defesa. 10 MED Quantidade de formas diferentes de uma apresentação fetal dentro do ventre materno. 11 MÚS Disposição das notas de um acorde. 12 MÚS Colocação da mão sobre o braço do instrumento de arco, para produzir nota ou grupo de notas diferentes, de acordo com a dedilhação. 13 MÚS Cada um dos graus de extensão da vara do trombone, que gera sons distintos.

Sendo assim, podemos depreender que posição é entendida como a maneira que se encontra posta uma pessoa ou algo, sua localização ou disposição.

Ao falarmos sobre marcas de posição, faz-se necessária pequena abordagem sobre o conceito de marca em si, e os seus requisitos de registrabilidade. De acordo com Denis Barbosa<sup>5</sup> marcas são:

sinais distintivos apostos a produtos fabricados, mercadorias comercializadas, ou a serviços prestados, para identificação do objeto a ser lançado no mercado em fase de seus concorrentes, vinculando-o a determinada origem, vinculada por operação de direito a um titular.

Nesse sentido, a marca serve como um elemento identificador para um produto ou serviço, destacando-o no mercado por meio de sua distintividade. No caso em questão, a distintividade decorre do fato de um elemento, que pode ser um sinal ou símbolo, estar afixado em determinada posição na configuração do produto

A marca de posição reconhece como um signo distintivo a posição de um elemento em um local determinado na superfície do produto. Nos termos do art. 84 da Portaria INPI/PR nº 8/2022, a marca de posição é constituída pela aplicação de um sinal em uma posição singular de um determinado suporte, resultando em um conjunto distintivo capaz de identificar produtos ou serviços, desde que a referida aplicação possa ser dissociada de efeito técnico e funcional. Sendo assim, podemos destacar a natureza dual da marca de posição, já que consiste na posição de um elemento em um local determinado do produto.<sup>6</sup>

Ou seja, o protocolo do pedido de registro de uma marca de posição busca a proteção do local em que o signo aparece habitualmente em determinado produto. O sinal em questão pode ou não ser distintivo, pois a distintividade isolada desse elemento não é um requisito. O que

---

<sup>5</sup> BARBOSA, Denis Borges. Proteção das Marcas: Uma Perspectiva Semiológica. Rio de Janeiro: Lumem Iuris, 2008, p. 10.

<sup>6</sup> BARBAS, Leandro Moreira Valente. Marcas Não Tradicionais: A propriedade intelectual dos novos tipos de sinais. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 171



predomina na marca de posição é a localização em que ele é colocado na superfície do produto, e não seu conteúdo em si. Contudo, a posição em que ele está disposto deve ser desprendida de funcionalidade, adotando uma característica peculiar e distintiva.

O pedido de registro deve seguir as diretrizes propostas pelo Tratado de Singapura<sup>7</sup>, que fixou um aspecto relevante das marcas de posição: a utilização de pontilhado e/ou menção expressa de não se tratar de reivindicação, para ilustrar o corpo do produto que levará a marca de posição. Nesse caso, as formas descritas pelas linhas pontilhadas são oferecidas para deixar claro ao examinador e aos usuários do sistema de registro marcário em que tipo de produto a marca aparecerá. Além disso, como já destacamos anteriormente, a marca de posição possui uma característica dual, ou seja, ela é indissociável de uma forma específica do produto.

Apesar de parecer ser aspecto meramente procedimental e burocrático, este requisito constitui “critério essencial à própria natureza da marca de posição” (Barbas, 2016, p. 176), uma vez que a marca será utilizada em vários objetos homogêneos.

Diante de tudo que já foi exposto, podemos concluir que a marca de posição é composta por dois elementos que lhe conferem sua característica de dualidade: o sinal e a posição onde ele é disposto.

A posição, ou seja, o ponto do suporte onde o sinal é disposto, não pode ser convencional ou banal, nem ter sido vulgarizada. Diante dessas circunstâncias, não será considerado que a “posição foi peculiar o suficiente para gerar distintividade” (Cesário, 2020, p. 87), requisito essencial para a sua configuração. Certamente, também é essencial considerar se um consumidor antecipa encontrar essa disposição de sinal naquela posição específica nos produtos desse setor, ou até mesmo espera que ela esteja presente.

Contudo, quanto ao sinal, é importante destacar que não implica em requisito a sua distintividade isolada, já que o que predomina na marca de posição é o local em que este é disposto na superfície do produto, e não o seu conteúdo em si. Importante ressaltar que, isso não significa que o seu conteúdo seja irrelevante, sendo que este precisa ser certo, disponível e

---

<sup>7</sup> Rule 3, (8) das Regulations under the Singapore Treaty on the Law of Trademarks.

predeterminado, sob o risco de concessão de marcas fantasmas, quais sejam aquelas de descrição vaga e mutável de acordo com contexto<sup>8</sup>.

Esse tipo marcário já foi objeto de muito debate e discussão em âmbito administrativo e judiciário. Apesar de a LPI não contemplar, de forma expressa, a espécie da marca de posição, a sua possibilidade de registro não encontra óbice nos artigos que se debruçam sobre os sinais registráveis ou não. Sendo assim, esse limbo de insegurança que pairava sobre questões atinentes gerou diversos casos práticos que usaram várias saídas. Pela ausência de regulação do INPI, a intensa judicialização de casos envolvendo registros de grande relevância foi uma consequência, principalmente em casos envolvendo direito da moda (*fashion law*)

#### 2.1.1. Casos Levi Strauss

Primeiramente, cabe mencionar a ocorrência mais antiga a tratar de marca de posição no Brasil, embora tenha sido tratada formalmente como marca figurativa. Por meio de ação judicial autuada em 1984<sup>9</sup>, anterior à promulgação da LPI, a Levi Strauss, popularmente conhecida como Levi's, buscou a concessão de registro de marca visando a proteção de marcas e sinais distintivos já registrados em nome da autora, nos bolsos traseiros da calça e no local do passador de cinto.

O acórdão do STJ<sup>10</sup> que confirmou a decisão tomada em sede de apelação<sup>11</sup> é de extrema relevância, pois menciona a utilização das linhas pontilhadas na elaboração de pedidos dessa natureza, e cuja importância já foi exaustivamente destacada em subcapítulo anterior. Trecho do acórdão destacado abaixo:

Todavia, verifica-se que não pretendeu a apelante o registro como marca, de figura que representa a parte superior de uma calça.

A figura da calça, apresentada em linhas pontilhadas, foi oferecida com o pedido unicamente para mostrar em que partes dela seriam colocadas as marcas e sinais

---

<sup>8</sup> BARBAS, Leandro Moreira Valente. *Marcas Não Tradicionais: A propriedade intelectual dos novos tipos de sinais*. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 171-172

<sup>9</sup> Em consulta realizada na Justiça Federal do Rio de Janeiro, consta a autuação em 17/09/1984.

<sup>10</sup> BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Agravo Regimental no Recurso Especial 638033**. Agravante: Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Agravado: Levi Strauss e Company. Relator: Ricardo Villas Bôas Cueva, 07 de fevereiro de 2013, disponível em: <[https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencia=1208463&num\\_registro=200400039835&data=20130219&peticao\\_numero=201200451644&formato=PDF](https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencia=1208463&num_registro=200400039835&data=20130219&peticao_numero=201200451644&formato=PDF)>. Acesso em: 14 jun. 2024.

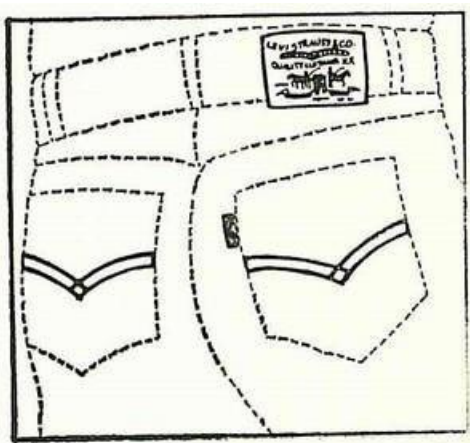
<sup>11</sup> BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Apelação Cível nº 0000033-13.1991.4.02.0000. Apelante: Levi Strauss e Company. Apelado: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Relator: Aluisio Gonçalves de Castro Mendes.

distintivos, quais sejam, nos bolsos traseiros, e na parte superior onde localizados os passadores de cinto.

Essas marcas, ressalte-se, já estão registradas em nome da apelante, como demonstram os documentos anexados as folhas 160 a 163, estando em vigor esses registros.

Nem na Lei 5.772/71, nem na atual que disciplina a matéria (Lei 9.279/96), há proibição do registro em conjunto de marcas já registradas em nome da requerente.

Figura 1: Registro concedido.



Fonte: Base de dados do INPI<sup>12</sup>

### 2.1.2. Caso Adidas

No Brasil, quando falamos sobre marca de posição, outra grande empresa que vem a mente quando buscamos por exemplos é a Adidas AG. Atualmente, seguindo a linha do caso da Levi's, a empresa é titular de alguns pedidos e registros de marcas que são materialmente de posição, mas foram tratadas formalmente como figurativas. Primeiramente, teve concedida a disposição das três listras em calçado<sup>13</sup>, cujo pedido foi publicado em 2004 e concedido em 2008. Contudo, no ano de 2011, a ESSEX TRADE COM/IMP/EXP/LTDA ajuizou uma ação judicial contestando o registro, alegando que o escopo da proteção possuía caráter genérico. Além disso, no mesmo processo, a autora requereu o apostilamento das listras em outros registros concedidos<sup>14</sup>.

<sup>12</sup> INPI. BR, Reg. 790053853.

<sup>13</sup> Processo nº826054978

<sup>14</sup> Registros nº 740148923, 800150350, 800158393, 800158407, 800158423, 821805037, 821805045 e 822262800.

Figura 2: Registro concedido e posteriormente contestado judicialmente.



Fonte: Base de dados do INPI<sup>15</sup>

Nesse caso, mesmo com o flagrante decurso do prazo prescricional previsto no art. 174, da LPI, os magistrados que sediaram a lide, tanto em 1<sup>a</sup> como em 2<sup>a</sup> instâncias, fizeram considerações acerca do mérito do pedido, em sua sentença<sup>16</sup> e acórdão<sup>17</sup>, com trechos transcritos a seguir:

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 confirmam 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).”

“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 assinado 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.

<sup>15</sup>INPI. BR, Reg. 826054978

<sup>16</sup> BRASIL. Justiça Federal do Rio de Janeiro. Decisão. Processo n° 0803946-89.2011.4.02.5101. Autor: Essex Trade COM/EXP/LTDA. Réu: Adidas AG. Juíza Marcia Maria Nunes de Barros. Juízo Federal da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, RJ, 02 de outubro de 2013. Publicação 08 out. 2013.

<sup>17</sup> BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Acórdão. Apelação Cível n.0803946-89.2011.4.02.5101. Apelante: Essex Trade COM/EXP/LTDA. Apelada: Adidas AG. Relator: Des. Federal Messod Azulay Neto. 2ª Turma Especializada. Rio de Janeiro, RJ, 30 de setembro de 2014. Publicado 23 fev. 2015.

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.

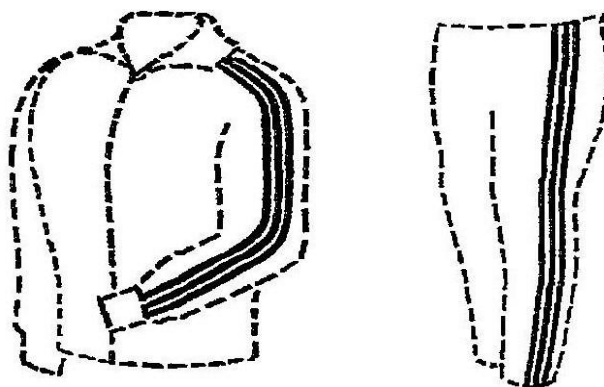
III - Cumprindo reconhecer que o uso maciço das três listras nas laterais de calças, blusas e agasalhos, associado ao famoso slogan - ADIDAS A MARCA DAS TRÊS LISTRAS - reforçou soberanamente a identidade da marca - fazendo com que o consumidor começasse a perceber as três listras como verdadeiras assinaturas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

Após o trânsito em julgado das referidas decisões, outros registros<sup>18</sup> que haviam sido concedidos puderam ter a confirmação de sua validade. Atualmente, esses registros, apesar de também serem materialmente de posição, têm sua classificação como marcas figurativas.

Figura 3: Pedidos de marca de posição concedidos.



Fonte: Base de dados do INPI<sup>19</sup>.

## 2.2. Regulamentação pelo INPI

Após diversos debates de questões envolvendo o tema da marca de posição, em 13 de setembro de 2021, foi finalmente publicada uma portaria do INPI regulamentando o processo de registrabilidade de marcas “sob a luz da marca de posição”. A Portaria INPI/PR n°37/2021<sup>20</sup>, publicada na Revista da Propriedade Industrial (RPI) n° 2646, e posteriormente incorporada

<sup>18</sup> Pedidos n° 826054986, 823362604, 826054994 e 823362612.

<sup>19</sup> INPI. BR, Reg. 823362604; e BR, Reg. 823362612

<sup>20</sup> BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Portaria n° 37, de 13 de setembro de 2021. Brasília, 2021

pelo Ato Consolidado – Portaria Portaria/INPI/PR n.º 08, de 17/02/2022<sup>21</sup>, estabeleceu a nova modalidade, conceituando e estabelecendo os limites da proteção do registro, bem como requisitos para a sua concessão.

A Portaria é fruto da consulta pública sobre as normas e procedimentos de exame de pedidos de registro de marcas de posição, conduzida pela Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas do INPI, entre 13 de abril e 12 de junho de 2021. Além disso, em 21 de setembro do mesmo ano, o INPI publicou a Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02/2021, que se dispõe a disciplinar os procedimentos de análise dos pedidos de pedidos de registro de marcas de posição. O Manual de Marcas do INPI também foi alterado com o fim de também disciplinar esse tipo marcário.

Nesse sentido, nos termos da Nota Técnica publicada, fica fixado que a marca de posição é:

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

Sendo assim, com fundamento na atual regulamentação, a marca de posição é caracterizada pela presença de um sinal fixado em objeto suporte em determinada posição e em proporções constantes, o que garante a distintividade daquilo que ela identifica, podendo ser um produto ou serviço.

A singularidade da posição no suporte se relaciona à sua peculiaridade, uma vez que se trata de local tradicionalmente utilizado para aplicação de sinais marcários<sup>22</sup>. Desse modo, a mera posição de elemento visual genérico em local comumente utilizado para a aposição de sinais não garantirá a distintividade e, por conseguinte, as chances de êxito no registro da marca em questão. É importante destacar a necessária análise do caso concreto, onde será realizada a análise do conjunto marcário formado pela aplicação do sinal em posição singular. Assim, a

---

<sup>21</sup> BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Portaria nº 08, de 17 de janeiro de 2022. Brasília, 2022.

<sup>22</sup> INPI. Manual de Marcas INPI. Disponível em: <[https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B713\\_An%C3%A1lise\\_de\\_pedidos\\_de\\_marca\\_tridimensional\\_e\\_de\\_marca\\_de\\_posi%C3%A7%C3%A3o](https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B713_An%C3%A1lise_de_pedidos_de_marca_tridimensional_e_de_marca_de_posi%C3%A7%C3%A3o)> Acesso em 14/05/2024.

mera posição de elemento em determinada região não garante a sua exclusividade. Nesse sentido, para que registro seja concedido, a existência de uma habitualidade da posição do sinal no suporte é essencial, uma vez que contribui para a atribuição de distintividade ao produto ou serviço.

Além disso, considerando o caso fático que é objeto do presente estudo, destacamos que, de acordo com o Manual de Marcas divulgado pela própria autarquia, o sinal poderá ser composto por quaisquer elementos visualmente perceptíveis ou suas combinações. Dentre os sinais apresentados a título exemplificativos, as cores foram colocadas como passíveis de registro.

O Manual também se dispõe a estabelecer os limites da proteção conferida pelo registro da marca de posição, excluindo do escopo protetivo o suporte, a posição do suporte na qual o sinal é aplicado, assim como o suporte em si. A autarquia se preocupa em deixar claro que a proteção se refere ao conjunto formado por estes elementos, sendo a aplicação do sinal na posição singular e específica do suporte. Destacando, aqui, a natureza dual da marca de posição.

Ao discorrer acerca da descrição gráfica e descrição da marca de posição objeto do pedido, destaca-se a necessidade da apresentação do suporte, representando o exato posicionamento e proporção do sinal aplicado. Além disso, ressalta-se novamente, a importância da apresentação do suporte por meio de linhas tracejadas ou pontilhadas, em contraste com a apresentação do sinal aplicado, que deve ser indicado em linhas contínuas, seguindo o entendimento fixado pelo Tratado de Singapura<sup>23</sup>.

A descrição textual da marca deverá preencher os parâmetros estabelecidos pelo Manual, que orienta a realização da descrição como forma de delimitar a proteção pretendida. De acordo com a autarquia, é necessária a descrição textual do suporte, do sinal aplicado, do posicionamento e da proporção do sinal em relação ao suporte. Além disso, no caso de reivindicação de cores ou suas combinações, a sua definição onde compõem o sinal em questão.

Da mesma forma que ocorre nos processos de pedido de registro das outras espécies marcárias, caso o examinador entenda que o limite da proteção não esteja suficientemente

---

<sup>23</sup> Rule 3, (8) das Regulations under the Singapore Treaty on the Law of Trademarks.

preciso, seja por falta de clareza na descrição ou imagem da marca, existe a possibilidade de formulação de exigências para que o requerente promova as alterações ou esclarecimentos necessários.

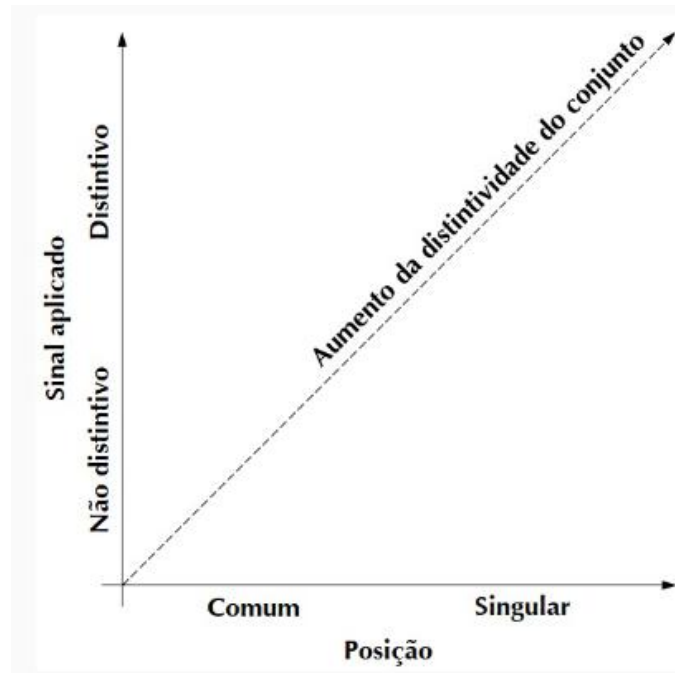
Por meio do Manual de Marcas, foi apresentada a possibilidade de adequação quanto a forma de apresentação dos pedidos que forem depositados como marca figurativa, mista ou tridimensional caso se evidencie que a marca de posição é a forma de apresentação mais adequada. Nesse caso, o examinador formulará exigência para que o requerente informe se concorda com a alteração na forma de apresentação do seu pedido. Caso sua resposta seja positiva, deverá anexar a descrição da marca, a imagem principal adequada e outras vistas do suporte seguindo as disposições do Manual sobre representação gráfica e descrição. Caso ele não concorde com a alteração, deverá responder a exigência informando tal discordância, onde o exame terá prosseguimento na forma inicialmente depositada.

Como mencionado anteriormente, o deferimento do pedido de registro apenas é viável caso a marca de posição atenda ao requisito da distintividade, onde conjunto formado pela aplicação do sinal ao suporte seja visto como distintivo, assumindo natureza de marca. A análise da distintividade é feita analisando a reunião de características – singularidade de posição e distintividade do sinal – que torne a marca de posição capaz de ser reconhecida pelo consumidor e associado ao produto ou serviço que identifica.

Como forma de elucidar o exame em questão, destaca-se que quanto mais singular for a posição do sinal, maior será a distintividade do conjunto. No mesmo sentido, agora, o sinal, quanto mais distintivo, maior será a eficácia distintiva da marca de posição. Como forma de ilustrar essa proporção, onde ocorre o aumento do grau de distintividade da marca de posição em função da singularidade da posição do sinal, e do seu cunho distintivo, o Manual de Marcas apresenta um gráfico de função mostrando esse aumento. Desse modo, podemos concluir que análise da distintividade recai sobre o conjunto.



Figura 4: Aumento de distintividade da Marca de Posição.



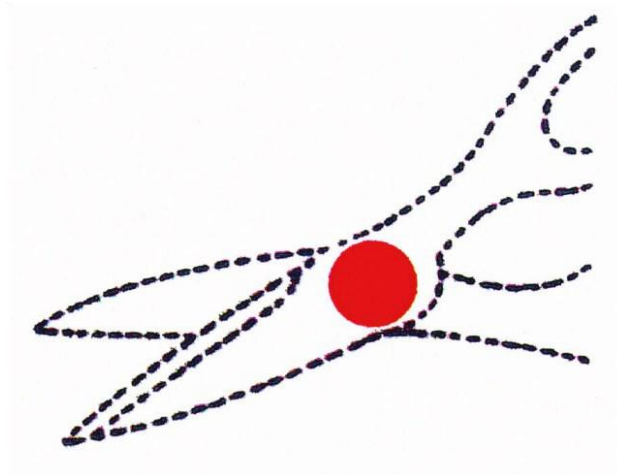
Fonte: Manual de Marcas INPI<sup>24</sup>

Eventualmente, cada elemento analisado isoladamente poderá não ser registrável, contudo, quando posicionado em determinado suporte poderá constituir uma composição distintiva. Para entendermos melhor esse ponto, podemos citar como exemplo o caso ocorrido na Europa, onde pedido de registro sobre ponto vermelho na junta da tesoura fabricada pela *Zwilling Henckels* foi objeto de debates.

A marca consiste na aposição de uma “tampa” vermelha para cobrir o parafuso que que corriqueiramente permite a ligação das hastes constitutivas da tesoura. Com base na comprovação do *secondary meaning*, a *Board of Appeals* do EUIPO reverteu a decisão de indeferimento do pedido de registro, uma vez que a requerente foi capaz de comprovar que o público enxergava o símbolo como marca. Além disso, demonstrou que era pioneira no uso do conjunto reivindicado, além de que a concorrência copiava essa característica.

<sup>24</sup> INPI. Manual de Marcas INPI. Disponível em: <[https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B713\\_An%C3%A1lise\\_de\\_pedidos\\_de\\_marca\\_tridimensional\\_e\\_de\\_marca\\_de\\_posi%C3%A7%C3%A3o](https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B713_An%C3%A1lise_de_pedidos_de_marca_tridimensional_e_de_marca_de_posi%C3%A7%C3%A3o)> Acesso em 14/05/2024.

Figura 5: Marca de posição “ponto vermelho em tesoura”.



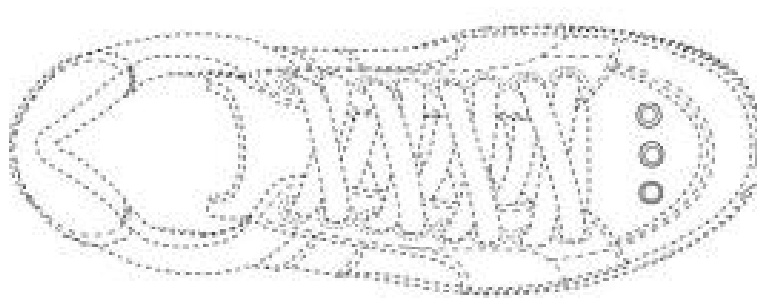
Fonte: EUIPO<sup>25</sup>

Atualmente, a Portaria INPI/PR nº 08/2022 é o ato normativo vigente que aborda a registrabilidade de marcas sob a forma de apresentação de marca de posição.

#### 2.2.1. Primeiro registro de marca de posição brasileiro.

Enfim, após a devida regulamentação da marca de posição por parte do INPI, a autarquia teve a oportunidade de realizar o primeiro registro para o signo marcário. Em 30/05/2023, fora publicado na RPI 2734 a concessão de registro da marca em questão. A titular, detentora da marca brasileira Osklen, possui a proteção dos três ilhoses (furos) na parte dianteira dos tênis da marca.

Figura 6: Registro concedido à detentora da marca Osklen



Fonte: Base de dados do INPI.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> EUIPO CTM/EUTM 1777176, concedida em 15/03/2004.

<sup>26</sup> BR, Reg nº 830621660

### 3. SECONDARY MEANING

O exemplo apresentado em questão nos ajuda a entender um requisito essencial para a análise de validade da marca de posição, o “*secondary meaning*”, ou distintividade adquirida. Isso, de acordo Leandro Barbas, é uma característica inerente às marcas de posição<sup>27</sup>. Em síntese, conforme demonstrado no exemplo acima, a prova de que o público associa aquele elemento naquela posição dos produtos comercializados é imprescindível. Nas palavras de Camille Rideau:

If the aesthetical creation is not capable to distinguish immediately the products designated, the Community regulation offers one more possibility to register the design. It is the secondary meaning. Indeed, the article 7 (1) (b) of the Council Regulation rejects from registration signs which are devoid of any distinctive character, however, the article 7 (3) provides that “Paragraph 1(b), (c) and (d) shall not apply if the trade mark has become distinctive in relation to the goods or services for which registration is requested in consequence of the use which has been made of it.” The position of the signs as a trademark permits first of all to make the distinction between the original function of the mark and its function of figurative mark, then it allows to admit the distinctiveness of the sign (b).<sup>28</sup>

Para entender o que seria o *secondary meaning* e como ele se estabelece, é interessante entender sua história e forma de desenvolvimento. A teoria surgiu primeiramente nos países de Common Law. De acordo com Maria Helena Diniz, ela poderia ser conceituada como o conjunto de normas consuetudinárias baseadas nos usos e costumes, onde o direito se forma a partir de decisões judiciais (jurisprudência) e não pelo meio legislativo ou executivo<sup>29</sup>. Tal estrutura é muito comum em países com histórico de colonização pela Inglaterra.

---

<sup>27</sup> BARBAS, Leandro Moreira Valente. *Marcas Não Tradicionais: A propriedade intelectual dos novos tipos de sinais*. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 178

<sup>28</sup> RIDEAU, Camille. *Position Mark: A Category of signs eligible for trademark protection? Different standards of examination, different scope of protection?* França, Estrasburgo: CEIPI, 2010. p.31. Disponível em: <[https://euipo.europa.eu/knowledge/pluginfile.php/28196/mod\\_data/content/405/RIDEAU%20Camille.pdf](https://euipo.europa.eu/knowledge/pluginfile.php/28196/mod_data/content/405/RIDEAU%20Camille.pdf)> Acesso em: 14/05/2024. Tradução livre: Se a criação estética não for capaz de distinguir imediatamente os produtos designados, o regulamento comunitário oferece mais uma possibilidade de registrar o desenho ou modelo. Trata-se do significado secundário. Com efeito, o n.º 1, alínea b), do artigo 7.º do Regulamento do Conselho rejeita o registo de sinais desprovidos de qualquer carácter distintivo, mas o n.º 3 do artigo 7.º prevê que “as alíneas b), c) e d) do n.º 1 não se aplicam se a marca se tiver tornado distintiva em relação aos produtos ou serviços para os quais é pedido o registo, em consequência do uso que dela tenha sido feito”. A posição dos sinais como marca permite, em primeiro lugar, fazer a distinção entre a função original da marca e a sua função de marca figurativa, permitindo depois admitir o carácter distintivo do sinal (b).

<sup>29</sup> DINIZ, Maria Helena. *Dicionário Jurídico*. v.2 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p.836.

Apesar da teoria do *secondary meaning* ter surgido na Inglaterra<sup>30</sup>, ela teve maior desenvolvimento nos EUA, principalmente no Pós-Segunda Guerra Mundial, momento no qual a economia estadunidense experimentou um grande crescimento. Nesse sentido, o país construiu seu sistema marcário sobre o modelo declarativo de direitos, no qual o direito a uma marca é adquirido localmente pelo uso comercial e mercadológico.

A importância de destacar a necessidade, nos EUA, do uso comercial do sinal para a aquisição de direitos marcários exclusivos resulta no conceito de "*secondary meaning*", no qual um sinal com pouca ou nenhuma distintividade só receberá proteção mediante seu uso prolongado no comércio, e o reconhecimento correspondente por parte do público consumidor como marca.

No Brasil, e em outros países de Civil Law, o sistema legalmente adotado é o atributivo de direitos, por meio do qual o direito de exclusividade sobre uma marca é adquirido exclusivamente pelo registro<sup>31</sup>, salvo a exceção prevista no art. 129, §1º da nossa legislação marcária, que contempla o direito de precedência em situações especiais.<sup>32</sup>

Nesse sentido, o Manual de Marcas do INPI também instrui:

O sistema de registro de marca adotado no Brasil é atributivo de direito, isto é, sua propriedade e seu uso exclusivo só são adquiridos pelo registro, conforme define o art. 129 da LPI.

O princípio do caráter atributivo do direito, resultante do registro, se contrapõe ao sistema dito declarativo de direito sobre a marca, no qual o direito resulta do primeiro uso e o registro serve apenas como uma simples homologação de propriedade.

---

<sup>30</sup> Nesse sentido, Carlos Tinoco Soares discorre em seu livro uma das primeiras decisões judiciais sobre o *secondary meaning*, que teve seu registro no Reino Unido em 1872. SOARES, José Carlos Tinoco. Tratado de Propriedade Industrial: marcas e congêneres. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2003, p.879-880; NIES, Helen. Secondary Meaning: an historical note. In: The trademark repourter, v. 64, nº4, 1974. P. 247-251.

<sup>31</sup> LPI. Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

<sup>32</sup> LPI. Art. 129, §1º. § 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou a fim, terá direito de precedência ao registro.

Como regra geral, àquele que primeiro depositar um pedido deve-se a prioridade ao registro. Todavia, essa regra comporta uma exceção denominada direito do usuário anterior.<sup>33</sup>

Para conceituar de forma precisa o *secondary meaning*, podemos utilizar o entendimento de Jacques Labrunie, que reconhece que o fenômeno ocorre quando um sinal fraco, que inicialmente não era distintivo, adquire capacidade distintiva perante o consumidor através de seu uso no mercado.

### 3.1. Convenção da União de Paris

O *secondary meaning* não está previsto expressamente em nossa legislação, contudo, o fenômeno foi incorporado ao nosso sistema jurídico por meio do art. 6, Quinquies<sup>34</sup>, C (1) da Convenção da União de Paris, ratificado pelo país por meio do Decreto-Lei nº12638, de 10/10/1994, e do art., 15.1 do Acordo TRIPS<sup>35</sup>, ratificado pelo Decreto nº 1355, de 30/12/1994.

A CUP estabeleceu uma união que não visa a uniformização de leis nacionais sobre a Propriedade Industrial, nem condiciona o tratamento nacional a reciprocidade. Conforme Carlos Eduardo Neves de Carvalho<sup>36</sup> destaca, ela prevê a ampla liberdade legislativa de cada país signatário, exigindo apenas a paridade de tratamento entre o nacional e o estrangeiro. E ao tratar do *secondary meaning*, as circunstâncias de fato mencionadas no art. 6º, Quinquies, C(1), referem-se justamente ao lapso de tempo em que marca esteve em uso. Essas circunstâncias têm potencial de demonstrar que uma marca, que originalmente não tinha distintividade intrínseca, adquiriu, pelo seu uso prolongado, um significado secundário, tornando-a distintiva.

Nesse sentido, o *secondary meaning* gera uma circunstância de fato que atribui ao sinal capacidade distintiva pelo seu uso prolongado. Está é considerada uma exceção à aplicação das

---

<sup>33</sup> INPI. Manual de Marcas INPI. Disponível em: <[https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B713\\_An%C3%A1lise\\_de\\_pedidos\\_de\\_marca\\_tridimensional\\_e\\_de\\_marca\\_de\\_posi%C3%A7%C3%A3o](https://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B713_An%C3%A1lise_de_pedidos_de_marca_tridimensional_e_de_marca_de_posi%C3%A7%C3%A3o)> Acesso em 14/05/2024.

<sup>34</sup> CUP. Art. 6º quinquies. C. – (1) Para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca

<sup>35</sup> Acordo TRIPS. Artigo 15. 1. Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis.

<sup>36</sup> CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. Aquisição e perda de distintividade marcária. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 99.

vedações à registrabilidade previstas no art. 124, VI da LPI, pois determina que algumas expressões consideradas descritivas e de uso comum, após o uso reiterado e conhecido por uma determinada empresa de certo ramo, podem adquirir distintividade e transformar-se em marcas fortes e juridicamente protegíveis<sup>37</sup>.

### 3.2. TRIPS *Agreement* – *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property*.

Nesse sentido, o TRIPS *Agreement*, ou Acordo TRIPS, é um acordo contratual internacional administrado pela Organização Mundial do Comércio, a OMC, que estabelece padrões mínimos de proteção da propriedade intelectual a serem aplicados aos signatários da OMC. Atualmente, a ratificação ao Acordo é requisito obrigatório para a adesão de algum país à Organização Mundial de Comércio, o tornando o instrumento multilateral mais importante para globalização de leis de propriedade intelectual.

Nas palavras de Denis Babosa<sup>38</sup>, “com efeito, TRIPS dá aos Estados-membros, a possibilidade de legislar dentro de certos parâmetros, realizando equilíbrios adequados em face de seus interesses nacionais”. Com isso, podemos entender que o Acordo TRIPS não é um tratado-lei, mas sim um tratado-contato. Os dispositivos legais do tratado não se dispõem a estabelecer direitos e obrigações às partes privadas, mas sim são normas direcionadas aos Estados signatários, obrigando-os a internalizar seus padrões mínimos à sua legislação específica<sup>39</sup>.

Destarte, como destacado anteriormente, o *secondary meaning* está previsto em seu art.15.1. Contudo, considerando que o Brasil adotou apenas o padrão mínimo exigido pelo Acordo como condição legal para registro de uma marca, para que o fenômeno fosse aplicado perante entes privados, o país deveria realizar alteração legal do art. 122 e seguintes da LPI, o que só poderá ocorrer mediante processo legislativo devido<sup>40</sup>.

---

<sup>37</sup> CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. Aquisição e perda de distintividade marcária. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 105

<sup>38</sup> BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. 2. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p.217.

<sup>39</sup> BEYRUTH, Viviane. O Significado Secundário da Marca: Quando a Marca Fraca se Torna Forte. Análise do Instituto à Luz da Legislação e Doutrina Estrangeira. 2010. 164 f. (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia de Inovação e Propriedade Intelectual do INPI, Rio de Janeiro, 2010, p. 51.

<sup>40</sup> CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. Aquisição e perda de distintividade marcária. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 105

### 3.3. Situação atual no ordenamento jurídico brasileiro

Como exposto até este momento, o Brasil possui norma vigente e internalizada que torna possível a aplicação do *secondary meaning* no reconhecimento de distintividade de uma marca<sup>41</sup>. Contudo, ao contrário do que existe no direito americano, alemão, francês e europeu, não existe norma que atribua competência ao nosso órgão registrador (INPI) para examinar a questão da distintividade adquirida<sup>42</sup>. Desse modo, a avaliação desse quesito é incumbida por fundamento constitucional ao Judiciário.<sup>43</sup>

Como autarquia responsável pelo exame e registro de signos marcários, o INPI apresenta resistências à aplicação do *secondary meaning*<sup>44</sup>, decidindo manter o entendimento de que o fenômeno só deve ocorrer nos países que adotam o sistema da Common Law, e que optaram pelo sistema declaratório de direitos, em contraste com o sistema atributivo de direitos adotado pelo Brasil. Também se guia pelo posicionamento de que a norma do art. 6º, Quinquies, C(1) da CUP só seria aplicável para marcas já registradas no exterior e quando requeridas no Brasil e apenas quando aplicável o princípio do “*telle quelle*”. Por fim, sustenta que o sistema atributivo de direitos não autoriza o INPI a considerar eventos ocorridos antes da data do pedido, limitando-se à análise da distintividade intrínseca do sinal<sup>45</sup>.

No entendimento de Lélío Denicoli Schmidt<sup>46</sup>, a LPI tem disposição que permite validação da aplicação do *secondary meaning* no Brasil, sem a necessidade de apoio em acordos internacionais. Com base no art. 2º, inciso VI da Lei nº 9784/99<sup>47</sup>, que prevê a regulação do processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, deverá ser observado o princípio da “adequação entre meios e fins vedada a imposição de obrigações,

---

<sup>41</sup> CUP. Art. 6º. Quinquies, C(1); e LPI. Art. 4º

<sup>42</sup> BARBOSA, Denis Borges. Proteção das Marcas: Uma Perspectiva Semiológica. Rio de Janeiro: Lumem Iuris, 2008, p. 100.

<sup>43</sup> BARBOSA, Denis Borges. Revisitando o tema da significação secundária. (novembro 2011). Disponível no site: <[http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/significacao\\_secundaria.pdf](http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/significacao_secundaria.pdf)>. Acesso em: 15/05/2024.

<sup>44</sup> Pronunciamento de Edson Lobo, Procurador e Ex-Diretor de Marcas do INPI, publicado nos Anais da ABPI.

<sup>45</sup> CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. Aquisição e perda de distintividade marcária. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 107

<sup>46</sup> SCHMIDT, Lélío Denicoli. A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância. 1ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2013, p. 142.

<sup>47</sup> Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. (...)VI. adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público.

restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao entendimento do interesse público”. No entendimento de Schmidt, essa previsão permitiria o abrandamento da existência abstrata da distintividade, quando sua finalidade for atingida pela distintividade concreta conquistada pelo *secondary meaning*. Além disso, ele também destaca o art. 124, VI, da LPI, que permite o registro de uma marca fraca desde que se revista de suficiente forma distintiva.

Contudo, apesar da discordância de Lélío Schmidt e outros autores, o INPI<sup>48</sup> defende a impossibilidade de invocar a ressalva prevista no art. 124, VI da LPI para a aplicação do *secondary meaning*. De acordo com a autarquia, a forma distintiva prevista na ressalva refere-se à apresentação visual gráfica da marca, e não ao caráter distintivo adquirido pelo uso prolongado. Assim, na ausência de distinção gráfica perante a concorrência, um sinal comum, vulgar será irregistrável.

O artigo 6, Quinquies, C (1) da CUP está em vigor no Brasil, representando uma obrigação assumida por todos os países sem exceção, independentemente de adotarem o sistema declaratório ou o sistema atributivo.<sup>49</sup> O *secondary meaning* é uma ocorrência de fato que não se limita a delimitações territoriais, uma vez que se trata de um fenômeno linguístico e psicológico presente na mente dos consumidores, independente do sistema adotado ou do país de referência.

#### 3.4. Princípio do *telle quelle*.

As marcas fracas, sem distintividade intrínseca, podem até ter sido registradas em seus países de origem com base no "*secondary meaning*", por meio da aplicação direta do art. 6º, Quinquies, C(1) da CUP. Nesses casos, o INPI destaca que estas poderão obter o seu registro brasileiro através do princípio do "*telle quelle*".

---

<sup>48</sup> Opinião de Sílvia Rodriguez de Freitas, coordenadora geral do departamento de marcas no INPI, na mesa de debates Roundtable Discussion sobre "secondary meaning from the perspective of Brazilian law, the brazilian PTO and the Case Law", organizada pela INTA em São Paulo, em 30/06/2014. apud CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. Aquisição e perda de distintividade marcária. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 109.

<sup>49</sup> RICCI, Antonio Ferro. Painel sobre "O Sentido secundário da marca (secondary meaning): Interpretação do artigo 6o, quinquies, C.1 da Convenção da União de Paris e os Reflexos do uso prolongado e das demais circunstâncias de fato na proteção das marcas", no qual foi palestrante no XXVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, Anais da Revista da ABPI- 20062006 apud BEYRUTH, Viviane. O Significado Secundário da Marca: Quando a Marca Fraca se Torna Forte. Análise do Instituto à Luz da Legislação e Doutrina Estrangeira. 2010.



Previsto no art. 6º, Quinquies, A (1) da CUP<sup>50</sup>, o princípio estipula que marcas regularmente registradas em seus países de origem poderão ser admitidas para registro e proteção nos outros países unionistas, tal qual sua forma original que foi objeto do registro concedido pelo país de origem do requerente, observadas as limitações presentes no próprio artigo.

O princípio do *telle quelle* visa a proteção da marca estrangeira, impedindo que o registro seja recusado devido à forma de apresentação ou à redação da especificação de produtos e serviços presentes no registro original, que eventualmente esteja em desacordo com a legislação do país depositário do pedido.<sup>51</sup>

Com fundamento nas restrições previstas no art. 6º, Quinquies, B, o INPI poderá negar o registro por meio do *telle quelle* quando estes sinais forem: (i) suscetíveis de prejudicar direitos de terceiros; (ii) quando foram desprovidas de qualquer caráter distintivo; (iii) quando foram contrárias à moral, à ordem pública e, particularmente, de natureza a enganar o público.<sup>52</sup> Sendo assim, de acordo com posicionamento dado pelo INPI, a aplicação do secondary meaning estaria restrita aos casos de proteção pelo *telle quelle*.

Apesar de se mostrar promissor ao registro de marcas estrangeiras, esse entendimento pode ser interpretado como um desrespeito ao princípio constitucional da isonomia e ao princípio do tratamento nacional previsto da CUP. Isso porque não existe proporcionalidade legal em atribuir aos estrangeiros a possibilidade de registrar sua marca no Brasil com fundamento no *secondary meaning* confirmado no seu país de origem. Caso o INPI realize esse registro, estaria colocando os seus nacionais em situação de desigualdade perante os estrangeiros.

---

<sup>50</sup> CUP. Art. 6º, Quinquies, A(1) Qualquer marca de fábrica ou de comércio regularmente registrada no país de origem será admitida para registro e protegida na sua forma original nos outros países da União, com as restrições indicadas no presente artigo.

<sup>51</sup> RICCI, Antonio Ferro. Painel sobre “O Sentido secundário da marca (secondary meaning): Interpretação do artigo 6o, quinquies, C.1 da Convenção da União de Paris e os Reflexos do uso prolongado e das demais circunstâncias de fato na proteção das marcas”. In: XXVI Seminário Nacional da Propriedade Intelectual, Anais ABPI, Brasília, 2006, p.195.

<sup>52</sup> CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. Aquisição e perda de distintividade marcária. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 110

O princípio da isonomia encontra seu fundamento no art. 5º da Constituição Federal<sup>53</sup>, e prevê a necessidade de tratamento igualitário entre pessoas físicas e jurídicas, vedando qualquer tipo de interpretação sectária<sup>54</sup>.

Já o princípio do tratamento nacional, é previsto no art. 2º da CUP e na nossa legislação marcária em seu art. 4º. Tal princípio defende que as pessoas nacionais, ou domiciliadas no Brasil, têm assegurado o seu direito de buscar igual tratamento dado a estrangeiros por meio da Convenção de Paris.

Desse modo, conforme Carlos Eduardo Neves de Carvalho destaca:

o secondary meaning “não teria nenhuma incompatibilidade com o sistema atributivo de direitos, uma vez que a Convenção de Paris deve ser aplicada no Brasil como um dispositivo de Lei interna, por se tratar de tratado-lei, que estabelece direitos e obrigações diretamente para as partes privadas.

(...)

A posição do INPI, em aplicar o secondary meaning somente para os casos de proteção do *telle quelle* previstos no art. 6º, Quinquies, A(1) da CUP deixa claramente os estrangeiros em posição mais favorável que os brasileiros na defesa de seus direitos de propriedade industrial uma vez que poderão registrar marcas não distintivas em seus países de origem, e posteriormente, depositá-las no Brasil, como se distintivas fossem.

Apesar de o INPI entender pela impossibilidade de aplicação do *secondary meaning* para atribuição de distintividade a marcas, o judiciário tem extensa jurisprudência entendendo pelo contrário. Aliás, de forma compatível com a obrigação do art. 6, Quinquies, C da CUP, uma vez que é norma de aplicação direta dando amparo à proteção por via judicial. Com base nesse dispositivo, decidem em benefício do empresário titular da marca, como no caso POLVILHO ANTISSEPTICO.

No caso, envolvendo a marca POLVILHO ANTISSEPTICO<sup>55</sup>, registrada no INPI sob o número nº 760022038<sup>56</sup>, requerida pelo titular Casa Granado Laboratório, Farmácias e

---

<sup>53</sup> CRFB/88. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes.

<sup>54</sup> CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. Aquisição e perda de distintividade marcária. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020, p. 111

<sup>55</sup> BRASIL. Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro. **Apelação Cível nº 102.635**, 5ª Turma, Relator Pedro Acioli. Publicado no Diário Oficial de 17/10/1985, p. 18.379

<sup>56</sup> INPI. BR, Reg nº 760022038.

Drogarias S.A para identificar produtos dermatológicos. O pedido, depositado em 30/01/1976, foi inicialmente indeferido pelo INPI sob o argumento de presença de termo alegadamente genérico. No entanto, em ação de nulidade de ato administrativo proposta pelo titular, foi proferida decisão com aplicação expressa do art. 6º, Quinquies, C (1) da CUP. Esta decisão reconheceu em juízo que a marca em questão havia adquirido caráter distintivo para produtos dermatológicos, devido à sua presença ativa no mercado por mais de 50 anos. Mediante decisão do Tribunal, a marca foi finalmente concedida pelo INPI em 23/02/1988, e desde então permanece em vigor.

#### 4. ESTUDO DE CASO: LOUBOUTIN

Finalmente, à luz de todas as conceituações e exemplos apresentados anteriormente, podemos agora nos debruçar sobre o caso da marca *LOUBOUTIN*, que é, nada menos, uma marca de posição, se não a mais famosa entre elas.

##### 4.1. História da marca

Nascido e criado em Paris<sup>57</sup>, o designer Christian Louboutin sempre demonstrou fascínio por sapatos. Pelo fato de desenhar sapatos em seus cadernos ao invés de estudar, teria sido expulso de diversas escolas ainda quando criança. Ainda aos 15 anos de idade, começou a frequentar a famosa noite parisiense, onde teve a oportunidade de conhecer as dançarinas de musicais, encontro que o inspirou a desenhar sua primeira coleção de sapatos.

Trabalhou como freelancer para diversas grifes famosas, incluindo *Dior*, *Chanel* e *Yves Saint Laurent*. No entanto, foi apenas em 1992 que decidiu abrir a sua primeira loja, localizada dentro da renomada Galeria *Vero-Dotad*. Esta loja continua em funcionamento até os dias atuais, sendo um ponto de referência para os amantes da moda.

##### 4.2. O solado vermelho

Em 1992<sup>58</sup>, o designer estava revendo os protótipos do modelo que desenhou inspirado na obra *Flowers*, de Andy Warhol. O sapato era um salto rosa ornado com uma flor de tecido. Ele estava satisfeito com resultado, exceto por um pequeno detalhe, a sola do sapato. Os sapatos

---

<sup>57</sup> CHRISTIAN LOUBOUTIN. In: WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia Foundation, 2024. Disponível em: <[https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Christian\\_Louboutin&oldid=67431250](https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Christian_Louboutin&oldid=67431250)>. Acesso em: 17/05/2024.

<sup>58</sup> The birth of an iconic signature. Disponível em: <[https://us.christianlouboutin.com/us\\_en/red-sole](https://us.christianlouboutin.com/us_en/red-sole)>

estavam com aspecto mais “pesado” do que nos esboços por conta do solado preto, que atribuía uma aparência nada elegante ao modelo.

Conforme declaração feita pelo próprio Christian, por “coincidência do destino”, a sua assistente estava pintando as suas unhas com um tom de vermelho vivo. Logo então, o designer pegou o esmalte, e começou a pintar uma das solas de seus protótipos com aquela que viria a ser a tonalidade assinatura da grife.

Figura 7: Sapato que deu origem ao solado vermelho em 1992



Fonte: Mostra no Palais de la Porte Dorée (2020) / BBC Style<sup>59</sup>

O sucesso da marca veio alguns meses depois, quando a jornalista da revista americana W Magazine estava visitando Paris quando ouviu a princesa Caroline, de Mônaco falando dos sapatos de Christian. Depois disso, a jornalista foi conhecer as obras do designer, e fez uma matéria na revista falando sobre a loja. Esse foi o estopim para alavancar a grife para o mundo.

O Brasil foi o primeiro país da América Latina a receber uma loja da grife, inaugurada em 2009 no Shopping Iguatemi, em São Paulo.

Visando a proteção de jurídica de seu solado vermelho, *Cristian Louboutin* adquiriu o registro da marca de posição em várias jurisdições, como União Europeia (OHIM), Estados Unidos, Benelux, México, Líbano, Kuwait, Reino Unido, Irlanda, Austrália, Noruega, Cingapura,

---

<sup>59</sup> LUTYENS, Dominic. O que faz de Christian Louboutin, o rei do salto alto. BBC News Brasil. 12 de set de 2020. BBC Culture. Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/vert-cul-52907409>> Acesso em: 17/05/2024

Índia, Canadá, Panamá, Peru, México, além do registro internacional concedido pelo *World Intellectual Property Organization* (WIPO)<sup>60</sup>.

#### 4.3. Conflito nos Estados Unidos.

Antes de falarmos sobre os casos judiciais envolvendo a *Christian Louboutin* e sua marca de posição, importante destacarmos o ordenamento jurídico em que está inserida nos Estados Unidos.

Nos Estados Unidos, as marcas são previstas legalmente no *Lanham Act*<sup>61</sup>. Nele, existe a previsão de obtenção de registro de marca cromática por parte de designers de moda caso a cor esteja sendo utilizada em um padrão ou combinação de tonalidades de cores distintas. No entanto, foi principalmente por meio da jurisprudência, especialmente do caso concreto *Qualitex v. Jacobson* de 1995<sup>62</sup>, que as principais regras em relação à proteção jurídica de cores foram definidas. Neste caso, a Suprema Corte estabeleceu a possibilidade da existência de uma marca composta exclusivamente por uma cor, desde que tenha adquirido distintividade pelo *secondary meaning*.

Mesmo assim, o registro da *Louboutin*<sup>63</sup> já foi objeto de controvérsia quanto a proteção da cor como marca de posição. Inicialmente, a grife francesa moveu ação judicial<sup>64</sup> em face a Yves Saint Laurent America Inc, outra gigante do setor de moda de luxo. O intuito da ação, era fazer com que a *Yves Saint Laurent* cessasse o uso da cor vermelha na integralidade de seus sapatos, inclusive a sola.

---

<sup>60</sup> EUIPO. Reg n° 008845539; USPTO. Reg n° 3.361.597; CGDPTM. Reg n° 1922048; BOIP. Reg n° 0874489; KW. Reg n° 110560; Lebanon P.O. Box. n° 127496 UKPTO. Reg n° 2472368; IPOS. Reg n° T1003719Z; CIPO. Reg n° 1469797; DIGERPI. Reg n° 227593; IMP. Reg n° 1139730; WIPO. Reg n° 1031242.

<sup>61</sup> Lanham Act, Disponível em: <<http://www.bitlaw.com/source/15usc/>> Acesso em 17/05/2024.

<sup>62</sup> ESTADOS UNIDOS. U.S. Supreme Court. Docket number 93-1577. *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, 1995.

<sup>63</sup> Red Sole Mark USPTO Registration n° 3361597

<sup>64</sup> ESTADOS UNIDOS. U.S. Court of Appeals for the Second Circuit. Docket Number 11-3303. *Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America Holding Inc.*, 2012.

Figura 8: Registro da marca de posição nos EUA.



Fonte: USPTO<sup>65</sup>.

Em coleção lançada em 2011, a *Yves Saint Laurent* fez um novo lançamento de nova versão de seus sapatos monocromáticos<sup>66</sup>, dentre eles, quatro modelos que eram inteiramente vermelhos, incluindo os solados que, segundo *Christian Louboutin*, conseguiam lembrar os sapatos de sua marca, uma vez que apresentavam um vermelho muito similar.

Após o insucesso na tentativa de resolver a questão extrajudicialmente, em abril de 2011, o designer ingressou com ação judicial no *Southern District of New York* alegando violação marcária, pirataria, falsa designação de origem, concorrência desleal e diluição marcária, além de pleitear uma medida liminar visando a cessação da venda e marketing dos sapatos vermelhos da coleção<sup>67</sup>.

Figura 9: Modelos dos sapatos da *Yves Saint Laurent Laurent*.



Fonte: Montagem elaborada pela autora com imagens disponíveis na base da Google.

Como forma de defesa, a *Yves Saint Laurent* questionou o registro da marca da *Louboutin*. Em sua contestação, defendeu a necessidade do cancelamento do registro em questão, pois o

<sup>65</sup> Red Sole Mark USPTO Registration n° 3361597

<sup>66</sup> A *Yves Saint Laurent* alega nos autos processuais que os sapatos monocromáticos são lançados em suas coleções desde 1970.

<sup>67</sup> Os modelos “Tribute”, “Woodstock”, “Palais” e “Tribtoo”,

solado não seria distintivo, possuindo características meramente ornamentais, algo que vedaria o registro marcário. Também defendeu que autora não tinha a exclusividade sob o uso da cor vermelha em sapatos, vez que o uso de cores é comum e precisa estar a total disposição de todos que exploram o ramo. Além disso, alegou que as interferências da *Louboutin* estavam incorrendo em danos nos seus negócios, além de acusar autora por concorrência desleal.

Em decisão proferida na 1ª Instância, os argumentos da Ré foram acatados pelo Juiz, que entendeu por não dar procedência aos pedidos formulados pela autora, dando provimento aos feitos pela *Yves Saint Laurent*.

Quanto ao pedido liminar, por não auferir com exatidão sobre a possibilidade de confusão por parte dos consumidores entre ambas as marcas, o Juiz de primeira instância, Victor Marrero, decidiu indeferir o pleito. Além disso, determinou o cancelamento do registro perante o USPTO, argumentando que uma cor não poderia ser apropriada por uma marca no ramo da moda, com base na doutrina da Funcionalidade Estética.

Temendo o risco aberto pela decisão proferida, a *Louboutin* recorre da decisão à *U.S. Court of Appeals*, alegando que a Ré tem total conhecimento de que o uso do solado vermelho é “marca registrada” da autora, e que mesmo assim, o copia.

O fato interessante nesse caso é o ingresso da *Tiffany&Co*<sup>68</sup> e a INTA como *Amicus Curiae* na fase recursal, uma vez que temiam a abertura de um precedente dizendo que uma cor, sozinha, não era capaz de constituir marca.

A *Tiffany* é uma grande marca no setor de joalherias que possui um registro cromático<sup>69</sup> para a cor azul que estampa suas caixas e embalagens. Sendo assim, se manifestou sobre o mérito da questão, salientando que a decisão tomada pela 1ª instância vai contra todo entendimento consolidado pela Suprema Corte Americana, já exposto anteriormente.

O INTA (*International Trademark Association*), associação preocupada em proteger marcas registradas e propriedade intelectual complementar, não entra no mérito da questão. Ele

---

<sup>68</sup> Poderá ser referida como somente “Tiffany”

<sup>69</sup> USPTO Registration nº 2184128, 2359351, 2416795, 2416794

visa, apenas, discorrer sobre os erros cometidos quanto à validade da marca de posição da *Christian Loubotin*.

A lide foi decidida em caráter definitivo pela *United States Court Of Appeals For The Second Circuit*, órgão colegiado de segunda instância. A decisão deixou todas as partes com sensação de terem saído como vencedoras. A *Loubotin* obteve reconhecimento do *secondary meaning* de sua marca, reformando a decisão anterior. Sendo assim, o direito de exclusividade sob a inserção da cor vermelha no solado de sapatos foi reconhecido à grife autora, com o adendo de que o sapato não seja inteiramente vermelho. Já que o sapato da Ré era inteiramente vermelho, essa não foi condenada pela prática em questão.

O direito de exclusividade do solado vermelho foi reconhecido quando ele contrastar com as outras cores do sapato. Por conta desse ponto, foi determinado que o USPTO fizesse um aditamento da descrição da marca, acrescentando um trecho que destacasse isso.

O grande ponto chave do caso narrado acima é a decisão do *Second Circuit Court* que reverteu a decisão de primeira instância. Ao limitar o escopo de proteção da marca da *Louboutin* à apenas sola, e somente quando esta estiver em contraste com o resto do produto, “nada mais fez que reconhecer trata-se de uma marca de posição, e não uma marca de cor isolada” (Barbas, 2016, p.181).

Ou seja, como já foi amplamente exposto ao logo do presente trabalho, a marca de posição tem uma característica dual, composta pelo sinal e sua aposição singular em determinado suporte. Dessa forma, ela deve ser analisada sob a ótica de um conjunto distintivo, e não elemento individualizado. Caso esse entendimento estivesse esclarecido pelo juiz de primeira instância, é possível que revés sofrido pela grife não seria formado.

#### 4.4. Outros conflitos envolvendo a marca

Outras discussões ao redor do mundo foram protagonizadas pela *Christian Louboutin*. A França foi palco de disputa judicial envolvendo a grife de francesa e a Zara<sup>70</sup>, varejista de mercado de massa com preços de mercado mais acessíveis.

---

<sup>70</sup> MAU, Dhani. Zara defeats Louboutin in Trademark case, does this open the door for more red sole imitators? Fashionista. 11/06/2012. Disponível em: < <https://fashionista.com/2012/06/zara-defeats-louboutin-in-trademark-case-does-this-open-the-door-for-more-red-sole-imitators>> Acesso em 19/05/2024.



No ano de 2008, a *Louboutin* ajuizou ação em face da *Zara* por conta da venda de um sapato no modelo *peep toe*, onde a autora sustentava a semelhança com seu modelo conhecido como “Yo Yo”. Em sua defesa, a varejista abordou a impossibilidade de comprovação de risco de confusão entre os calçados.

Em primeira instância, o juiz acatou os temas da defesa, decisão da qual a *Louboutin* interpôs recurso. Em 2011, o tribunal de apelação estabeleceu a vagueza nos termos de registro da marca da *Louboutin*, notando que eles não tinham a referência a cores específicas para a laqueamento das solas. Em 2012, a *Cour de Cassation* confirmou a decisão em favor da *Zara*, condenando a *Louboutin* ao pagamento de € 2.500 (dois mil e quinhentos euros) em favor da *Zara* a título de indenização.

Figura 10: À esquerda, modelo vendido pela *Zara*, e à direita modelo “YoYo” da *Cristian Louboutin*.



Fonte: Hello! Magazine<sup>71</sup>

Considerando os termos do tribunal de apelação, a *Louboutin* se prontificou a modificar a sua marca perante o escritório de PI francês para contar um tom específico de vermelho (Pantone 18-1663TP, "*Chinese Red*"), como alternativa à cor vermelha em geral<sup>72</sup>.

<sup>71</sup> Hello! Zara wins red sole shoe case against Christian Louboutin. 11/06/2012. Disponível em: <<https://www.hellomagazine.com/fashion/201206118290/zara-won-christian-louboutin/>> Acesso em 19/05/2024.

<sup>72</sup> ARANDA, Cassidy. The Worldwide Trademark Battle over the Iconic Red Bottom Shoe. 23/01/2023. Illinois Institute of Technology. Chicago-Kent Journal of Intellectual Property. Disponível em: <<https://studentorgs.kentlaw.iit.edu/ckjip/the-worldwide-trademark-battle-over-the-iconic-red-bottom-shoe/>> Acesso em: 19/05/2024.

No ano seguinte, a Corte do Distrito de Haia, sediada na Holanda, conferiu à *Cristian Louboutin* a proteção sua marca de posição (solado vermelho) de forma incidental no curso de uma ação de infração movida em face da loja de sapatos holandesa *Van Haren Schoenen*.

Em coleção desenvolvida em parceria com a atriz Halle Berry, a varejista comercializou sapatos na cor preta com solado vermelho pelo preço de € 39,90 (trinta e nove euros e noventa centavos). De imediato, a *Louboutin* ajuizou ação com pedido liminar para que a venda dos sapatos fosse cessada imediatamente. Em sua defesa, a loja *Van Haren* pleiteou que a marca da *Louboutin* fosse considerada cromática, o que implicaria na imposição de normas mais limitadoras do uso da cor. Contudo, o tribunal consolidou o entendimento de que a marca era de natureza híbrida (cromática+posição), onde deveria ser concedida a manutenção do registro em questão<sup>73</sup>.

Em 2022, a Corte de Propriedade Intelectual de Pequim (“*Beijing Intellectual Property Court*”), decidiu em favor da *Cristian Louboutin* para proteção de sua marca de posição (*Red Sole Mark*). Assim que tomou conhecimento de que a empresa francesa Guangdong Wanlima Industrial Company estava comercializando sapatos de salto alto com a sola vermelha, a grife francesa moveu ação judicial. Esse caso tem como foco o artigo 6(1) da Legislação sobre concorrência desleal chinesa que “proíbe as partes de oferecerem produtos que são similares aos produtos de outros”<sup>74</sup>.

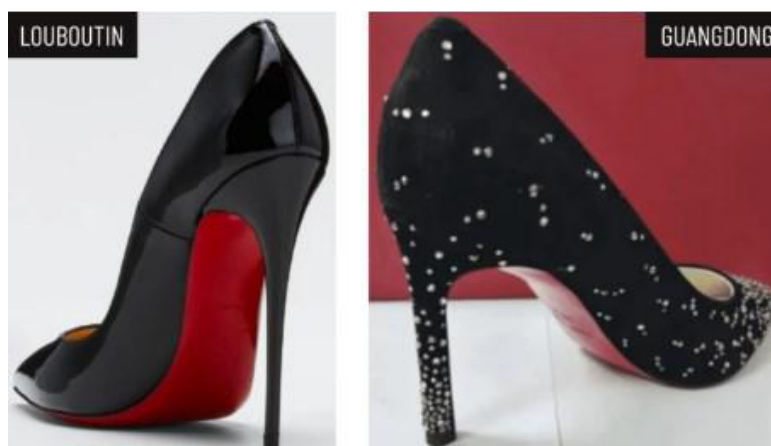
A *Beijing Court* reconheceu a grande notoriedade da marca *Louboutin*, cujo histórico levantava cerca de milhões em vendas ao redor da China. O caso foi finalizado com condenação da Guangdong ao pagamento de indenização de mais de 1 milhão de dólares.

---

<sup>73</sup> ROSCHIER. European Court of Justice: Louboutin’s Red Sole trademark not invalid. 17/07/2018. Disponível em: < <https://www.roschier.com/newsroom/european-court-of-justice-louboutins-red-sole-trademark-not-invalid> > Acesso em: 19/05/2024.

<sup>74</sup> CHINA. Anti-Unfair Competition Law of the People's Republic of China. Article 6 - A business entity shall not commit any of the following acts which create confusion, misleading consumers into believing that its own goods is the goods of another business entity or has a certain connection with another entity. (1) Using, without authorization, any mark identical or similar to the name, packaging or decoration, etc. of another business entity’s goods which has certain reputation.

Figura 11: À esquerda, modelo vendido pela *Louboutin*, e à direita modelo da *Guangdong*.



Fonte: Chicago-Kent Journal of Intellectual Property<sup>75</sup>

Toda essa discussão nos faz perceber como a questão envolvendo a validade marca da *Louboutin* não está pacificada ao redor do mundo. Isso se deve ao fato da dificuldade de aceitação e difusão quanto às novas marcas visuais ao redor do mundo. Desse modo, conforme Kone Cesário<sup>76</sup> destaca, a nova marca precisa ser reconhecida pelo consumidor pela sua capacidade conjunta de distinguir, onde o sistema registral precisa estar preparado para delimitar o escopo do direito de propriedade visando evitar ataques a livre concorrência.

#### 4.5. *Cristian Louboutin vs. Bruna Silvério Shoes*

Seguindo a tendência mundial, o Brasil também sediou ações judiciais que envolviam a marca de posição da *Cristian Louboutin* e a sua proteção. O caso mais emblemático, sem dúvidas, foi a ação inibitória cumulada com pedido de tutela de urgência movida pela grife contra a empresa Bruna Silvério Shoes, pelos atos de pirataria alegados pela autora.

A *Louboutin* recorreu a via judicial após tentativa de solucionar a questão por via amigável. Isso proque, no dia 23/09/2020, foi celebrado um acordo por meio do qual a empresa brasileira reconheceu a exclusividade da *Christian Louboutin* sobre os solados vermelhos, que constituem sua assinatura, e se comprometeu a cessar a produção e comercialização de modelos

<sup>75</sup> ARANDA, Cassidy. The Worldwide Trademark Battle over the Iconic Red Bottom Shoe. 23/01/2023. Illinois Institute of Technology. Chicago-Kent Journal of Intellectual Property. Disponível em: <<https://studentorgs.kentlaw.iit.edu/ckjip/the-worldwide-trademark-battle-over-the-iconic-red-bottom-shoe/>> Acesso em: 19/05/2024

<sup>76</sup> CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. Proteção das marcas visualmente perceptíveis. Curitiba: Juruá, 2020, p. 105.

que infringissem esse e qualquer outro direito de propriedade intelectual da *Christian Louboutin*.

Contudo, mesmo após a celebração do acordo, a Bruna Silvério Shoes continuou a comercializar modelos que copiavam integralmente os designs da *Cristian Louboutin* e/ou reproduziam elementos característicos da marca, que seriam protegidos por *trade dress* e direitos autorais.

Figura 12: Da esquerda para direita, os modelos “*Body Strass*” e “*Degrasytass*”, originais *Cristian Louboutin* e o modelo *Cristal Princess White*, comercializado pela Ré.



Fonte: Ação judicial inicial<sup>77</sup>

À época do ajuizamento da ação<sup>78</sup>, o pedido de registro depositado pela autora ainda não havia sido apreciado pelo INPI, motivo pelo qual ela sustentou seu direito de zelar pela reputação do pedido, com base no art. 130, III, da LPI<sup>79</sup>.

Além disso, defendeu o status de marca notoriamente conhecida a ser concedido à sua marca, alegando que a aplicação de solado vermelho a sapatos de salto alto possui reconhecimento expressivo perante os consumidores do segmento de atuação da autora, onde a característica é inegavelmente associada à *Christian Louboutin*, não apenas no Brasil, como no mundo. Desse modo, *Christian Louboutin* gozaria de proteção especial atribuída às marcas

<sup>77</sup> BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ação Inibitória Cumulada com Indenizatória com Pedido de Tutela de Urgência. Processo nº 1118907-73.2021.8.26.0100. Autor: CL Brasil Comércio de Sapatos e Acessórios Ltda. Réu: Bruna Silvério Shoes ME.

<sup>78</sup> Em consulta realizada no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, consta protocolo em 03/11/2021.

<sup>79</sup> LPI. Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurada o direito de: (...) III - zelar pela sua integridade material ou reputação.

notoriamente conhecidas pela redação do art. 126, caput da LPI<sup>80</sup> e art. 6º bis (1) da CUP<sup>81</sup>, onde a marca seria passível de proteção independente de registro.

A violação de *trade dress* também foi uma grande acusação trazida pela autora, com a alegação de violação do conjunto de elementos gráfico-visuais que compõem a identidade visual da *Christian Louboutin*. O solado vermelho, que compõe essa identidade, encontra proteção para além do registro perante o INPI.

Importante destacar precedente do STJ<sup>82</sup> citado pela autora, onde o solado vermelho dos sapatos da *Christian Louboutin* foi citado como exemplo de elemento gráfico-visual dotado de notoriedade e distintividade passíveis de proteção. Reproduzido abaixo:

DA PROTEÇÃO JURÍDICA DO TRADE DRESS OU CONJUNTO-IMAGEM. Muito embora os principais signos diferenciadores utilizados para identificação de produtos e serviços sejam o nome empresarial e a marca, é sabido que sua colocação no mercado pode também advir de uma identidade que lhes é intrínseca, composta de elementos gráfico-visuais desenvolvidos justamente com o propósito de distingui-los de seus concorrentes. Como exemplos notórios, pode-se citar a garrafa da Coca-Cola, o chocolate Toblerone e o solado vermelho dos sapatos Louboutin. Assim, é usual que a identificação de determinados produtos pelo consumidor seja resultado de sua percepção visual, o que relega a marca correlata a um patamar com potencial diferenciador secundário.

Além disso, também acusou a Ré de concorrência desleal e aproveitamento parasitário, argumentando que está se aproveitaria de todo o investimento criativo e financeiro empreendido pela autora ao longo dos anos para consolidar seu posicionamento perante o mercado.

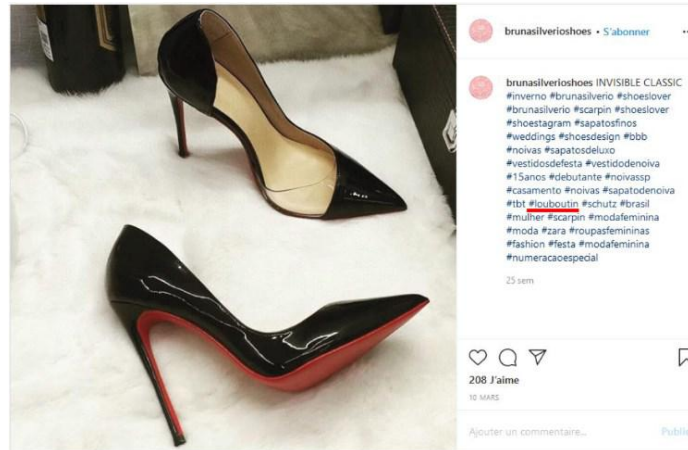
---

<sup>80</sup> LPI. Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil

<sup>81</sup> CUP. Art. 6º bis (1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

<sup>82</sup> BRAIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.677.787. Recorrente: Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha. Recorrido: Garthen Indústria e Comércio de Máquinas Ltda. Terceira Turma. Relator: Nancy Andrichi, 26 de setembro de 2017, disponível em: <[https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1640249&num\\_registro=201502797049&data=20171002&formato=PDF](https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1640249&num_registro=201502797049&data=20171002&formato=PDF)> Acesso em 14 jun. 2024.

Figura 13: Imagem de sapatos vendidos pela Bruna Silvério com a “*hashtag*” *Louboutin*.



Fonte: Ação judicial inicial<sup>83</sup>

Em sua defesa, a Bruna Silvério Shoes sustentou que a *Christian Louboutin* não teria exclusividade sobre o uso da aposição do da cor vermelho em sapatos de salto algo. Sendo assim, não teria amparo legal para impedir o uso por terceiros. Essa alegação é baseada no argumento de que a autora não teria registro perante o INPI que garantisse essa proteção.

Além de todo exposto, a Ré também apontou que em 18 de novembro de 2021 depositou pedido de registro de marca de posição para o solado vermelho<sup>84</sup>. Portanto, alega possuir anterioridade perante o pedido da *Louboutin*.

Figura 14: Pedido de registro de marca de posição da Ré.

Nº do Processo: 924947462

Marca:

Situação: Aguardando fim de sobrestamento

Apresentação: Marca de posição

Natureza: Produtos e/ou Serviço



Classificação de Produtos / Serviços		
Classe de Nice	Situação da Classe	Especificação
NCL(11) 25	Vide Situação do Processo	Calçados *

Classificação Internacional de Viena		
Edição	Código	Descrição
4	9.9.15	Palmitas, pedregas de botas e sapatos

Titulares	
Titular(1):	Nome
	BRUNA SILVERIO SHOES

Fonte: Base de Marcas INPI<sup>85</sup>

<sup>83</sup> BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ação Inibitória Cumulada com Indenizatória com Pedido de Tutela de Urgência. Processo nº 1118907-73.2021.8.26.0100. Autor: CL Brasil Comércio de Sapatos e Acessórios Ltda. Réu: Bruna Silvério Shoes ME.

<sup>84</sup> INPI. BR, Processo nº 924947462.

<sup>85</sup> INPI. BR, Processo nº 924947462.

Em decisão liminar, o juiz Luiz Felipe Bedendi, da 1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem, entendeu que o pedido preenchia os requisitos do art. 300 do CPC<sup>86</sup>, uma vez que a probabilidade do direito, respaldada no art. 130, III da LPI conforme a autora havia fundamentado, além da verificação das publicações da Ré que comercializava sapatos que faziam referência à marca da *Christian Louboutin*. Conforme o magistrado destaca: “o que revela indícios da prática de contrafação, fortalecidos ainda pelo acordo extrajudicial celebrado pelas partes e pela manifestação preliminar da requerida, que não negou os atos.”.

Desse modo, decidiu deferir a liminar requerida,<sup>87</sup> determinando que a infratora removesse todo o conteúdo infringente aos direitos de propriedade intelectual da *Louboutin* disponibilizado em seu site, além de cessar a violação desses direitos. Após tal decisão, o magistrado fixou a aplicação de multa à Ré pelo descumprimento da decisão liminar.

Levando isso em consideração, Bruna Silvério interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo em face da decisão liminar. Em seus argumentos, a agravante volta a defender a ausência de direitos por parte da *Louboutin* que fundamentassem a concessão do pedido e a apresentação da demanda.

No julgamento do recurso, ocorrido em 22 de março de 2023, a Relatora apresentou em seu voto que a Ré estava comercializando cópia indevida da marca da *Louboutin*. Além disso, destacou o uso da sola vermelha por parte da agravante em modelos muito parecidos com o da agravada. Nos termos do acórdão:

Como cediço, em um primeiro olhar, em um mercado especializado como o da moda, os traços que os diferentes estilistas colocam em suas obras, com o passar do tempo, passam a ser sinônimos de marca, com cortes de tecidos, usos de estilos e, no caso em comento, com a sola vermelha dos sapatos. Assim, prima facie, há risco de confusão no mercado consumidor e de indevida associação<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> CPC/2015. Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

<sup>87</sup> BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Decisão. **Processo nº 118907-73.2021.8.26.0100**. Autor: CL Brasil Comercio de Sapatos e Acessorios Ltda. Réu: Bruna Silverio Shoes ME. 1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem. Juiz: Luis Felipe Ferrari Bedendi, 16 de novembro de 2021. Publicada em 19 nov. 2021.

<sup>88</sup> BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Acórdão. Agravo de Instrumento nº 2289673-54.2021.8.26.0000. Agravante: C1Brasil Comercio de Sapatos e Acessorios Ltda. Agravado: Bruna Silverio Shoes ME. Relator: Jane Franco Martins, 22 de março de 2023. Publicado em 23 mar. 2023.

Diante de todo o exposto, negou-se provimento ao recurso interposto pela Ré, confirmando a decisão de primeira instância que deferiu a liminar requerida.

Em 31/10/2023, a juíza Marian Dubois Faiva proferiu decisão determinando a suspensão do processo por entender que a ação de nulidade de ato administrativo apresentada pela *Louboutin* em face de ato de indeferimento de registro da marca de posição implicaria prejudicialidade externa. Sendo assim, por entender que existe risco de decisões conflitantes, o processo ficou suspenso até fevereiro de 2024. Isso pois, no julgamento do agravo de instrumento interposto pela *Louboutin* em face da referida decisão, a 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial acatou os argumentos da agravante, ao sustentar que a referida ação se destina também a proteção do *trade dress* da grife, algo que não demanda registro perante a autarquia federal<sup>89</sup>.

Importante destacar que o processo em si, e a decisão liminar concedida, não possuem efeitos *erga omnes*. Ou seja, ela não suspende a produção de calçados de sola vermelha infringentes da marca da *Louboutin* no país como um todo. Ela produz efeitos no caso específico da *Louboutin* contra Bruna Silvério Shoes. Contudo, esse é um forte indicativo de que a *Christian Louboutin* tem uma marca de posição a ser protegida.

Considerando a ideia de atribuição de distintividade por meio da presença no mercado (*secondary meaning*), esse seria um ótimo indicador de que o conjunto composto pela aposição da cor vermelha nos solados de sapatos é sim distintivo.

#### 4.6. Processo administrativo

Visando a proteção do seu *Red Sole Mark*, em 13 de março de 2009, o *Christian Louboutin*, protocolou pedido de registro de marca de produto em apresentação tridimensional, na Classe de Nice NCL (9) 25, destinada aos calçados femininos de salto. Isso se justifica pelo fato de a marca de posição ainda não estar regulamentada pelo INPI, algo que só ocorreu em 2021.

---

<sup>89</sup> BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Acórdão. Agravo de Instrumento nº 2325554-24.2023.8.26.0000. Agravante: C1BrasilComercio de Sapatos e Acessorios Ltda. Agravado: Bruna Silverio Shoes ME. Relator: J.B. Paula Lima, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, 23 de fevereiro de 2024. Publicado 28 fev. 2024



Contudo, insta ressaltar que, mesmo com essa classificação, a especificação apresentada pela *Christian Louboutin* se aplica ao protegido por marcas de posição, sendo “solado vermelho (Pantone n° 18.1663TP), aplicado à sola do calçado como mostrado na representação. O contorno do calçado não é parte da marca, mas se destina apenas a mostrar o seu posicionamento”. O pedido de registro foi publicado em 22/04/2009 na RPI n° 1998.

Em 27/11/2011, o requerente solicitou a alteração do pedido de registro de marca tridimensional para constar a apresentação figurativa. Em suas razões, *Christian Louboutin* destacou que o intuito do pedido é visar a proteção tão somente para a sola vermelha, e não ara a configuração do calçado em si. Em 31/01/2021, a alteração foi realizada e publicada na RPI n° 2143. Poucos meses depois, o a grife francesa anexou aos autos a cópia do certificado de registro concedido pela Repartição Francesa de Marcas em 24/12/2012<sup>90</sup>.

Considerando o então recente ocorrido em disputa judicial sediada nos EUA, em 08/10/2012 a *Yves-Saint Laurent* apresentou oposição do pedido. Em suas razões, a empresa levantou que a Corte Americana limitou o escopo de proteção do registro perante o USPTO para sola vermelha apenas quando em contraste com o resto do sapato. Além disso, também contestou a formulação do pedido na forma figurativa, uma vez que entenderia absurdo “registrar como marca a cor vermelha aplicada a uma parte do próprio produto”. Em decisão publicada em 17/09/2013, a autarquia não recebeu a petição apresentada.

Entendendo a importância de apresentar outros entendimentos ao redor do mundo, em 09/01/2015 a *Louboutin* anexou ao processo decisão exarada pelo Tribunal de Apelação de Bruxelas, e que foi exposta em capítulo anterior, onde foi reconhecida a violação dos direitos marcários atribuídos por meio de registro de Benelux<sup>91</sup>. No ano seguinte, em 18 de maio, apresentou o certificado de registro obtido perante o EUIPO<sup>92</sup> da mesma marca que fora depositada perante o INPI.

---

<sup>90</sup> INPI. FR, Reg n° 113869370

<sup>91</sup> BOIP. Reg n° 0874489

<sup>92</sup> EUIPO. Reg n° 008845539

Em 28/06/2021, foi apresentado pedido de averbação de transferência por cessão dos direitos de propriedade intelectual de *Christian Louboutin* para *Paloïse SAS*<sup>93</sup>, que foi deferido em 08/09/2021, com a devida publicação realizada na RPI 2644.

Considerando a regulação da registrabilidade da marca de posição pela Portaria nº 37/2021 e a publicação da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02/2021, de 21 de setembro de 2021, onde o INPI definiu os procedimentos para análise dos pedidos de registro de marca de posição, a nova titular apresentou uma petição solicitando a correção dos dados do processo, para que a apresentação da marca seja registrada como marca de posição, e não mais como marca figurativa.

Sendo assim, apresentou todos os requisitos presentes no art. 8, Seção III da Nota Técnica, incluindo a descrição textual do suporte, representado por linhas pontilhadas; a descrição clara do sinal aplicado ao suporte, representado por linhas contínuas ou áreas preenchidas; a definição do posicionamento e da proporção do sinal em relação ao suporte; e a definição da cor objeto da proteção.

Figura 15: Pedido de alteração de apresentação.

PEDIDO DE REGISTRO Nº : 901514225, de 13/03/2009

MARCA : 

APRESENTAÇÃO : MARCA DE POSIÇÃO

CLASSE INTERNACIONAL : 25

SUPPLICANTE : PALOÏSE SAS

Fonte: Base de dados INPI<sup>94</sup>.

Considerando o pedido de alteração, a petição foi deferida, implicando na republicação do pedido com a correção na apresentação. A republicação ocorreu no dia 06/12/2022, na RPI

<sup>93</sup> O Sr. Christian Louboutin, designer, atribuiu à sociedade francesa Paloïse SAS todos os direitos relacionados à propriedade intelectual de suas criações.

<sup>94</sup> INPI. Processo nº 901514225.

2709. Além disso, em janeiro de 2023, foi anotada a transferência da titularidade dos direitos em questão para a *Clermon et Associes*, mediante cessão realizada pela *Paloïse SAS*.

Após 9 anos de processo administrativo, contados na data do protocolo do pedido, em decisão do INPI publicada no dia 30/05/2021, na RPI 2734, o examinador de marcas Marcelo de Oliveira Pimentel decidiu pelo indeferimento do pedido de registro da marca de posição da *Cristian Louboutin*.

Na fundamentação apresentada pelo examinador, o sinal objeto do pedido é constituído unicamente pela cor vermelha, aplicado ao solado de sandália feminina de salto não atendendo o requisito da distintividade, conforme descrito no item 5.13.2 do Manual de Marcas do INPI. Ele destaca que o sinal a ser aplicado precisa ser distintivo em si, independentemente da singularidade da sua posição. Dessa forma, com base nos art. 122 e 124, inciso VIII, da LPI c/c parágrafo único do art. 84 Portaria INPI/PR nº 8/2022, foi indeferido o pedido de registro.

Considerando apresentação de ação judicial que visa a anulação do ato administrativo do indeferimento do pedido de registro, o pedido de registro foi sobrestado por estar *sub judice*, conforme item 5.19.2 do Manual de Marcas<sup>95</sup>.

#### 4.7. *Cristian Louboutin vs. INPI*

Por conta a decisão administrativa denegatória de pedido de registro, com fundamento incisos XXIX e XXXV do art. 5º da Constituição Federal<sup>96</sup>, a questão foi submetida ao poder judiciário por meio de ação de nulidade ajuizada pela *Clermon et Associes*<sup>97</sup>, nova titular de direitos de propriedade intelectual da *Louboutin*, na Justiça federal do Rio de Janeiro<sup>98</sup>.

---

<sup>95</sup> INPI. Manual de Marcas INPI. Disponível em: <<https://manualdemarcas.inpi.gov.br/>> Acesso em 21/05/2024.

<sup>96</sup> CRFB/88. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguinte: (...) XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País; (...) a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

<sup>97</sup> A Clermon et Associes é a atual registrante e licenciante de todo o portfólio de propriedade intelectual da Cristian Louboutin, em todo o mundo.

<sup>98</sup> BRASIL. Justiça Federal do Rio de Janeiro. Ação de Nulidade de Ato Denegatório de Pedido de Registro de Marca cumulado com Tutela de Urgência. **Processo nº 5082257-22.2023.4.02.5101**. Autor: Clermon et Associes. Réu: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Juízo da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro.

Primeiramente, a grife francesa sustentou que a decisão da autarquia padeceu em vícios de fundamentação previstos nos arts. 2º e 50, I, da Lei nº 9.784/99, e Art. 20, caput e §único, da LINDB, carecendo da devida motivação mormente nos casos que “neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses”, que “deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais”. Desse modo, a *Louboutin* defende que análise foi feita de forma superficial, não preenchendo o ato com a legalidade necessária aos atos administrativos. De acordo com grande doutrinadora administrativista Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade, que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado. Note-se que o artigo 111 da Constituição Paulista de 1989 inclui a motivação entre os princípios da Administração Pública; do mesmo modo, o artigo 2º, parágrafo único, VII, da Lei nº 9.784, de 29-1-99, que disciplina o processo administrativo federal, prevê a observância desse princípio, e o artigo 50 indica as hipóteses em que a motivação é obrigatória.<sup>99</sup>

A requerente também destaca o apego da autarquia ao Manual de Marcas para realizar o exame sobre a distintividade. Em que pese o manual fixar a análise da distintividade isolada do sinal, a grife frisa que é imperativa uma avaliação global para a realização do exame, onde é equivocado desconsideração a oposição eleita. Estes seriam elementos indissociáveis, devendo ser analisados de forma conjunta. Além disso, salienta a natureza infralegal do Manual, que não pode estar acima do previsto na legislação marcária.

Também foi defendida a distintividade do sinal pela peculiaridade da oposição da cor vermelha em sapatos de salto, destacando o reconhecimento dado aos sapatos da *Louboutin* devido ao “famoso solado vermelho”. Diferenciar-se do padrão do mercado, a cor vermelha Pantone nº 18.1663TP aplicada nos solados de sapato de salto atrai natureza inerentemente distintiva, servindo como indicador de origem comercial funcionando, assim, como marca.

De qualquer forma, a aquisição da distintividade pelo período de uso no mercado (*secondary meaning*) foi pontuada pela autora. O uso efetivo e prolongado, combinado com a

---

<sup>99</sup> PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. *Direito Administrativo*. 32. ed. São Paulo: Editora Forense, 2019, pg. 479-450

identificação e associação mental desse sinal como marca pelo consumidor, atribui um sentido secundário ao produto da *Louboutin*.

Considerando a concessão do registro em diversas jurisdições ao redor do mundo<sup>100</sup>, assim como em seu país de origem<sup>101</sup>, reivindicou a aplicação do princípio do *telle quelle* previsto no art. 6 Quinzeis, A (1) da CUP<sup>102</sup>.

Por fim, apresentou o pedido liminar sob o argumento de que a decisão proferida pelo INPI equivaleria a declaração de que o sinal seria de domínio público. Algo agravado pelas dificuldades apresentadas no cenário econômico brasileiros e as barreiras mercadológicas apresentadas pelos seus concorrentes.

Em decisão proferida 10 dias após distribuição da ação, a Juíza Marcia Maria Nunes de Barros, da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, concedeu a medida liminar requerida pela *Christian Louboutin*.

Apesar de não se debruçar sobre as questões referentes à aplicação do princípio do *telle quelle*, ou o transbordamento de atos regulamentares ao princípio da legalidade dos atos administrativos, por entender que em sede de cognição suméria, sem a previa oitiva da autarquia, essas análises não caberiam ao processo, ela teceu importantes comentários acerca da distintividade da marca que se pretende proteger.

De acordo com a magistrada, o uso por parte da *Christian Louboutin* da cor vermelha para solados de sapato de salto alto como forma de identificar seus produtos é de “conhecimento público”. Isso não se limitaria apenas aos consumidores do mercado de luxo onde a grife atua, mas também se aplica a todos aqueles que tem interesse no mercado de moda, ou no direito de marcas. Esse uso, feito de forma consistente ao longo dos anos atribuiu ao sinal o status de

---

<sup>100</sup> Conforme mencionado anteriormente no presente trabalho, a Louboutin teve seu pedido de registro concedido pelos escritórios de marca dos Estados Unidos, Benelux, México, Líbano, Kuwait, Reino Unido, Irlanda, Austrália, Noruega, Cingapura, Índia Canadá, Panamá, Peru, México, além do registro internacional concedido pelo World Intellectual Property Organization (WIPO).

<sup>101</sup> INPI Francês. Regi n° 3.869.370

<sup>102</sup> CUP. Art. 6º, Quinzeis, A(1) Qualquer marca de fábrica ou de comércio regularmente registrada no país de origem será admitida para registro e protegida na sua forma original nos outros países da União, com as restrições indicadas no presente artigo

marca, destacando a questão da distintividade adquirida, ou “*secondary meaning*”. Reproduzido trecho da decisão abaixo:

De fato, é de conhecimento público que a cor vermelha para solados de sapatos femininos de salto alto vem sendo amplamente utilizada pelo famoso estilista Christian Louboutin como uma forma de identidade visual de seus produtos, sendo assim amplamente reconhecido não só pelo público consumidor de artigos de luxo, como também de todos que tenham interesse no mercado de moda e acessórios ou em direito de marcas, direito da moda (*fashion law*) e o mundo das celebridades - o que também se comprova pelo acervo probatório já trazido aos autos e por buscas na internet.

Quanto à documentação trazida, destaco haver comprovação de que foram concedidos registros em favor de Christian Louboutin nos EUA, Canadá, México, Grã Bretanha e Irlanda do Norte, BENELUX, Kuwait, Líbano, EUIPO, Índia, Singapura, Noruega, França, Indonésia, Macau, Malásia, Panamá, Federação Russa, Emirados Árabes Unidos, Vietnã, WIPO (1:20) e no Peru (1:21) e que há decisões do OHIM - Office for Harmonization in the Internal Market, atual EUIPO – European Union Intellectual Property Office (1:14 e 1:15), da Cour d'Appel de Paris (1:16) e do Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia (1:17) pela registrabilidade do sinal ora pretendido.

Não é possível afirmar, por óbvio, que Christian Louboutin tenha sido o primeiro a utilizar a cor vermelha em solados de sapatos, mas é notório que a utilização por ele feita, de forma consistente ao longo de muitos anos, foi um dos fatores que destacou os seus produtos e os converteu em “objetos de desejo”, sinônimo de glamour, luxo, qualidade e elegância, devendo também ser levada em consideração, no caso, a questão da distintividade adquirida ou significação secundária (*secondary meaning*).<sup>103</sup>

Em sua contestação, o INPI atacou os pontos trazidos pela autora. Sobre a distintividade intrínseca, manteve o posicionamento da instância administrativa ao manifestar que o pedido de registro não possui distintividade, uma vez que viola o inciso VIII do art. 124 da LPI<sup>104</sup>, que veda a registrabilidade de cor *per se*. A respeito da alegada falta de fundamentação do ato, sustentou que a decisão de indeferimento foi devidamente fundamentada no art. 122 da LPI c/c art. 24 da Portaria INPI/PR nº 08/2022 e com o disposto no art. 124 da LPI. Além disso, discorreu sobre a alegação de ilegalidade do ato baseado no Manual de Marcas, onde pontuou que a redação pela LPI ao art. 2º a Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970<sup>105</sup>, que atribui ao

---

<sup>103</sup> BRASIL. Justiça Federal do Rio de Janeiro. Decisão. Processo nº 5082257-22.2023.4.02.5101. Autor: Clemon et Associates. Réu: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Juíza: Marcia Maria Nunes de Barros. Juízo da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2023. Disponível em: <[https://eproc.jfrrj.jus.br/eproc/controlador.php?acao=processo\\_selecionar&num\\_processo=50822572220234025101&hash=8fe7bd30affbbdc2c734833d10f3196](https://eproc.jfrrj.jus.br/eproc/controlador.php?acao=processo_selecionar&num_processo=50822572220234025101&hash=8fe7bd30affbbdc2c734833d10f3196)> Acesso em 14 jun. 2024.

<sup>104</sup> LPI. Art. 124. Não são registráveis como marca: (...) VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo.

<sup>105</sup> BRASIL. a Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970. Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 1970.

INPI a competência para estabelecer as normas para regulação dos direitos de propriedade intelectual.

Além disso, a autarquia apontou sua falta de competência administrativa para aferir a atribuição de distintividade pelo fenômeno do *secondary meaning*, de modo que toda argumentação em relação ao fenômeno deve ser feita perante o judiciário. Também ressaltou a inaplicabilidade o princípio do *telle quelle* ao caso concreto, uma vez que ele deve atender aos requisitos impostos pela legislação local, entre os quais o da distintividade.

Mediante decisão que determinou a manifestação das partes sobre a produção de prova documental suplementar, a *Louboutin* apresentou um parecer interdisciplinar composto por uma pesquisa mercadológica, Tal pesquisa buscou avaliar se a aplicação da cor vermelha Pantone nº 18.1663TP no solado de sapatos femininos de salto alto seria merecedor da proteção registral no INPI. Para isso, o ponto central da análise foi a presença do requisito da distintividade no conjunto a ser protegido.

O estudo realizado pelos professores Kone Prietro Furtunado Cesário e Gustavo Cesário destacou a importância da análise da opinião do consumidor na averiguação da distintividade de um sinal, seja ela intrínseca ou adquirida. Sendo assim, a percepção do consumidor sobre o solado vermelho nos sapatos de salto alto da marca *Louboutin* é imprescindível para a proteção da marca de posição em questão.

A pesquisa foi executada utilizando o público feminino como espaço amostral, e constatou que existe um alto grau de distintividade do sinal apresentado na forma do depósito do INPI e na forma de mercado, independente de estímulo visual, tendo em vista que a 58,8% das entrevistadas identificou uma origem única ao sinal, e destas, 61,2% o associaram devidamente à *Louboutin*.

Ao serem apresentados estímulos visuais na forma de vídeos e imagens, a associação a uma única origem aumenta para 74%, ao passo que atribuição a *Christian Louboutin* vai para 61%. Na comparação com outros produtos do mercado de sapatos de salto alto, 85.2% das respondentes identificaram corretamente os sapatos da *Loubotin*.

Por fim, foi perguntado às entrevistadas se, diante do conceito de marca de posição estabelecido pelo INPI em seu Manual de Marcas, a sola vermelha dos sapatos de salto alto da *Christian Louboutin* se enquadraria nesse conceito. Dessas, 95,4% responderam que sim.

Os pareceristas constataram que o requisito da distintividade, necessário para a proteção pretendida, foi incontestavelmente preenchido, independentemente de ser intrínseco ou adquirido. Eles destacaram que negar a proteção registral por omissão da autoridade regulatória em avaliar a distintividade adquirida (*secondary meaning*) seria uma afronta ao princípio constitucional da Livre Iniciativa e aos objetivos de desenvolvimento da Constituição. Dessa forma, concluíram que a marca de posição da *Christian Louboutin* é passível de proteção por meio do registro.

Além disso, como elemento de prova, no dia 17/07/2024, a autora apresentou um fato novo relevante: uma recente decisão do Escritório de Propriedade Intelectual do Equador concedeu o registro à marca de posição (solado vermelho em salto alto), na classe internacional 25, reconhecendo a distintividade do conjunto composto pela aplicação da cor vermelha nos solados de sapatos de salto alto.<sup>106</sup>

Em sua manifestação, o INPI não realizou a produção de nenhuma prova documental complementar, ou respondeu ao parecer apresentado pela autora. Apenas endereçou, por meio de tréplica, os pontos levantados pela *Louboutin* em Réplica.

Atualmente, o processo encontra-se concluso para julgamento, onde será proferida sentença dirimindo o feito.

## 5. CONCLUSÕES

Diante de todo o exposto no presente trabalho, é possível realizarmos importantes constatações acerca no tema.

A análise do caso da *Christian Louboutin* nos faz atentar para a dificuldade que a marca de posição encontra dentro do ordenamento jurídico mundial visando proteção. Esse desafio não é surpresa, levando em consideração que este tipo de cenário é tipicamente enfrentando

---

<sup>106</sup> SENADI. Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. Trámite No. SENADI-2023-37302. de registro del signo: Suela de color rojo en los zapatos de tacón alto (marca de posición).



pelas novas marcas, uma vez que incitam grande divergência perante a comunidade. No Brasil, essa dificuldade não é diferente.

A resistência pode ser demonstrada por meio de análise de pedidos de registro materialmente de posição conturbados, os quais tiveram, por meio do poder judiciário, a sua concessão, como o registro nº 790053853 da Levi's, ou a sua contestação, como os pedidos nºs 740148923, 800150350, 800158393, 800158407, 800158423, 821805037, 821805045 e 822262800 da Adidas. Anteriores à regulamentação do INPI, conseguem demonstrar o posicionamento conservador demonstrado acerca do registro dos signos não tradicionais.

De forma simplista, a marca de posição pode ser conceituada como a aplicação de um sinal em um determinado suporte. Dessa determinação, a doutrina encontra outras características que seriam imprescindíveis a esse tipo de marca. Ao realizarmos a análise dos requisitos, a importância da presença da distintividade restou evidente. Assim como qualquer outro signo marcário, ela confere a esta sua registrabilidade, seja quando nasceu com ele, ou quando adquirida por meio de sua presença no mercado (*secondary meaning*).

A doutrina dissemina o entendimento de que a análise do requisito da distintividade deve ser feita sobre o conjunto que constitui a marca de posição: sinal + aplicação em suporte. Isso se mantém mesmo se o sinal, isoladamente analisado, não atende a este requisito. Tal posicionamento destaca a natureza dual da marca de posição, composta por elementos indissociáveis, que devem ser analisados de forma conjunta.

Por outro lado, o INPI, por meio de sua recente regulamentação, fixa a necessidade da distintividade do sinal em si, individualmente avaliado, sem se atentar à análise feita de forma conjunta do pedido, que visa à proteção do conjunto que configura a marca de posição, não se preocupando com a proteção do suporte, nem do sinal em si, mas sim do conjunto formado por eles.

Contudo, isso não segue o entendimento estabelecido pela doutrina ou pelos tratados internacionais, onde o requisito da distintividade é previsto, não sendo feita distinção entre a distintividade intrínseca ou adquirida, também conhecida como *secondary meaning*. O INPI alega falta de competência para aferir este requisito adquirido por meio do *secondary meaning*,

enquanto seriam necessárias alterações legislativas que possibilitassem esse tipo de exame por parte da esfera legislativa, sem que os casos fossem submetidos ao judiciário.

O caso da *Christian Louboutin* exemplifica como nosso cenário jurídico carece de consolidação sobre o tema, o que pode apresentar o país como um ambiente instável e inseguro para investimentos de setores que dependem essencialmente da proteção de seus ativos de propriedade intelectual, sobretudo para o desenvolvimento e estabelecimento como indústria, algo muito comum dentro do mercado da moda.

## 6. REFERÊNCIAS

BARBAS, Leandro Moreira Valente. **Marcas Não Tradicionais: A propriedade intelectual dos novos tipos de sinais**. 1 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016.

BARBOSA, Denis Borges. **Proteção das Marcas: Uma Perspectiva Semiológica**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008,

BARBOSA, Denis Borges. **Revisitando o tema da significação secundária**. (novembro 2011). Disponível no site: . Acesso em 12 de março de 2022.

BARBOSA, Denis Borges. **Uma introdução à Propriedade Intelectual**. Segunda Edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010

BRASIL. **Decreto n. 1.355/94, de 30 de dezembro de 1994**. Disponível em < [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto/antigos/d1355.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d1355.htm) >. Acesso em 15 mai. 2024.

BRASIL. **Decreto n. 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 maio de 2024.

BRASIL. **Decreto-lei n. 1.263/94, de 10 de outubro de 1994**. Disponível em < [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/decreto/1990-1994/d1263.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d1263.htm) >. Acesso em 15 mai. 2024.

BRASIL. Justiça Federal do Rio de Janeiro. Ação de Nulidade de Ato Denegatório de Pedido de Registro de Marca cumulado com Tutela de Urgência. **Processo nº 5082257-22.2023.4.02.5101**. Autor: Clermon et Associes. Réu: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Juízo da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro.

BRASIL. Justiça Federal do Rio de Janeiro. Decisão. **Processo nº 0803946-89.2011.4.02.5101**. Autor: Essex Trade COM/EXP/LTDA. Réu: Adidas AG. Juíza Marcia Maria Nunes de Barros. Juízo Federal da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, RJ, 02 de outubro de 2013. Publicação 08 out. 2013.

BRASIL. Justiça Federal do Rio de Janeiro. Decisão. **Processo nº 5082257-22.2023.4.02.5101**. Autor: Clermon et Associes. Réu: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Juíza: Marcia Maria Marcia Maria Nunes de Barros. Juízo da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2023. Disponível em: <[https://eproc.jfrj.jus.br/eproc/controlador.php?acao=processo\\_selecionar&num\\_processo=50822572220234025101&hash=8fe7bd30affbbdbc2c734833d10f3196](https://eproc.jfrj.jus.br/eproc/controlador.php?acao=processo_selecionar&num_processo=50822572220234025101&hash=8fe7bd30affbbdbc2c734833d10f3196)> Acesso em 14 jun. 2024.

BRASIL. **Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970**. Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 1970. Disponível em: < [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l5648.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5648.htm) >. Acesso em 07 mai. 2024.

BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Portaria nº 37, de 13 de setembro de 2021**. Brasília, 2021. Disponível em: < [https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/PORT\\_INPI\\_PR\\_37\\_2021.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/PORT_INPI_PR_37_2021.pdf) > Acesso em: 07 jun. 2024.

BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Portaria nº 08, de 17 de janeiro de 2022**. Brasília, 2022. Disponível em: < [https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/PORT\\_INPI\\_PR\\_08\\_2022.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/PORT_INPI_PR_08_2022.pdf)>. Acesso em: 07 mai. 2024.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Agravo Regimental no Recurso Especial 638033**. Agravante: Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Agravado: Levi Strauss e Company. Relator: Ricardo Villas Bôas Cueva, 07 de fevereiro de 2013, disponível em: <[https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1208463&num\\_registro=200400039835&data=20130219&peticao\\_numero=201200451644&formato=PDF](https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1208463&num_registro=200400039835&data=20130219&peticao_numero=201200451644&formato=PDF)>. Acesso em: 14 jun. 2024.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial 1.677.787**. Recorrente: Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha. Recorrido: Garthen Indústria e Comércio de Máquinas Ltda. Terceira Turma. Relator: Nancy Andrichi, 26 de setembro de 2017, disponível em: <[https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1640249&num\\_registro=201502797049&data=20171002&formato=PDF](https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1640249&num_registro=201502797049&data=20171002&formato=PDF)> Acesso em 14 jun. 2024.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ação Inibitória Cumulada com Indenizatória com Pedido de Tutela de Urgência. **Processo nº 1118907-73.2021.8.26.0100**. Autor: CL Brasil Comércio de Sapatos e Acessórios Ltda. Réu: Bruna Silvério Shoes ME.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Acórdão. **Agravo de Instrumento nº 2289673-54.2021.8.26.0000**. Agravante: Cl Brasil Comercio de Sapatos e Acessorios Ltda. Agravado: Bruna Silverio Shoes ME. Relator: Jane Franco Martins, 22 de março de 2023. Publicado em 23 mar. 2023.

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Acórdão. **Agravo de Instrumento nº 2325554-24.2023.8.26.0000**. Agravante: Cl Brasil Comercio de Sapatos e Acessorios Ltda. Agravado: Bruna Silverio Shoes ME. Relator: J.B. Paula Lima, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, 23 de fevereiro de 2024. Publicado 28 fev. 2024

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Decisão. **Processo nº 118907-73.2021.8.26.0100**. Autor: CL Brasil Comercio de Sapatos e Acessorios Ltda. Réu: Bruna Silverio Shoes ME. 1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem. Juiz: Luis Felipe Ferrari Bedenti, 16 de novembro de 2021. Publicada em 19 nov. 2021.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Acórdão. **Apelação Cível n.0803946-89.2011.4.02.5101**. Apelante: Essex Trade COM/EXP/LTDA. Apelada: Adidas AG. Relator: Des. Federal Messod Azulay Neto. 2ª Turma Especializada. Rio de Janeiro, RJ, 30 de setembro de 2014. Publicado 23 fev. 2015.

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. **Apelação Cível nº 0000033-13.1991.4.02.0000**. Apelante: Levi Strauss e Company. Apelado: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Relator: Aluisio Gonçalves de Castro Mendes.

BRASIL. Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro. **Apelação Cível nº 102.635**, 5ª Turma, Relator Pedro Acioli. Publicado no Diário Oficial de 17/10/1985, p. 18.379.

CARVALHO, Carlos Eduardo Neves de. **Aquisição e perda de distintividade marcária**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020

CESÁRIO, Kone Pietro Furtunato. **As novas marcas visuais: à luz dos princípios do direito comercial**. 2016. 189 f. (Doutorado em Direito) – Direito Comercial, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016.

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

CESÁRIO, K.P.F. et. al. **Comentários à lei de propriedade industrial: uma análise exclusiva feita por mulheres**. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023.

CHINA. **Anti-Unfair Competition Law of the People's Republic of China**. Disponível em: <<https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn409en.pdf>>. Acesso em 21 mai. 2024.

**CHRISTIAN LOUBOUTIN**. In: WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia Foundation, 2024. Disponível em: <[https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Christian\\_Louboutin&oldid=67431250](https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Christian_Louboutin&oldid=67431250)>. Acesso em: 5 fev. 2024

DINIZ, Maria Helena. **Dicionário Jurídico**. v.2 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005.

ESTADOS UNIDOS. U.S. Court of Appeals for the Second Circuit. Docket Number 11-3303. **Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent America Holding Inc.**, 2012.

ESTADOS UNIDOS. U.S. Supreme Court. Docket number 93-1577. **Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.**, 1995.

FASIONISTA. **Zara defeats Louboutin in trademark cade, does this open the door for more red sole imitators?** Disponível em: <<https://fashionista.com/2012/06/zara-defeats-louboutin-in-trademark-case-does-this-open-the-door-for-more-red-sole-imitators>> Acesso em: 25 mai. 2024.

FRANÇA. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale. **Christian Louboutin vs. Zara France**, 11/20724. 30 mai. 2012.

LUTYENS, Dominic. **O que faz de Christian Louboutin, o rei do salto alto**. BBC Neys Brasil. 12 set de 2020. BBC Culture. Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/vert-cul-52907409>> Acesso em 17 mai. 2024.

NIES, Helen. **Secondary Meaning: an historical note**. In: The trademark repourter, v. 64, n°4, 1974.

PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 32. ed. São Paulo: Editora Forense, 2019. Pg. 479- 450.

RIDEAU, Camille. **Position Mark: A Category of signs eligible for trademark protection? Different standards of examination, different scope of protection?** França, Estrasburgo: CEIPI, 2010. Disponível em: <[https://euipo.europa.eu/knowledge/pluginfile.php/28196/mod\\_data/content/405/RIDEAU%20Camille.pdf](https://euipo.europa.eu/knowledge/pluginfile.php/28196/mod_data/content/405/RIDEAU%20Camille.pdf)>. Acesso em 14 mai. 2024

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **A distintividade das marcas**: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância. 1ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2013.

SOARES, José Carlos Tinoco. **Tratado de Propriedade Industrial**: marcas e congêneres. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2003.

THE FASHION LAW. **Louboutin v. Zara**: battle of the soles. 20112. Disponível em: <<https://www.thefashionlaw.com/louboutin-v-zara-battle-of-the-soles/>> Acesso em: 21 mai. 2024.