



N/REF.TM30878BR

MARCAS DE POSIÇÃO – UMA NOVA FORMA DE APRESENTAÇÃO

O INPI publicou no último dia 21, na Revista da Propriedade Industrial (RPI) 2646, a Portaria N° 37/2021, que dispõe sobre o registro de marcas sob a forma de apresentação marca de posição.

Segundo a Portaria, para que seja passível de registro, a marca de posição deverá possuir conjunto distintivo, capaz de identificar um produto ou serviço e diferenciá-lo dos demais concorrentes, sendo que tal conjunto deverá ser formado pela aplicação de um elemento visual em determinado suporte, em posição singular e específica, devendo, a aplicação do sinal, estar dissociada de efeito técnico ou funcional do suporte.

Mas, o que é, a final, uma marca de posição?

A marca de posição nada mais é do que a aplicação de um sinal distintivo em uma posição única, singular e específica de um determinado suporte, dissociada de efeito técnico e/ou funcional. O INPI a define como 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”*. Tais sinais, com efeito, podem ser compostos por elementos novos e comuns, distintos ou não e devem aparecer sempre na mesma posição para poderem ser facilmente reconhecidos pelo consumidor como sendo o diferencial daquele produto/empresa, associando-os instantaneamente.

A marca de posição já se encontrava entre as marcas tecnicamente tidas como “não tradicionais”, isto é, as consideradas como sinais atípicos comparadas às formas clássicas bi - ou - tridimensionais em termos de aplicação. Vale recordar que entram, nesse contexto, as marcas sonoras (PLIM-PLIM da TV GLOBO), os aromas, os sabores, as texturas, enfim, todos os sinais visualmente perceptíveis, tais como: cores isoladas, o *trade-dress*, etc. – cujo regime de proteção até então tem sido delegado ao instituto da concorrência desleal, o único a lhes dar amparo diante do vazio da atual lei de propriedade industrial no tocante ao seu alcance normativo.

A quem se destina a MARCA DE POSIÇÃO?

De um modo geral, cremos que a marca de posição poderá ser mais rapidamente assimilada pela indústria da moda/perfumaria, podendo, no entanto, se estender para os demais segmentos num curto prazo.

Alguns requisitos: Não basta a escolha pura e simples de uma marca de posição. Ela deve reunir todas as características exigidas em lei, isto é, deve ser postulada nos contornos do que expressamente dispõe a norma do art. 122 da Lei N° 9.279/96 – *“são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis não compreendidos nas proibições legais”* – em outras palavras, devem necessariamente apresentar: (i) liceidade; (ii) novidade e (iii) serem passíveis de proteção para então serem aptas a assinalar produtos e/ou serviços e isso através de uma forma diferente/única de se fazerem identificadas/visualmente percebidas.

Séde/Headquarters:

Av. Cláudio C. T. Soares, 470 - CEP 13100-015
Campinas, SÃO PAULO - BRAZIL
Phones: +55 (19) 3295-6655 • FAX: +55 (19) 3295-6527
E-MAIL: adm-central@patcorp.com.br – www.patcorp.com.br

Associated with : ABPI – ASPI – AMCHAM

Associated Office: CARLOS FERNANDES LAW FIRM

A regulamentação dessa forma de apresentação encontra-se em linha com as novas tendências de mercado quanto ao fomento de meios cada vez mais criativos e eficazes para que o empresário possa melhor atrair a atenção dos seus consumidores. E, de fato, muitas empresas, especialmente as renomadas grifes de roupas, calçados, bebidas, dentre outros segmentos, têm optado, não por mera estratégia de marketing, por aplicar as suas marcas e/ou grifes em determinadas posições específicas de seus produtos, com isso permitindo que o seu público as reconheça naquela exata posição além do suporte intrínseco que já lhe dá a marca propriamente dita. É uma maneira, inclusive, bem sagaz de se consolidar o grau de identidade da marca para além do nome.

Em outras palavras, visualizando-se o sinal, o emblema (leia-se: posição fixa) de pronto identifica-se não só a marca, como a empresa que a detém, remetendo-a de imediato à marca/família à qual pertence, e, com isso agregando não só valor econômico como, também, emocional e/ou filosófico ao produto que se expõe e se adquire mediante o uso de tal aplicação.



Um exemplo de marca de posição, hoje, é o famoso “Louboutin”, tendo a sua titular Cristian LOUBOUTIN requerido a proteção da cor vermelha fixada no solado de eu cobiçado sapato feminino. Nesse caso resta evidente a percepção marcária do ponto de vista do consumidor, o que a torna capaz de ser distintiva e reconhecida. Outras marcas clássicas, como KEDS, ADIDAS, PRADA, TACO BULE JEANS, entre outras, também se encontram no rol das marcas de posição ao se firmarem à custa dos elementos figurativos – sempre bem fixamente posicionados que as caracterizam.

Para entender: O que o nosso ordenamento até então previa:

Ele já prevê, como se sabe, as 4 (quatro) clássicas formas de apresentação de pedidos de registro – a nominativa, a figurativa, a mista, a tridimensional, tendo, agora, regulamentado mais essa “nova” categoria que na verdade já existia, informalmente, guardando afinidade com as então chamadas emblemáticas (Lei 5.772/71) ou tridimensionais (Lei 9.279/96), com o que passou a denominar “marca de posição”, sintonizando-as, pois, com a nova agenda mundial em termos de proteção de ativos da propriedade industrial, especialmente após a entrada em vigor do Protocolo de Madri, que passou a reunir mecanismos e ferramentas únicas para a internacionalização de registros de marcas com proposta de redução de custos e burocracia no longo prazo.

4 (quatro) modalidades de apresentação da marca, até então vigentes, são conforme abaixo

Marca Nominativa

Marca nominativa, ou verbal, é o sinal constituído por uma ou mais palavras no sentido amplo do alfabeto romano, compreendendo, também, os neologismos e as combinações de letras e/ou algarismos romanos e/ou arábicos, desde que esses elementos não se apresentem sob forma fantasiosa ou figurativa.

Séde/Headquarters:

Av. Cláudio C. T. Soares, 470 - CEP 13100-015
Campinas, SÃO PAULO - BRAZIL
Phones: +55 (19) 3295-6655 • FAX: +55 (19) 3295-6527
E-MAIL: adm-central@patcorp.com.br – www.patcorp.com.br

Associated with : ABPI – ASPI – AMCHAM
Associated Office: CARLOS FERNANDES LAW FIRM

CARTA CIRCULAR 53/2021

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

OUTUBRO 2021

TREZENTOS E OITENTA	CORONA	VARIG	XIX	Atlântica	IRREVERENTE & CIA	9 E 1/5
---------------------	--------	-------	-----	-----------	-------------------	---------

Marca Figurativa

Marca figurativa ou emblemática é o sinal constituído por:

Desenho, imagem, figura e/ou símbolo;

Qualquer forma fantasiosa ou figurativa de letra ou algarismo isoladamente, ou acompanhado por desenho, imagem, figura ou símbolo;

Palavras compostas por letras de alfabetos distintos da língua vernácula, tais como hebraico, cirílico, árabe, etc; e

Ideogramas, tais como o japonês e o chinês.



Marca Mista

Marca mista, ou composta, é o sinal constituído pela combinação de elementos nominativos e figurativos ou mesmo apenas por elementos nominativos cuja grafia se apresente sob forma fantasiosa ou estilizada.



Séde/Headquarters:

Av. Cláudio C. T. Soares, 470 - CEP 13100-015

Campinas, SÃO PAULO - BRAZIL

Phones: +55 (19) 3295-6655 • FAX: +55 (19) 3295-6527

E-MAIL: adm-central@patcorp.com.br – www.patcorp.com.br

Associated with : ABPI – ASPI – AMCHAM

Associated Office: CARLOS FERNANDES LAW FIRM

CARTA CIRCULAR 53/2021

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

OUTUBRO 2021

Marca Tridimensional

Marca tridimensional é o sinal constituído pela forma plástica distintiva em si, capaz de individualizar os produtos ou serviços a que se aplica. Para ser registrável, a forma tridimensional distintiva de produto ou serviço deverá estar dissociada de efeito técnico.



fonte: www.inpi.gov.br

Com a regulamentação das MARCAS DE POSIÇÃO, portanto, a partir de agora as formas de apresentação de um pedido de registro de marca no Brasil passam a ser 5 (cinco).

Importante deixar claro que o objetivo último do registro da marca de posição não é o de proteger a criatividade, *per se*, mas, sim, o de evitar a confusão entre os produtos/serviços, daí o seu mérito diante da proteção que há de assegurar aos empresários, investidores primeiros, e ao próprio consumidor, em última análise.

Para finalizar, é sempre bom lembrar que a postulação deve ser precedida de necessárias buscas tudo no sentido de se assegurar quanto a existência de plena novidade e indícios de um pleito sem tumultos e que venha a maturar na concessão do registro.

Atenciosamente,
PATCORP GESTÃO EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA.

/Carlos E. Borghi-Fernandes/CEO
OAB/SP 80.905

Séde/Headquarters:

Av. Cláudio C. T. Soares, 470 - CEP 13100-015
Campinas, SÃO PAULO - BRAZIL
Phones: +55 (19) 3295-6655 • FAX: +55 (19) 3295-6527
E-MAIL: adm-central@patcorp.com.br – www.patcorp.com.br

Associated with : ABPI – ASPI – AMCHAM
Associated Office: CARLOS FERNANDES LAW FIRM