

# Suspensa decisão do INPI que negou marca de posição à Louboutin

17/08/2023

Por constatar a plausibilidade da distintividade do registro, a juíza Márcia Maria Nunes de Barros, da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, determinou, em liminar, a suspensão da decisão administrativa do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) que negou o registro de marca de posição para o solado vermelho dos sapatos de salto alto da grife francesa Christian Louboutin.

## Reprodução



Louboutin tenta registrar solado vermelho de salto alto como sua marca de posição<sup>Reprodução</sup>

Marca de posição é "todo sinal distintivo, visualmente perceptível, que consiste na maneira específica como é apostado em determinado suporte", conforme explica a advogada **Rafaela Borges Carneiro**, sócia do escritório Dannemann Siemsen, especializado em Propriedade Intelectual (PI), que atuou no caso. Assim, "quanto maior for a singularidade da posição da marca no produto, maior será o grau de distintividade alcançado".

## Histórico

O solado vermelho do calçado foi concebido pelo estilista e *designer* francês Christian Louboutin em 1992. Até então, os solados tradicionalmente tinham cores opacas, principalmente preto e bege.

A empresa registrante e licenciante do portfólio de PI da Louboutin pediu o registro de marca de posição para proteger um tom específico de vermelho na posição do solado de seus calçados, com exceção da área correspondente ao salto.

Segundo a grife, o solado vermelho já é memorizável e reconhecido em todo o planeta à primeira vista como um símbolo de "singularidade, identidade, exclusividade e requinte" da Louboutin, pois a cor está disposta de modo peculiar e distintivo.

Mesmo assim, no último mês de maio o INPI negou o registro da marca de posição, pois não constatou o requisito da distintividade do sinal aplicado, presente no seu Manual de Marcas.

Na sequência, a Louboutin acionou a Justiça alegando falta de fundamentação da decisão administrativa. Segundo a grife, o INPI não se aprofundou ao explicar como a aplicação do sinal se daria no caso concreto. A empresa também alegou que o solado vermelho já se tornou característico, devido ao seu sucesso e uso efetivo, prolongado e consistente.

A Louboutin é representada no processo por Rafaela Carneiro, pela sócia **Roberta Fonteles Cabral** e pelo advogado **Caio Richa de Ribeiro**, todos do Dannemann Siemsen.

## Fundamentos

A juíza Márcia de Barros destacou que a marca pretendida é formada pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um suporte, não associada a "qualquer efeito técnico ou funcional".

A magistrada também notou que a cor não ocupa todo o suporte (o sapato), mas, sim, uma posição específica (o solado, com exceção da área correspondente ao salto). Além disso, o solado do sapato não é uma posição tradicionalmente usada para a aplicação de marcas.

Para ela, o conjunto resultante da aplicação do vermelho em solados de sapatos femininos de salto alto "apresenta, em princípio, potencial distintivo, reunindo características que o tornam capaz de ser reconhecido pelo público consumidor e associado aos produtos que visa assinalar".

Tomaz Silva/Agência Brasil



INPI não havia constatado o requisito da distintividade do sinal aplicado<sup>Tomaz Silva/Agência Brasil</sup>

Na visão de Márcia, "é de conhecimento público" que a cor vermelha para solados de sapatos do tipo vem sendo amplamente usado pela Louboutin como uma forma de identidade visual de seus produtos. Segundo ela, tal recurso é reconhecido não só pelo público consumidor de artigos de luxo, mas também de todos que têm interesse no mercado de moda e acessórios, em Direito de Marcas, em Direito da Moda e no mundo das celebridades.

Por fim, a juíza ressaltou que a Louboutin já tem registros de marca de posição em diversos países, como França, Estados Unidos, Canadá, México, Reino Unido, Índia, Rússia, Peru e tantos outros, além do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia e da Organização Mundial da Propriedade Intelectual.

Por outro lado, a magistrada lembrou que "uma eventual apropriação indiscriminada de cores para solados de sapato" pode causar malefícios para o sistema, devido à proibição de que usuários anteriores continuem a exercer usos legítimos e à ausência de cores em domínio público para uso pelos concorrentes. A juíza argumentou que tal questão deve ser examinada no julgamento de mérito.

### Inovação no Brasil

As marcas de posição são mais comuns no mundo da moda, embora não estejam vinculadas apenas a esse segmento de mercado. A possibilidade de registro de um sinal distintivo em uma posição específica foi [regulamentada](#) no Brasil somente em 2021, por meio de uma [portaria](#) do INPI.

Mesmo assim, o primeiro pedido de registro de marca de posição no país só foi deferido pelo INPI no último mês de maio: os três furos na parte frontal dos tênis da empresa Osklen.

O advogado **Luciano Andrade Pinheiro**, especialista em PI e sócio do escritório Corrêa da Veiga Advogados, concorda que a cor vermelha no solado do calçado feminino se tornou uma característica própria da Louboutin.

Segundo Pinheiro, "o INPI deve seguir rigorosamente as normas legais e as que ele mesmo expede", enquanto "o Poder Judiciário tem como prerrogativa a análise mais abrangente das questões de PI". Assim, ele entende "que é preciso elevar a discussão sobre signos, consumo e concorrência", pois "a criatividade das empresas em se distinguir no mercado deve ser valorizada".

Já Rafaela Carneiro aponta que o pedido de registro da Louboutin busca proteger a exibição de uma coloração "em apresentação evidentemente não usual e não funcional", que "guarda inegável caráter distintivo".

Segundo ela, a aplicação do vermelho nesses solados "diverge significativamente dos hábitos e costumes da indústria de calçados e é totalmente arbitrária", além de "percebida pelo público relevante como uma indicação de origem vinculada a



Christian Louboutin, distinguindo os seus produtos daqueles de outros concorrentes no mercado e exercendo função marcária".

Assim, na sua visão, a liminar "ênfatisa a importância da proteção às marcas não tradicionais e está, portanto, alinhada com a tendência do consumidor de reconhecer tais marcas não tradicionais como verdadeiras fontes de origem".

**Clique [aqui](#) para ler a decisão**

**Processo 5082257-22.2023.4.02.5101**

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2023-ago-17/suspensa-decisao-inpi-negou-marca-posicao-louboutin/>