

A ESTRATÉGIA NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (ENPI) 2021-2030 E A REGULAMENTAÇÃO DAS MARCAS DE POSIÇÃO

THE NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY STRATEGY (ENPI) 2021-2030 AND THE REGULATION OF POSITIONAL MARKS

LA ESTRATEGIA NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEVA) 2021-2030 Y LA REGULACIÓN DE LAS MARCAS DE POSICIÓN

 <https://doi.org/10.56238/arev7n8-224>

Data de submissão: 22/07/2025

Data de publicação: 22/08/2025

Laila Caetano Bonjardim

Mestranda em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia

Instituição: Universidade Federal do Espírito Santo

E-mail: laila.bonjardim@ifes.edu.br

Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-3163-6843>

Raphael Magalhães Gomes Moreira

Doutor em Engenharia Agrícola

Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo

E-mail: raphael.moreira@ifes.edu.br

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4024-1602>

Hudson Augusto Dalto

Mestrando em Cafeicultura

Instituição: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo

E-mail: profhdalto@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0004-3708-1075>

Octavio Cavalari Junior

Doutor em Ensino de Ciências e Matemática

Instituição: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo

E-mail: cavalarioc@ifes.edu.br

Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-8063-5484>

Jéssica Ribeiro das Neves

Mestranda em Propriedade Intelectual e Inovação para Transferência de Tecnologia

Instituição: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo

E-mail: dasneves.jessica@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-8417-5185>

Marcus Vinicius Sandoval Paixão

Doutor em Produção Vegetal, Doutor em Educação

Instituição: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo

E-mail: mvspaxao@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/000-0003-3262-9404>

RESUMO

As marcas desempenham um papel essencial e estratégico na competitividade e desempenho econômico empresarial, contudo, exigem um sistema estruturado e seguro que promova um ambiente de negócios saudável, competitivo e inovador. Por meio de pesquisa bibliográfica e documental, com foco na regulamentação das marcas de posição e na Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual (ENPI) 2021-2030, foi feito um levantamento de dados e informações sobre os avanços e desafios mais atuais do sistema marcário brasileiro. Após análise, foram identificadas lacunas legais e regulamentares, além da falta de transparência, segurança e previsibilidade, como os principais fatores limitantes à evolução do sistema. Em contrapartida, a regulamentação das marcas de posição e as diretrizes propostas pela ENPI 2021-2023 mostraram avanços importantes, embora ainda incipientes. Os resultados indicam a necessidade de modernização contínua e de fortalecimento da segurança jurídica, como caminhos para que o Brasil avance em direção a um sistema marcário mais eficaz, inovador e alinhado ao cenário internacional. Espera-se que futuras pesquisas persistam acompanhando as ações efetivadas, tornando o debate cada vez mais recorrente e aprofundado. Consideramos ser prematuro avaliar taxativamente, no momento, se o sistema marcário brasileiro está efetivamente caminhando para um sistema mais evoluído ou apenas reagimos às demandas do mercado, adaptando-se minimamente ao que é imprescindível.

Palavras-chave: Inovação. Segurança. Evolução.

ABSTRACT

Trademarks play an essential and strategic role in corporate competitiveness and business economic performance. However, they require a structured and secure system that fosters a healthy, competitive, and innovative business environment. Through bibliographic and documentary research, focusing on the regulation of position marks and the National Intellectual Property Strategy (ENPI) 2021-2030, a survey of data and information was conducted on the most recent advances and challenges facing the Brazilian trademark system. After analysis, legal and regulatory gaps were identified, along with a lack of transparency, security, and predictability, as the main factors limiting the system's evolution. Conversely, the regulation of position marks and the guidelines proposed by ENPI 2021-2023 showed significant, albeit still incipient, progress. The results indicate the need for continued modernization and strengthening of legal certainty as pathways for Brazil to advance toward a more effective, innovative, and internationally aligned trademark system. We hope that future research will continue to monitor the actions implemented, making the debate increasingly recurrent and in-depth. We consider it premature to definitively assess, at this time, whether the Brazilian trademark system is effectively moving toward a more evolved system or whether we are simply reacting to market demands, adapting minimally to what is essential.

Keywords: Innovation. Security. Evolution.

RESUMEN

Las marcas desempeñan un papel esencial y estratégico en la competitividad empresarial y el rendimiento económico; sin embargo, requieren un sistema estructurado y seguro que fomente un entorno empresarial sano, competitivo e innovador. Mediante una investigación bibliográfica y documental, centrada en la regulación de las marcas de posición y la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual (ENPI) 2021-2030, se realizó un análisis de datos e información sobre los avances y desafíos más recientes del sistema de marcas brasileño. Tras el análisis, se identificaron lagunas legales y regulatorias, junto con la falta de transparencia, seguridad y previsibilidad, como los principales factores que limitan la evolución del sistema. Por otro lado, la regulación de las marcas de posición y las directrices propuestas por la ENPI 2021-2023 mostraron avances significativos, aunque aún

incipientes. Los resultados indican la necesidad de una modernización continua y el fortalecimiento de la seguridad jurídica como vías para que Brasil avance hacia un sistema de marcas más eficaz, innovador y alineado internacionalmente. Esperamos que futuras investigaciones sigan monitoreando las acciones implementadas, haciendo que el debate sea cada vez más recurrente y profundo. Consideramos prematuro evaluar definitivamente, en este momento, si el sistema de marcas brasileño está evolucionando hacia un sistema más evolucionado o si simplemente estamos reaccionando a las demandas del mercado, adaptándonos mínimamente a lo esencial.

Palabras clave: Innovación. Seguridad. Evolución.

1 INTRODUÇÃO

Atualmente, as marcas desempenham um papel fundamental em nossas escolhas cotidianas, influenciando não apenas nas decisões de consumo, mas também em aspectos pessoais e sociais. Além de identificar produtos ou serviços, elas carregam significados e valores que criam vínculos emocionais com os consumidores e moldam comportamentos (CESÁRIO; MORO, 2012). À luz da teoria das trocas simbólicas de Pierre Bourdieu (2007), a marca é vista como capital simbólico (expressão de poder, distinção e autoridade cultural) transformado em valor econômico e estratégico. Essa centralidade simbólica encontra expressão concreta nos valores atribuídos às grandes marcas globais. Segundo o ranking da Interbrand (2024), empresas como Apple, Microsoft, Amazon e Google têm valores bilionários associados às suas marcas, reflexo de um ativo que transcende a materialidade e se ancora em reputação, inovação e vínculo afetivo com os consumidores (MICHELE, 2010).

O sistema marcário, constituído pelas normas, procedimentos e instituições que regem o registro, a utilização, a proteção e a fiscalização das marcas em um determinado país, desempenha um papel central nesse cenário. Sua estruturação eficiente é crucial para garantir o crescimento, consolidação e proteção das marcas, refletindo diretamente na competitividade empresarial, e consequentemente no desenvolvimento econômico do país. Vale ressaltar que as marcas são um tipo de propriedade intelectual, pertencente à categoria de propriedade industrial, estando, portanto, abarcadas pela legislação correspondente, cujo foco é a proteção da criatividade e dos ativos intangíveis para fins comerciais, contribuindo para a promoção de um ambiente de negócios saudável, competitivo e inovador.

Com o aumento da acessibilidade à informação por meio da internet e o avanço contínuo das tecnologias, as empresas vêm se modernizando e buscando novas formas de relacionamento com o cliente, surgindo assim novas variedades de marca, como as sonoras, olfativas, gustativas, de posição, holográficas, dentre outras. Essas, conhecidas doutrinariamente como marcas não tradicionais, exigem uma adaptação e evolução contínua do sistema marcário para acompanhar as inovações e atender às demandas de um mercado em constante transformação (SILVA, 2021).

No Brasil, até 2021, a falta de regulamentação não permitia o registro de nenhuma categoria dessas novas marcas, em contraste com economias mais desenvolvidas, como os Estados Unidos e a União Europeia. A regulamentação das marcas de posição, em 2021, representou um passo inicial em direção à modernização e ao alinhamento com as práticas internacionais emergentes.

Paralelamente, a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual (ENPI) 2021-2030 estabeleceu, entre suas linhas de ação para o alcance de um Sistema Nacional de Propriedade Intelectual efetivo e equilibrado, a modernização dos marcos legais e infralegais, a promoção da

competitividade e do desenvolvimento de negócios, e a adequação às tendências e tecnologias do futuro. Extrai-se dessa perspectiva um compromisso com a adaptação às novas demandas de mercado em matéria de propriedade intelectual, incluindo o segmento de marcas. Apesar desses progressos, ainda persistem desafios significativos. A regulamentação das marcas de posição enfrenta barreiras em sua implementação prática, e a ausência de uma proteção abrangente para outras categorias de marcas não tradicionais continua a gerar insegurança jurídica, prejudicando os investimentos privados e, por conseguinte, o desenvolvimento econômico (CESÁRIO, 2016).

O estudo foi realizado com o objetivo de analisar os avanços e desafios do sistema marcário brasileiro, com foco na regulamentação das marcas de posição e na Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual (ENPI) 2021-2023, por meio de pesquisa bibliográfica e documental, com abordagens qualitativas, buscamos compreender e apresentar os principais aspectos do tema para contextualização das mudanças recentes e avaliação de suas implicações no fortalecimento e modernização do sistema marcário brasileiro.

2 METODOLOGIA

No estudo foi adotada uma abordagem qualitativa, com base em pesquisa bibliográfica e documental, visando compreender os avanços, desafios e perspectivas do sistema marcário brasileiro a partir da regulamentação das marcas de posição e da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual (ENPI) 2021–2030. A pesquisa bibliográfica envolveu a análise de literatura especializada nacional e internacional sobre o tema, incluindo livros, artigos científicos, teses e dissertações disponíveis em bases abertas e em portais institucionais. Já a pesquisa documental abrangeu a coleta e análise de normativas e documentos oficiais correlatos, decisões judiciais, relatórios técnicos institucionais e informações extraídas do banco de dados nacional de marcas o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI).

Quanto ao ENPI, foram examinados documentos oficiais, como o decreto instituinte, planos de ação e relatório de execução, a fim de identificar menções específicas às marcas e analisar seu contexto, frequência e alinhamento com os eixos estratégicos definidos. A análise buscou aferir o grau de atenção conferido à modernização do sistema marcário, em especial no tocante a presença (ou ausência) de políticas direcionadas às marcas não tradicionais.

Em relação à regulamentação das marcas de posição, foram examinados os pedidos de registro de marcas de posição depositados até 7 de agosto de 2024, conforme listagem extraída do sistema Webseek da LDSoft, vinculado à base de dados do INPI. A apreciação, efetivada em 3 de dezembro de 2024, envolveu a filtragem de pedidos que não atendiam aos critérios técnicos da regulamentação

vigente, seguida da apuração do número total de deferimentos, indeferimentos e dos fundamentos das decisões negativas. A identificação de padrões interpretativos relevantes motivou uma breve abordagem do caso emblemático da grife Louboutin, tomado como exemplo dos entraves práticos à efetividade da norma.

A articulação entre essas fontes permitiu uma reflexão crítica sobre o tratamento conferido às marcas não tradicionais no Brasil. A metodologia adotada, portanto, sustenta uma análise interpretativa voltada à identificação de avanços regulatórios, limites operacionais e omissões relevantes, contribuindo para a compreensão do estágio atual e das perspectivas do sistema marcário brasileiro.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 A ESTRATÉGIA NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL PARA O PERÍODO DE 2021 A 2030

Uma política pública é um conjunto de ações, diretrizes e estratégias planejadas e implementadas pelo Estado, com o objetivo de atender demandas e solucionar problemas da sociedade, promovendo o bem-estar coletivo. Essas políticas são elaboradas com base em diagnósticos das necessidades sociais, econômicas, culturais e ambientais, e demandam a articulação entre diferentes setores do governo e a participação da sociedade civil, garantindo que as soluções propostas sejam eficazes e inclusivas (PROFNIT, 2019).

A ENPI, enquanto política pública, define uma série de diretrizes e ações governamentais planejadas para fortalecer o Sistema Nacional de Propriedade Intelectual – SNPI, fomentando a inovação e contribuindo para o desenvolvimento do país. A atual ENPI, para o período de 2021 a 2030, foi instituída pelo Decreto n. 10.886, de 07 de dezembro de 2021 e visa alcançar seu objetivo através da atuação coordenada dos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Sua implementação será realizada através de planos de ação bienais (BRASIL, 2021a).

O diagnóstico do SNPI de 2020, elaborado pelo governo para servir de base à construção da atual ENPI, evidenciou diversos desafios e oportunidades (GIPI, 2020). A partir dele, as ações foram divididas em sete eixos estratégicos: 1) Propriedade intelectual para a competitividade e o desenvolvimento: para fomentar a geração e agregação de valor de PI resultando em maior competitividade e geração de renda; 2) Disseminação, formação e capacitação em PI: com o objetivo de tornar o sistema e suas ferramentas acessíveis a inventores, criadores, cientistas e empreendedores, além de qualificar e capacitar profissionais de diferentes áreas sobre o tema; 3) Governança e fortalecimento institucional: voltado à articulação das ações e diretrizes da ENPI com as políticas de inovação, desenvolvimento, competitividade e cultura, bem como ao reestruturamento e

fortalecimento das instâncias administrativas responsáveis pelos serviços de PI; 4) Modernização dos marcos legais e infralegais: com foco em transparência, segurança e previsibilidade, bem como simplificação dos procedimentos; 5) Observância e segurança jurídica: para conscientizar a sociedade das vantagens da PI e prejuízos de sua violação, e fortalecer os órgãos e medidas de repressão às infrações; 6) Inteligência e visão de futuro: para identificar tendências tecnológicas e desafios de proteção das novas tecnologias e criações, através da análise prospectiva, fomentando as inovações e o fortalecendo a economia criativa; e 7) Inserção do Brasil no sistema global de PI: posicionando o Brasil estrategicamente no cenário internacional, de modo a promover suas inovações e produções culturais no exterior, bem como atrair investimentos estrangeiros (BRASIL, 2021a).

Embora bem estruturada e alinhada às perspectivas nacionais e internacionais, a efetividade da ENPI dependerá da tradução dessas diretrizes em ações concretas. Nesse sentido, é pertinente observar como temas específicos, como as marcas não tradicionais, têm sido tratados ou eventualmente negligenciados na implementação prática da política, especialmente no que se refere ao avanço do sistema marcário brasileiro.

3.2 A MARCA E SUA EVOLUÇÃO: DA DISTINTIVIDADE TRADICIONAL À REGULAMENTAÇÃO DAS MARCAS DE POSIÇÃO NO BRASIL

Constitui marca, conforme o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), da Organização Mundial do Comércio, “qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento [...]” (BRASIL, 1994, p. 6). A priori, qualquer elemento perceptível por um ou mais dos 5 sentidos humanos pode ser um sinal capaz de distinguir bens e serviços. Nesse sentido, para que um sinal cumpra a função de marca, ele não pode ser genérico ou comum ao mercado no qual está inserido, e deve estar desassociado do produto/serviço ao qual se refere, bem como de suas características ou qualidades intrínsecas. Como bem expressa Cesário (2016), uma marca deve ser única e distinta, permitindo que as pessoas a reconheçam facilmente sem confundi-la com o próprio produto/serviço.

Essa é a regra, contudo, existem duas exceções relevantes à exigência de distintividade intrínseca para o reconhecimento de uma marca, conforme bem analisado por Schmidt (2013), em que a primeira é a significação secundária (*secondary meaning*), que ocorre quando um sinal inicialmente genérico adquire caráter distintivo pelo uso contínuo e estratégico, tornando-se associado à origem empresarial. Nesses casos, o que confere distintividade à marca é a associação construída ao longo do tempo, de forma consolidada, entre o sinal e o produto ou serviço ao qual ele se refere. Um exemplo

clássico é a sola vermelha dos sapatos Christian Louboutin. A cor vermelha, por si só, não era inicialmente apta a distinguir comercialmente um produto; entretanto, sua aplicação sistemática em determinada posição específica do calçado, aliada ao reconhecimento massivo do público, transformou esse sinal em elemento de identidade exclusiva da marca. A segunda exceção é a vulgarização da marca, fenômeno oposto ao anterior, em que uma marca originalmente distintiva perde essa característica por uso excessivo ou difuso, tornando-se um termo genérico. Um exemplo paradigmático é o termo "Xerox", que, apesar de ter sido criado para identificar as máquinas de fotocópia produzidas pela empresa Xerox Corporation, tornou-se amplamente utilizado como sinônimo da ação de "tirar cópias", independentemente do fabricante do equipamento utilizado (SCHMIDT, 2013).

No Brasil, por exemplo, em consonância ao Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPs), o qual dispõe em seu art. 15 que “Os Membros poderão exigir, como condição para registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis” (BRASIL, 1994, p. 6), a legislação brasileira optou por adotar uma abordagem mais conservadora, exigindo que os sinais sejam visualmente perceptíveis para que possam ser registrados como marcas. Em contrapartida, países mais desenvolvidos, com mercados mais competitivos, a exemplo dos Estados Unidos e os membros da União Europeia, não restringem a proteção aos sinais visualmente perceptíveis, sendo tuteladas inclusive marcas bem controversas com as olfativas e gustativas, que são controversas principalmente pela subjetividade das percepções pessoais e falta de representação clara para divulgação. Vale destacar que, juntos, esses países respondem por uma parte relevante, próximo à metade do PIB mundial, o que faz com que seus modelos legais e regulatórios exerçam grande influência sobre as regras adotadas em outros países (CESÁRIO, 2016).

Com a intensificação da concorrência e a necessidade de maior conexão emocional para atrair e reter a atenção do consumidor, as empresas estão recorrendo à inovação para singularizar seus sinais e ganhar maior visibilidade, surgindo e se consolidando assim as marcas não tradicionais (SILVA, 2021). Para Bourdieu (2007), a marca atua como capital simbólico, mais que um sinal de origem, ela expressa prestígio, poder e pertencimento no campo social e econômico, influenciando comportamentos e hierarquias no mercado.

A interação social está em constante evolução e, com o avanço tecnológico acelerado dos últimos anos, a transformação digital tem redefinido a forma como as marcas se comunicam com o público. O ambiente físico agora compartilha espaço com o digital, exigindo que as marcas se adaptem rapidamente a novas plataformas e dinâmicas que há pouco não existiam (RODRIGUES; AMARAL, 2022).

A tendência internacional aponta para o abandono da visão tradicional e limitada do sistema de marcas, já que os meios de interação entre empresas e consumidores já não são os mesmos. Esse modelo restritivo, antes predominante, tornou-se insustentável e já é percebido como obsoleto (BARBAS, 2015). A União Europeia, por exemplo, modernizou sua legislação marcaria em 2017, permitindo o registro de sinal/marca sob qualquer forma de representação, desde que sejam claras, precisas, independentes, acessíveis, compreensíveis, duráveis e objetivas, e a tecnologia disponível possibilite sua representação (UNIÃO EUROPÉIA, 2017). Essa mudança ampliou as possibilidades para o registro de diversas outras marcas não tradicionais, antes limitadas pela exigência de representação gráfica (DA CUNHA; RANDAKEVIČIUTE-ALPMAN, 2020).

De acordo com relatórios da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO, 2022), proteger adequadamente as marcas não tradicionais é fundamental para estimular a inovação e reforçar a competitividade em nível global. Países que ampliaram o escopo de registrabilidade, têm fortalecido suas economias criativas, atraindo investimentos e incentivando o desenvolvimento de novas formas de interação entre marcas e consumidores (WIPO, 2022; EUIPO, 2021).

Em contrapartida ao avanço das marcas não tradicionais, estudiosos alertam para possíveis impactos negativos na concorrência, cultura e liberdade de expressão (CALBOLI; SENFTLEBEN, 2018). MAROÑO GARGALLO (2023), professor de direito comercial da Universidade de Santiago de Compostela, sintetiza bem essa questão ao afirmar que a proteção marcária não deve ser utilizada para restringir indevidamente elementos que deveriam permanecer acessíveis a todos os agentes do mercado. O critério fundamental deve ser a aplicação adequada dos mecanismos previstos pelo próprio direito marcário, os quais devem estar claramente delineados, assegurando assim que a proteção conferida aos sinais cumpra sua função de distinção de produtos e serviços, sem comprometer a concorrência justa ou limitar indevidamente a livre utilização de elementos essenciais ao setor.

No Brasil, além da restrição legal ao registro de marcas não visuais, o sistema marcário sofre ainda limitação pela falta de regulamentação para o registro das marcas não tradicionais visualmente perceptíveis. Exemplos como homogramas, gestos, movimentos e conjunto visual, embora abarcados pela lei, enquanto sinais visualmente perceptíveis, têm seu registro inviabilizado pela falta de regulamentação prática (SILVA, 2021).

Tais limitações não implicam na total desproteção dos sinais não tradicionais no Brasil, pois é possível buscar amparo por meio de outras normas jurídicas. No entanto, esse caminho apresenta desvantagens importantes, como maior complexidade processual e dependência da interpretação dos julgadores, a eficácia da proteção, a abrangência dos efeitos e a durabilidade das decisões judiciais. Os titulares desses sinais enfrentam riscos e dificuldades na consolidação de suas marcas no mercado,

uma vez que não há a garantia de exclusividade e segurança jurídica típicas de um registro formal (BARBAS, 2015).

Alguns autores sustentam a possibilidade do registro de qualquer marca visual no Brasil, valendo-se de alternativas e criatividade para efetivação do registro (RODRIGUES; AMARAL, 2022). No entanto, os registros realizados sob a apresentação de marcas figurativas no INPI, não garantem a proteção específica desejada para os sinais não tradicionais. Isso ocorre porque cada categoria de marca possui critérios próprios de análise e concessão. Registrar uma marca não tradicional sob a apresentação de marca figurativa limita a proteção ao escopo dessa representação, inviabilizando a abrangência e a efetividade esperadas pelo titular da marca (BARBAS, 2015).

Esse cenário começou a apresentar sinais de mudança em 2021, marcando um avanço importante no sistema marcário brasileiro. No dia 13 de abril de 2021, o INPI disponibilizou para consulta pública as normas e procedimentos de exame de pedidos de registro de marcas de posição. Essa iniciativa representou um marco, indicando o início de um movimento em direção à modernização do sistema e à busca por alinhamento com as práticas internacionais ao contemplar categoria de marcas não tradicionais. A marca de posição resulta da aplicação constante de um determinado elemento visual em uma posição específica na configuração do produto, sendo essa localização essencial para sua função distintiva (CESÁRIO, 2017).

No contexto europeu, o Regulamento (UE) 2017/1001, que rege o sistema de marcas da União Europeia, admite expressamente o registro de marcas que consistam “na forma, na posição ou no modo de apresentação de um sinal no produto”, desde que possam ser representadas de maneira clara e precisa, se “a disposição dos elementos gráficos em uma determinada parte do produto for percebida como uma indicação de origem, e não como decoração comum ou funcional” (EUIPO, 2018). Nos Estados Unidos, o United States Patent and Trademark Office (USPTO) classifica marcas de posição como um subconjunto de “trade dress”, exigindo prova substancial de que a posição do sinal seja percebida pelo público como uma indicação de procedência comercial. Em casos paradigmáticos como *In re Lululemon Athletica Canada Inc.* (2015), o *Trademark Trial and Appeal Board* reconheceu a registrabilidade de um símbolo aplicado sistematicamente em uma parte específica do vestuário, desde que demonstrada a associação secundária (*secondary meaning*) entre a posição e a origem do produto.

Compreendida em sua natureza específica, a marca de posição, ao integrar sinal e sua localização específica no produto, desafia os limites da representação gráfica tradicional. Ela exige uma interpretação técnica que vá além da estética, considerando sua função distintiva como parte da linguagem visual do bem.

Findada e respondida a consulta pública, foi publicada, em 21 de setembro de 2021, a Portaria INPI/PR nº 37, de 13 de setembro de 2021, que foi posteriormente sucedida pela PORTARIA/INPI/PR Nº 08, de 17 de janeiro de 2022, revogando-a, acompanhada da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02/2021, que detalhou os critérios e procedimentos aplicáveis à registrabilidade das marcas de posição (INPI, 2023). De forma geral, a Nota Técnica estabeleceu diretrizes fundamentais para o depósito e a análise dos pedidos de registro de marcas de posição, buscando conferir maior clareza, previsibilidade e objetividade ao processo.

Os principais pontos incluem: Definição: a marca de posição consiste na aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um suporte, que deve ser dissociada de função técnica ou funcional e capaz de distinguir produtos ou serviços; Limites da proteção: a proteção cobre apenas o conjunto formado pelo sinal e sua posição no suporte, sem abranger o suporte em si; Representação gráfica e descrição: o pedido deve incluir imagens detalhadas com o suporte em linhas tracejadas e o sinal em linhas contínuas, além de uma descrição textual clara delimitando a proteção reivindicada; Critérios de análise: a distintividade, tanto do sinal quanto da posição, é essencial; ambos devem ser singulares e capazes de identificação pelo consumidor. Sinais meramente ornamentais, técnicos ou com posição comum são irregistráveis; e Adequação ao pedido: pedidos depositados antes da entrada em vigor da Portaria INPI/PR nº 37/2021, que indicam outras formas de apresentação, como marcas mistas ou figurativas, podem ser ajustados para a categoria de marca de posição, respeitando os critérios estabelecidos, no prazo de 90 dias (INPI, 2021b).

Apesar de representar um avanço, a regulamentação das marcas de posição foi alvo de críticas relevantes, já que a norma foi recebida com preocupação pela Associação Brasileira de Propriedade Intelectual - ABPI, Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial - ABAPI, Associação Paulista de Propriedade Intelectual - ASPI e Associação Interamericana de Propriedade Intelectual – ASIPI (BORDA, 2022). A autora apontou uma abordagem excessivamente restritiva por parte do INPI, motivada, possivelmente, pelo receio de distorções concorrentiais, o que tende a limitar significativamente o número de marcas aptas à proteção. KRONEMBERGER (2022), por sua vez, criticou a dispersão, ao longo do regulamento, dos requisitos técnicos exigidos para o registro de marcas de posição, dificultando a obtenção de uma visão clara e objetiva por parte do interessado, e também criticou a imposição de tantas exigências e a falta de clareza nos critérios de análise do INPI.

Fato é que, apesar das críticas à regulamentação, o INPI colocou em discussão uma modalidade de marca que esteve negligenciada por muitos anos, e que, a partir de agora, está se tornando o centro de um debate relevante, impulsionando discussões mais aprofundadas e contribuindo para a maturação do entendimento e da adoção das marcas não tradicionais no sistema marcário brasileiro.

4 DISCUSSÕES

De modo específico, a atual ENPI menciona a palavra “marcas” oito vezes, todas no contexto das ações a serem implementadas. Cinco dessas menções referem-se às marcas coletivas, constituindo quatro ações para promoção do desenvolvimento regional (eixo 1) e uma voltada à internacionalização dessas marcas especialmente no âmbito do agronegócio (eixo 7). Das outras três menções, uma é apenas a título exemplificativo do sistema de busca e acompanhamento já implementado para marcas, com o objetivo de desenvolvê-lo também para as Indicações Geográficas – IG (eixo 3); outra voltada à adoção de medidas rigorosas para coibir a fabricação e comercialização de marcas contrafeitas (eixo 5); e outra destacando o uso do direito de marca como uma etapa inicial e estratégica para inserir as indústrias no universo mais amplo dos direitos de Propriedade Intelectual – DPI (eixo 6).

Curiosamente, o Plano de Ação 2021-2023 da ENPI também menciona 8 vezes a palavra “marcas”, e cinco referem-se às marcas coletivas. Das oito menções, quatro aparecem na “descrição da ação” e quatro nas “metas”, abarcando sete ações (considerando que em uma ocasião “marcas coletivas” apareceu simultaneamente na descrição da ação e respectiva meta). Incentivo ao registro, capacitação e promoção do desenvolvimento regional (região amazônica e setor agropecuário de menor desempenho econômico) foram os enfoques das ações envolvendo marcas coletivas, todas abarcadas pelo eixo 1 da ENPI. Já as outras três menções/ações estão relacionadas ao incremento no número de pedidos, manutenção do tempo de decisão e implementação de controle de qualidade dos exames, contempladas pelos eixos 1 e 3 da ENPI (BRASIL, 2021b).

Analizando o Relatório Final de Execução do Plano de Ação 2021-2023, dessas sete ações três foram concluídas e quatro foram parcialmente concluídas. Fora do escopo dessas ações, mas no contexto de marcas, a “Informatização do Processamento de Marcas de Posição” apareceu como iniciativa concluída dentro da ação de melhoria da governança, dos sistemas e do uso de recursos de TI (eixo 3) (GIPI, 2024).

Quanto ao atual Plano de Ação (2023-2025), sua estruturação ocorreu diferente do anterior, sendo estipuladas três metas gerais para o plano, e as ações passaram a ser subdivididas em entregas. O número de menções à palavra “marcas” aumentou para treze, uma aparecendo nas metas gerais e as demais na descrição das ações ou das entregas, enquanto às menções específicas às marcas coletivas caíram para três. Novamente as menções envolvendo marcas coletivas foram concentradas no eixo 1, com foco na capacitação e promoção do desenvolvimento regional (região amazônica e setor agropecuário de menor desempenho econômico). No eixo 3, foram contempladas entregas relacionadas à simplificação do processo de oposição de marcas, contratação de examinadores para garantir a eficiência do fluxo de registros e a implementação de um sistema de controle de qualidade

dos exames. Destacam-se as entregas abordadas no eixo 4, as quais abarcam consultas públicas voltadas a modernização e adequação da lei e normativas envolvendo marcas (registro, direito de precedência, distintividade adquirida e registrabilidade de expressões de propaganda). O combate à pirataria e à contrafação foi o foco central das entregas previstas no Eixo 5. E, por fim, no Eixo 7, o plano abarca a cooperação em PI com países da América Latina e Caribe, por meio de formulário unificado (BRASIL, 2023).

Visivelmente, por repetição, as ações parcialmente concluídas do primeiro plano foram incorporadas no segundo, seja de forma total ou aprimoradas, refletindo a continuidade e adaptação das estratégias para atender à ENPI. Feita essa abordagem específica, é importante reconhecer que qualquer referência à Propriedade Intelectual – PI, de maneira geral, também abrange as marcas. No entanto, a análise das menções específicas na ENPI e seus planos de ação torna-se relevante para evidenciar os esforços direcionados ao sistema marcário do país, permitindo uma compreensão mais clara das ações, metas e entregas mais recentes voltadas para o fortalecimento e a modernização desse sistema.

Não se pode ignorar que, apesar da ENPI apresentar diretrizes voltadas à inovação e competitividade, não existem ações específicas que contemplem e fomentem o registro das marcas não tradicionais, assim como ocorreu com as marcas coletivas. Essa lacuna pode prejudicar a implementação de avanços significativos na abordagem do tema, impactando negativamente a eficácia dos diversos eixos, especialmente o eixo 1 (PI para competitividade e desenvolvimento), o eixo 3 (promoção e capacitação) e o eixo 7 (inserção global), uma vez que restringe o potencial de diferenciação e proteção de ativos inovadores no mercado nacional e internacional.

Estudos recentes indicam que a ausência de atualização legislativa e de mecanismos adequados para proteger essas marcas não tradicionais pode colocar o Brasil em desvantagem econômica, ao deixar criadores e empresas vulneráveis à cópia de elementos identificatórios não protegidos, além de dificultar a repressão eficaz às infrações (IPEA, 2023; FGPI, 2022).

4.1 A MARCA DE POSIÇÃO EM NÚMEROS: ANÁLISE DOS DEPÓSITOS, DEFERIMENTOS E INDEFERIMENTOS

No Brasil, apesar de a regulamentação das marcas de posição ter sido formalizada apenas em 2021, por meio da Portaria INPI/PR nº 37/2021 que foi posteriormente substituída pela Portaria nº 08/2022, o volume de pedidos vem crescendo de forma progressiva. Esse movimento revela o interesse crescente dos titulares em explorar novas estratégias distintivas, como também uma possível imprecisão conceitual no uso da categoria por parte de requerentes e agentes que operam no sistema

marcário nacional. A fim de verificar empiricamente essa dinâmica, procedeu-se à análise dos registros sob a apresentação de marca de posição disponíveis na base de dados do INPI, com o objetivo de identificar padrões.

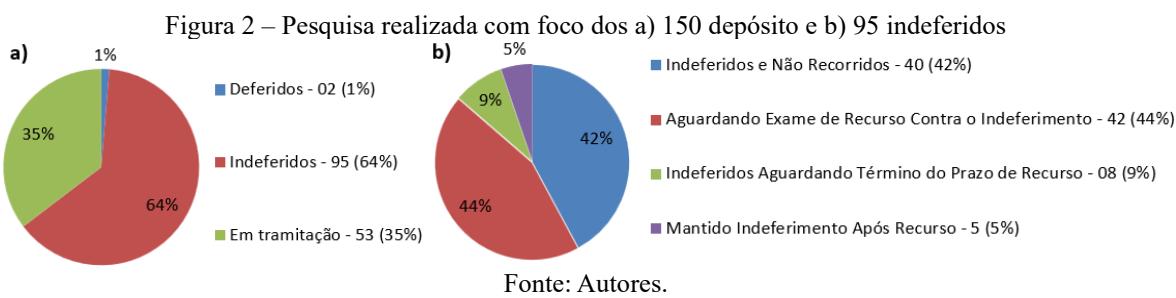
Em 07.08.2024, a base de dados do INPI registrava 367 processos sob a apresentação de marcas de posição, conforme relatório extraído do Sistema de Pesquisa e Banco de dados de marcas e patentes Webseek da LDSoft. De início, impressionou a quantidade de processos que, evidentemente, não correspondem ao conceito e representação gráfica de uma marca de posição, sendo na verdade marcas figurativas ou mistas. Dos 367 processos apontados, 213 foram desconsiderados da presente análise, por não se enquadrarem como marcas de posição. Entre 07.08.2024 e 03.12.2024, 34 desses 213 processos tiveram sua apresentação devidamente alterada no sistema/base de dados do INPI, outros 179 permanecem relacionados como marcas de posição, mesmo sendo claramente incompatíveis (Figura 1).

Figura 1 – Exemplos dos casos com apresentação incorreta



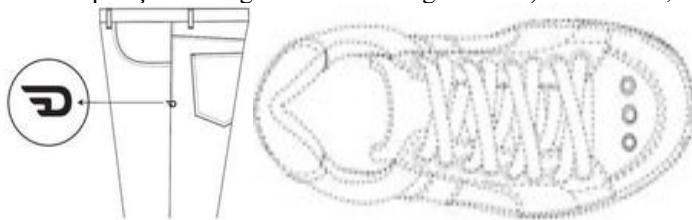
Fonte: Banco de dados do INPI.

Desconsiderados 213 dos processos, restaram 154. Desses, 4 são originários do Protocolo de Madri, referentes a pedidos de registro internacional de marcas, sendo que em 03.12.2024, 3 encontravam-se em tramitação e 1 arquivado sem análise devido a questões formais. Foram observados 150 depósitos nacionais em 03.12.2024 (Figura 2).



Ao observarmos a figura 3, chama a atenção a quantidade de deferimentos comparada a de indeferimentos, sendo os 2 registros concedidos na Classe 25 (vestuário, calçados e chapelaria), da Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice, sendo um referente a “tênis” do Titular Terras de aventura indústria de artigos esportivos S.A. com nome Fantasia de OSKLEN e outro a “calças, shorts/bermudas” do Titular DAMYLLER TÊXTIL LTDA (Figura 3).

Figura 3 – Marcas de posição em vigor no Brasil: Registro nº a) 925310964, e b) 830621660



Fonte: Banco de dados do INPI.

A totalidade dos indeferimentos foi fundamentada no artigo 122 da Lei de Propriedade Industrial – LPI (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996), combinado com o parágrafo único do artigo 84 da Portaria INPI/PR nº 08/2022: Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. Art. 84. Será registrável como marca de posição o conjunto distintivo capaz de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins, desde que: I – seja formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte; e II – a aplicação do sinal na referida posição do suporte possa ser dissociada de efeito técnico ou funcional. Parágrafo único. O não atendimento ao disposto no caput ensejará o indeferimento do pedido enquanto marca de posição.

Adicionalmente, alguns indeferimentos também mencionaram o artigo 124 da LPI, que lista de forma taxativa as proibições atinentes ao que não pode ser registrado como marca.

Claramente a regulamentação das marcas de posição representou progresso ao sistema, mas também revelou deficiências operacionais, como a classificação errada de centenas de processos no banco de dados do INPI (considerando apenas o cenário das marcas de posição), resultando em desperdício de tempo e recursos para adequação, e a alta taxa de indeferimentos e de recursos.

4.2 CASO LOUBOUTIN

Um caso emblemático entre os indeferimentos, que merece menção, é o famoso solado vermelho da grife francesa Louboutin (Processo INPI nº 901514225, submetido desde 2009). A grife, reconhecida mundialmente, vem empreendendo esforços constantes para proteger seu icônico solado vermelho, utilizando tanto vias administrativas quanto judiciais em vários países. Já nos Estados Unidos, a proteção foi parcialmente deferida em 2012, que validou a registrabilidade da sola vermelha, com a condição de que o sinal fosse utilizado com contraste em relação ao restante do sapato, ou seja, não se reconheceu exclusividade para calçados totalmente vermelhos. Na União Europeia, a proteção da sola vermelha foi confirmada em 2018 (Processo C-163/16), em que a Corte entendeu que uma cor aplicada a uma posição específica do produto, desde que representada de modo claro e preciso, poderia constituir marca, consolidando o reconhecimento da sola vermelha como marca de posição.

No Brasil, a grife já havia obtido sucesso judicial na proteção de seu signo com base nas normas de concorrência desleal, considerando a inexistência de registro formal à época (MEDEIROS, 2024), contudo, após a regulamentação das marcas de posição, seu pedido de registro foi analisado e indeferido pelo INPI, sob o fundamento de que uma cor isolada carece de distintividade. A decisão, de 30.05.2023, amparou-se na vedação prevista no art. 124, VIII, da LPI: “*Art. 124. Não são registráveis como marca: ... VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo*”.

Em resposta, a empresa ajuizou ação judicial pleiteando a nulidade do ato administrativo e o reconhecimento da distintividade adquirida por meio do uso prolongado e do reconhecimento de mercado (secondary meaning). Em 18.11.2024, a 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro julgou procedente o pedido da Louboutin determinando ao INPI que proceda ao registro da marca, reconhecendo que o uso prolongado e a fama dos sapatos femininos da marca conferiram distintividade adquirida/secondary meaning, dessa decisão ainda cabe recurso.

Ainda não é possível afirmar que o sistema marcário brasileiro está verdadeiramente caminhando para algo mais evoluído ou se apenas estão sendo vistos reações às demandas do mercado, adaptando-nos minimamente ao que é imprescindível. A efetividade do sistema marcário brasileiro dependerá, em grande medida, da sua capacidade de acompanhar as transformações tecnológicas e culturais, mantendo-se atento às experiências internacionais e às singularidades nacionais. A continuidade das perspectivas atuais e o alinhamento do sistema marcário brasileiro às inovações tecnológicas são questões que demandam análises futuras. Além disso, investigações sobre o impacto das tecnologias emergentes, da globalização e da expansão do mercado digital no sistema marcário,

serão fundamentais para desenvolver uma estrutura na qual as demandas internas estejam em sintonia global.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A marca não se limita à sua dimensão jurídica ou funcional. Ela representa um capital simbólico que legitima posições no mercado e reforça estratégias de diferenciação e pertencimento, sendo, portanto, um elemento central para a competitividade e a inovação.

Embora avanços significativos possam ser reconhecidos no sistema marcário brasileiro, como as diretrizes propostas pela ENPI 2021-2023, a regulamentação das marcas de posição e a aparente predisposição do Judiciário à análise da real função e objetivo das marcas, ainda estamos em um estágio incipiente quando comparado às potências globais.

Para o avanço do sistema marcário brasileiro, resta claro a necessidade de superar lacunas legais e regulatórias, adotar práticas mais transparentes e consistentes, e fortalecer a integração do sistema marcário com o direito da concorrência. Isso implica equilibrar os interesses dos titulares de marcas e dos consumidores, além de uma adaptação constante às demandas tecnológicas e sociais emergentes.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao IFES pelo apoio na construção e publicação desta pesquisa.

REFERÊNCIAS

BARBAS, L. M. V. Marcas não tradicionais: mapeamento, problemática e experiência internacional. 2015. Dissertação (Mestrado em Direito Político e Econômico) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2015.

BRASIL. Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Promulga o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPs), 1994. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-1/27-trips-portugues1.pdf>. Acesso em: 30 nov. 2024.

BRASIL. Decreto nº 10.886, de 07 de dezembro de 2021. Institui a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/D10886.htm. Acesso em: 28 nov. 2024.

BRASIL. Resolução GIPI/ME nº 2, de 01 de julho de 2021. Aprova o Plano de Ação 2021-2023 da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. 2021. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gipi/me-n-2-de-1-de-julho-de-2021-329492033>. Acesso em: 29 nov. 2024.

BRASIL. Resolução GIPI/MDIC nº 8, de 18 de outubro de 2023. Aprova o Plano de Ação 2023-2025 da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. 2023. Disponível em: <https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-gipi/mdi-n-8-de-18-de-outubro-de-2023-518452014>. Acesso em: 29 nov. 2024.

CESÁRIO, K.; MORO, M. C. F. Uma breve revisita às funções marcárias. In: JORNADA DE DIREITO COMERCIAL, 2012, Anais... [S.l.]: [s.n.], 2012. Disponível em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=63eb58bd4d3486f0>. Acesso em: 6 jun. 2024.

CESÁRIO, K. P. F. As novas marcas visuais à luz dos princípios do direito comercial. 2016. Tese (Doutorado em Direito Comercial) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016.

CESÁRIO, K. P. F. O que são as marcas de posição. Revista da ABPI, n. 149, p. 25-33, 2017.

DA CUNHA, I. R.; RANDAKEVIČIUTE-ALPMAN, J. New types of marks available after the European Union trade mark reform: an analysis in the light of the U.S. Trade mark law. Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law, v. 10, n. 3, p. 375-397, 2020.

GIPI. Relatório final de execução do Plano de Ação 2021-2023 da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. Brasília: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - MDIC, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/propriedade-intelectual/pt-br/assuntos/estrategia-nacional-de-propriedade-intelectual/planos-de-acao>. Acesso em: 29 nov. 2024.

INPI. Portaria/INPI/PR nº 08, de 17 de janeiro de 2022. Diretora de patentes, programas de computador e topografias de circuitos integrados, no exercício da presidência e a Diretora de marcas, desenhos industriais e indicações geográficas substituta do INPI, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/PORT_INPI_PR_08_2022_consolidada_agosto_2023.pdf. Acesso em: 5 ago. 2024.

INPI. Manual de marcas. Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas, 2023. Disponível em: <https://manualdemarcas.inpi.gov.br/>. Acesso em: 7 maio 2024.

INPI. Comitê permanente de aprimoramento dos procedimentos e diretrizes de exame de marcas, desenhos industriais e indicações geográficas – CPAPD. Contribuições da consulta pública sobre marcas de posição e respostas do CPAPD. Ministério da Economia, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/consultas-publicas/Consulta_Publica_Marcas_Posicao_Respondas.pdf. Acesso em: 2 dez. 2024.

INPI. Comitê permanente de aprimoramento dos procedimentos e diretrizes de exame de marcas, desenhos industriais e indicações geográficas – CPAPD. Nota técnica INPI/CPAPD nº 02/2021. Ministério da Economia, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/NT_INPI_CPAPD_02_21.pdf. Acesso em: 5 dez. 2024.

INTERBRAND. Melhores marcas globais 2024. 2024. Disponível em: <https://interbrand.com/best-global-brands/>. Acesso em: 5 dez. 2024.

KRONEMBERGER, V. D. A proteção jurídica das marcas de posição no Brasil. Revista da ABPI, n. 180, p. 23-33, 2022.

MAROÑO GARGALLO, M. D. M. Marcas no tradicionales: especial referencia a la marca patrón, la marca de posición y la marca de color. Cuadernos de Derecho Transnacional, v. 15, n. 1, p. 491-516, 2023.

MEDEIROS, N. P. A marca de posição no Brasil a partir da regulamentação do INPI: uma análise à luz do pedido de registro do solado vermelho Louboutin. 2024. Monografia (Graduação em Direito) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Direito, Natal, 2024.

MICHELE, C. Afinidade entre marcas: uma questão de direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

PROFNIT. Políticas públicas de CT&I e o estado brasileiro. Salvador: [s.n.], 2019. E-book. Disponível em: <https://profnit.org.br/wp-content/uploads/2019/10/PROFNIT-Serie-Politicas-Publicas-Volume-II-WEB.pdf>. Acesso em: 9 jul. 2024.

RODRIGUES, F. T. P.; AMARAL, R. L. Marcas não tradicionais e alternativas perante o INPI. Revista da ABPI, n. 176, p. 23-33, 2022.

SCHMIDT, L. D. A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância. São Paulo: Saraiva, 2013.

GIPI. Relatório de diagnóstico do Sistema Nacional de Propriedade Intelectual. Brasília: Ministério da Economia, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/propriedade-intelectual/pt-br/assuntos/estrategia-nacional-de-propriedade-intelectual/documentos-base/arquivos/relatoriodiagnstico.pdf>. Acesso em: 28 nov. 2024.

SILVA, S. C. D. S. As marcas de posição e a diluição por ofuscação: uma análise da noção de “posição comum” como condição de vedação de registro marcário perante o INPI. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021.

UNIÃO EUROPEIA. Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia. 2017. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=PT>. Acesso em: 30 nov. 2024.