

TRADEDRESS

NA TEORIA E NA PRÁTICA



Coordenação: Deborah Portilho



Aula 07

- O Trade Dress do Contexto do *Brand Sense*
- Marcas Não Tradicionais, Tridimensionais e de Posição

Professora
Deborah Portilho

Rio de Janeiro, 27 de março de 2024

O Trade Dress no contexto do *Brand Sense*



© Deborah Portilho, 2005-2024



Para citação do conteúdo desta aula:

- PORTILHO, Deborah. *O Trade Dress no contexto do 'Brand Sense'*. Aula 7 , 2016-2024, 168 slides (arquivo PDF). In: PORTILHO, Deborah (Coord.). **Curso TRADE DRESS: na Teoria e na Prática**. Rio de Janeiro: D.PORTILHO ACADEMY, 27 mar. 2024.

© Deborah Portilho, 2005-2024



SENSORY BRANDING: THE FUTURE

“In order to have a viable future, brands will have to incorporate a brand platform that fully integrates the five senses.”

-- Martin Lindstrom

GILSON, Jerome. *The Lanham Act Turns 60, Amid Cinnamon Buns, Quacking Ducks and Other Nontraditional Trademarks*. The John Marshall Law School 65th Anniversary Conference. Chicago, **May 26, 2006**.

© Deborah Portilho, 2005-2024

• **Martin Lindstrom** (Lindstrøm) é um autor dinamarquês e [uma das 100 pessoas mais influentes do mundo segundo a revista TIME](#)^[1] Lindstrom escreveu os livros *A lógica do consumo (Buyology)- Verdades e mentiras sobre por que compramos*^[2] seu primeiro livro orientado aos consumidores, no qual Lindstrom realizou um experimento de marketing^[3] – inspirado no filme de 2009, [Amor por contrato](#) – para estudar os efeitos da influência social nas decisões de compra.

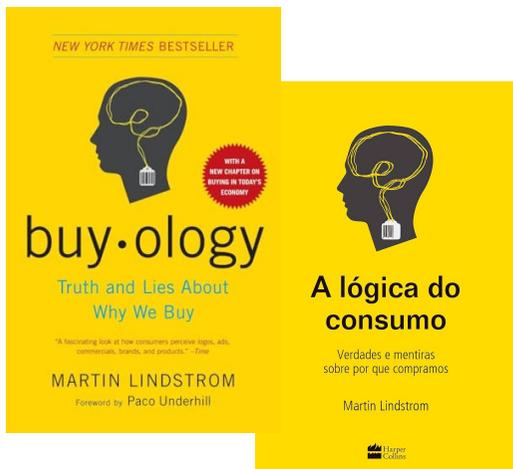
https://pt.wikipedia.org/wiki/Martin_Lindstrom



Martin Lindstrom

100 TIME 100 | See more TIME 100s

Martin Lindstrom, a 2009 TIME 100 honoree, is the author of *Buyology* and *Brandwashed*. He is the founding partner and chairman of the board of Buyology Inc., a strategic marketing company, and director of London-based Brand Sense Agency. Lindstrom is also a contributor to *Fast Company* magazine.



“Brand Sense”



“**BRAND sense**’ is a landmark work that explains what *the world’s most successful companies* do differently, **integrating all five of the senses** -- touch, taste, smell, sight, and sound. *The book will transform the way marketers approach the entire concept of branding.*”

- Charlie Bell, CEO & Chairman, McDonald's Corporation

O Trade Dress no contexto do *Brand Sense*



© Deborah Portilho, 2005-2024

Marcas Tradicionais e Não Tradicionais

© Deborah Portilho, 2005-2024

Art. 122 da LPI

De acordo com a Lei da Propriedade Industrial (LPI),
apenas os sinais distintivos
que sejam



visualmente perceptíveis

e que não estejam compreendidos nas proibições
legais podem ser registrados como marca

© Deborah Portilho, 2005-2024

Classificação das **Marcas Tradicionais** Quanto à **Forma de Apresentação**

1. Marcas **Nominativas**

CHANEL

CHRISTIAN
LOUBOUTIN

2. Marcas **Figurativas**



3. Marcas **Mistas**



© Deborah Portilho, 2005-2024



Classificação das **Marcas Não Tradicionais** Quanto à **Forma de Apresentação**

1. Marcas **Tridimensionais (3D)**



Para Bijuterias

2. Marcas **de Posição**



Sub judice



Marcas **Não Tradicionais**



NÃO VISÍVEIS

- Sonoras
- Olfativas
- Gustativas
- Táteis

IRREGISTRÁVEIS no Brasil

VISÍVEIS

- "Single Color Marks"
- Hologramas
- "Motion Marks"
- Marcas Multimídia
- Layout de Estabelecimentos

IRREGISTRÁVEIS, mas algumas podem ser registradas como **FIGURATIVAS**

- Marcas Gestuais
- Marcas Texturizadas
- "Pattern Marks"

REGISTRÁVEIS, mas SEM previsão específica

- Tridimensionais
- Marcas de Posição

REGISTRÁVEIS

Marcas **Não Tradicionais**



NÃO VISÍVEIS

- Sonoras
- Olfativas
- Gustativas
- Táteis

IRREGISTRÁVEIS no Brasil



Marca Sonora

(registrada nos EUA)



(6) FOR SITUATIONS FOR WHICH NO DRAWING IS POSSIBLE, SUCH AS SOUND
Goods and Services IC 041. US 100 101 107. G & S: ENTERTAINMENT SERVICES, NAMELY, ON-GOING TELEVISION PROGRAMS IN THE FIELD OF NEWS, SOAP OPERAS, SPORTS, COMEDY AND VARIETY SHOWS; AND TELEVISION PRODUCTION. FIRST USE: 19750701. FIRST USE IN COMMERCE: 19990701

Mark Drawing (6) FOR SITUATIONS FOR WHICH NO DRAWING IS POSSIBLE, SUCH AS SOUND

Filing Date June 18, 2004

Registration Number 3016937

Registration Date November 22, 2005

Owner (REGISTRANT) TV GLOBO LTDA. Roberto Irineu Marinho, Brazilian; João Roberto Marinho, Brazilian; and José Roberto Marinho, Brazilian LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP BRAZIL Rua Lopes Quintas, 303 Rio de Janeiro, RJ 22460-010 BRAZIL

Attorney of Record Raymond I. Geraldson, Jr.

Description of Mark THE MARK IS A SOUND MARK CONSISTING OF TWO MUSICAL CHIMES THAT APPROXIMATE THE SOUND "PLIM PLIM".

Type of Mark SERVICE MARK

Register PRINCIPAL

Live/Dead Indicator LIVE

Registro do "Plim Plim" da Globo nos EUA (USPTO)

© Deborah Portilho, 2005-2024

Marca Olfativa

(registrada nos EUA)



"BUBBLE GUM SCENT FOR SANDALS"

Titular: **Grendene**

Reg. 4754435 em junho de 2015

© Deborah Portilho, 2005-2024

Marca Olfativa

(registrada nos EUA)



Hasbro just trademarked the smell of Play-Doh

Chris Davies - May 18, 2018



<https://www.slashgear.com/hasbro-play-doh-scent-trademark-granted-18531222/>

© Deborah Portilho, 2005-2024

Marca Olfativa

(registrada nos EUA)



© Deborah Portilho, 2005-2024

https://www.huffpost.com/entry/play-doh-was-originally-meant-for-something-very-different_n_5ac51703e4b09ef3b24300db

Atenção!

Fragrâncias que possuam uma “utilidade”, tal como os **perfumes**, são consideradas “**funcionais**” e, portanto, **NÃO** podem ser registradas como marcas olfativas, nem mesmo nos países onde esse tipo de marca é aceito.



Marca Gustativa (indeferida)

- Sabor artificial de morango para identificar medicamentos em nome de **Eli Lilly and Company**

Pedido **indeferido**, pelo Escritório de Marcas da Comunidade Europeia, *inter alia*, pelo fato de o sabor ter a **finalidade/função** de disfarçar o gosto do remédio.



Marca Gustativa (indeferida)

- Sabor de laranja para medicamentos em nome da empresa farmacêutica **Organon**



Pedido **indeferido** pelo USPTO tendo em vista, *inter alia*, que o sabor não identifica a origem do produto e a possível concessão do registro seria em detrimento da concorrência.

Será que estas poderiam ser registradas como marcas gustativas ?



Marca Tátil

(registrada nos EUA e na UE)



© Deborah P

Crown Royal
LEGENDS OF THE PURPLE BAG
Let your inspiration be felt.



© Deborah Portilho, 2005-2024

Marcas Não Tradicionais

NÃO VISÍVEIS

- Sonoras
- Olfativas
- Gustativas
- Táteis

IRREGISTRÁVEIS
no
Brasil

VISÍVEIS

- "Single Color Marks"
- Hologramas
- "Motion Marks"
- Marcas Multimídia
- Layout de Estabelecimentos

IRREGISTRÁVEIS,
mas algumas podem
ser registradas como
FIGURATIVAS



© Deborah Portilho, 2005-2024



© Deb

“Color Trademarks”

A cor AMARELO CANÁRIO
é marca registrada
da 3M nos EUA

VOCÊ RECONHECE?



A HISTORY OF INTELLECTUAL PROPERTY **IN 50 OBJECTS**

Edited by **CLAUDY OP DEN KAMP** and **DAN HUNTER**

[...] 3M holds a number of trademarks both on the word “POST-IT” and for the **distinctive canary yellow color** (US TM Reg. No. 2,390,667; EU TM Reg. Nos. 655,019 and 2,550,457). [...] Although successful color trademark applications are relatively rare, the 3M registration demonstrates the potential value of a color mark and the possibility for single colors to function as marks for widely used products.



“Tiffany Blue is protected as a color trademark by Tiffany & Co. in some jurisdictions, including the U.S.

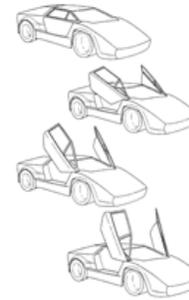
The turquoise color is produced as a private custom color by Pantone, with PMS number 1837 (the year of Tiffany’s foundation).”

Hologramas



© Deborah Portilho, 2005-2024

“Motion Mark”



Lamborghini's
New \$445,300 **Aventador** Is Topless
And Hugely Powerful
Alex Davies|Nov. 12, 2012, 10:34 AM

- U.S. Reg. 2793439: the Lamborghini moving image trademark for car doors opening and turning upward

© Deborah Portilho, 2005-2024

Marcas em MOVIMENTO



© Deborah Portilho, 2005-2024

Marca em MOVIMENTO





Layout de Estabelecimentos

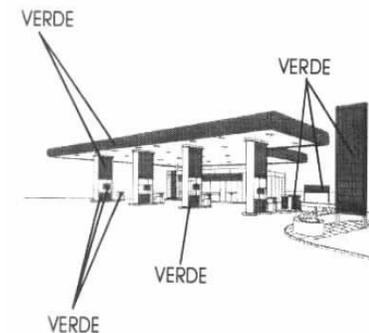


MATHESON, Julia Anne and COOKE, Whitney Devin.
Is Your Store Design Unique? Trademark It. July 17, 2013 . Disponível em:
<http://www.finnegan.com/resources/articles/articlesdetail.aspx?news=cec05725-e298-4d22-8025-521e46e99ea0>

Nº Processo 648332 (WIPO – International Registration)
 Marca SEPHORA
 Titular SEPHORA
 País do Titular FRANÇA
 Apresentação Tridimensional
 Natureza (não identificado)
 Data Depósito 01/12/1995
 Data Concessão 01/12/1995
 Data Vigência 01/12/2025
 CEF(4) 7.3.4 – 27.5.1 – 29.1.15
 Classe NCL 3, 5, 35, 42
 Especificação (não identificado)
 Procurador Cabinet GERMAIN & MAUREAU
 Situação Pedido de registro de marca **em vigor**



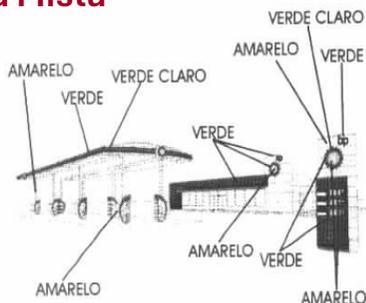
Layout de Posto de Gasolina da BP registrado como **marca FIGURATIVA**



Registro nº 825795702 - NCL(8) 04

- Concedido em 31/07/2007
- **Renúncia homologada** em 01/11/2016

Layout de Posto da British Petroleum registrado como **Marca Mista**

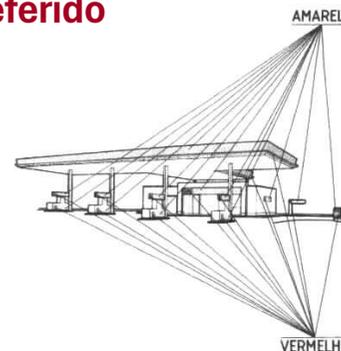


Registro nº 825795575 **NCL(8) 37**

- Concedido em 03/07/2007
- **Renúncia homologada** em 01/11/2016

© Deborah Portilho, 2005-2024

Layout de Posto da Shell depositado como **Marca 3D** indeferido



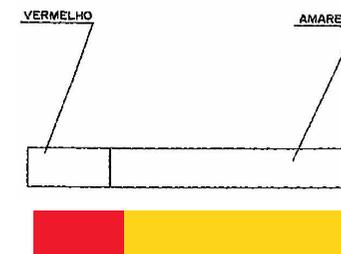
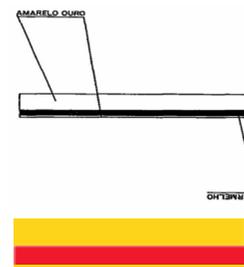
© Deborah Portilho, 2005-2024

RPI	Data RPI	Despacho	Certificado	Inteiro Teor	Complemento do Despacho
2601	10/11/2020	Recurso não provido (decisão mantida)	-	-	Protocolo: 810080161623 (28/11/2008) Petição (tipo): Recurso contra indeferimento de pedido de registro de marca (333.1) Titular(es): SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG Procurador: DANIEL ADVOGADOS
2560	28/01/2020	emissão de folha de rosto de cópia reprográfica simples	-	-	Protocolo: 850190402759 (03/12/2019) Petição (tipo): Cópia reprográfica simples (824.3) Requerente: SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG Procurador: Daniel Advogados (Alt.de Daniel & Cia)
2551	26/11/2019	Notificação de novo impedimento legal em grau de recurso	-	-	Protocolo: 810080161623 (28/11/2008) Petição (tipo): Recurso contra indeferimento de pedido de registro de marca (333.1) Titular(es): SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG Procurador: DANIEL ADVOGADOS Detalhes do despacho: Identificação de anterioridade impeditiva diversa da anteriormente apontada. Violação do inciso VI do artigo 124 da LPI. Notifica-se a recorrente para apresentação de manifestação sobre parecer proferido em grau de recurso (código 376, isento de pagamento). Garantia do contraditório e da ampla defesa. PARECER NORMATIVO INPI PROC/CJCONS n.º 02/08.
1997	14/04/2009	235	-	-	CED.- SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED
1992	10/03/2009	210	-	-	Indeferimento.
1969	30/09/2008	100	-	-	INCISO XXI DO ART. 124 DA LPI.
1885	21/02/2007	243	-	-	ATÉ DECISÃO FINAL DO EXAME DO PEDIDO DE REGISTRO. INT.: NELLIE ANNE DANIEL-SHORES.
1670	07/01/2003	003	-	-	

Dados atualizados até 19/03/2024 - Nº da Revista: 2776

© Deborah Portilho, 2005-2024

Marcas registradas



Titular: Shell Brands International

© Deborah Portilho, 2005-2024

Marcas Não Tradicionais



© Deborah Portilho, 2005-2024

Marcas Gestuais

Registradas como Figurativas



© Deborah Portilho, 2005-2024

Marca Gestual



© Deborah Portilho, 2005-2024

Marca Gestual



© Deborah Portilho, 2005-2024

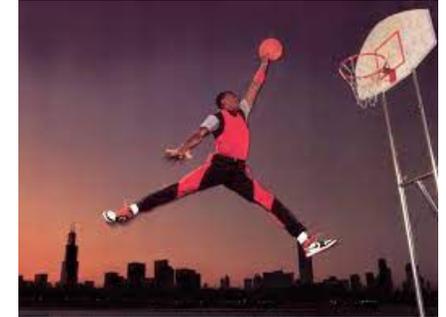
Marca Gestual



<http://www.brandon-ip.com/can-a-gesture-be-protected-as-a-trademark/>

© Deborah Portilho, 2005-2024

Marca Gestual



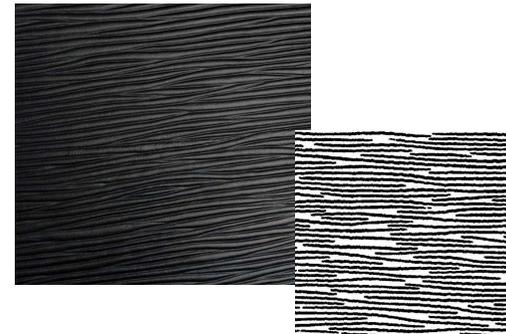
© Deborah Portilho, 2005-2024

Marcas Texturizadas

(registradas como figurativas)

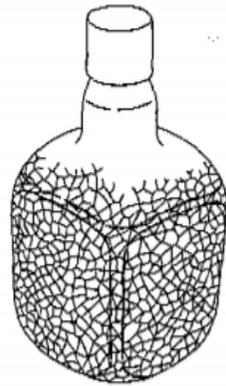
© Deborah Portilho, 2005-2024

Marca Figurativa registrada
de Louis Vuitton (“Epi” leather)



© Deborah Portilho, 2005-2024

Marca Texturizada



Registro concedido na
Colômbia

© Deborah Portilho, 2005-2024



Registro concedido
nos EUA

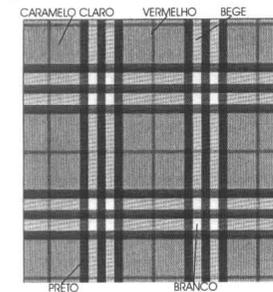
© Deborah Portilho, 2005-2024

“Pattern Marks”

(podem ser registradas no Brasil como figurativas)

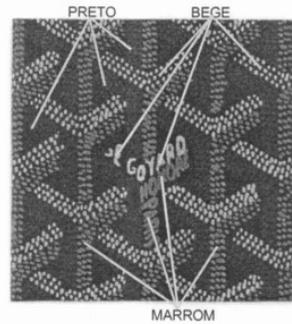
© Deborah Portilho, 2005-2024

Marca figurativa registrada por
Burberry Limited



© Deborah Portilho, 2005-2024

Marca figurativa registrada por Goyard St Honore



© Deborah Portilho, 2005-2024

Marcas Não Tradicionais



© Deborah Portilho, 2005-2024

Marcas

Tridimensionais (3D)

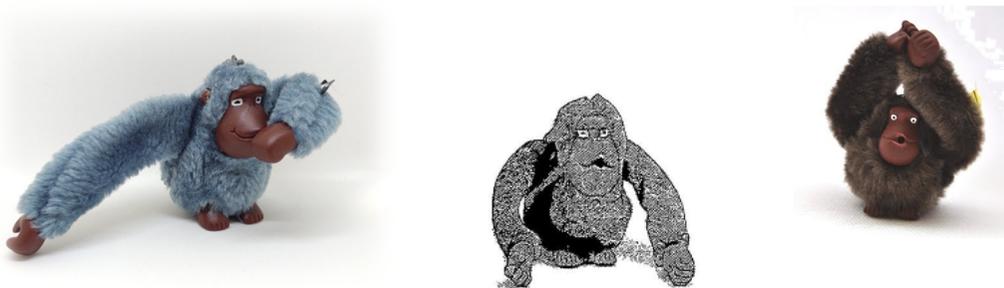


© Deborah Portilho, 2005-2024



© Deborah Portilho, 2005-2024

MARCA TRIDIMENSIONAL (3D)

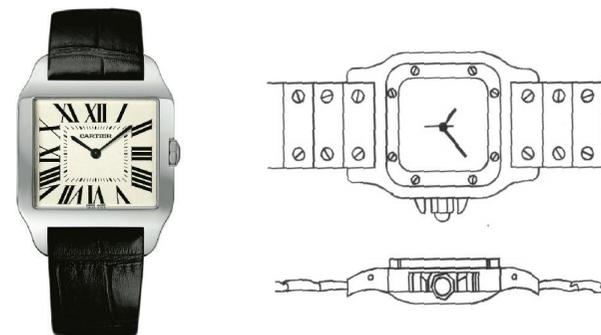


Para assinalar bolsas

um objeto em si, autônomo, que não é o próprio produto nem sua embalagem – possuindo, porém, o poder de identificá-lo.

Fonte: Palestra de André Luis Balloussier (INPI)

MARCA TRIDIMENSIONAL (3D)



E esta, poderia ser registrada como marca 3D ?

Nº do Processo: 829528830

Titular: ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING BV
Marca:

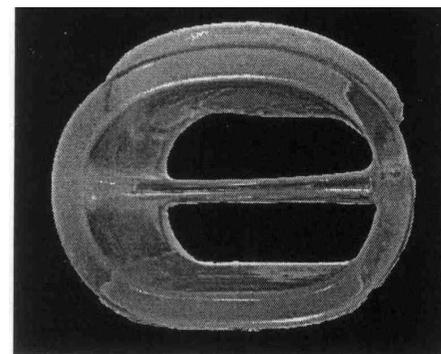
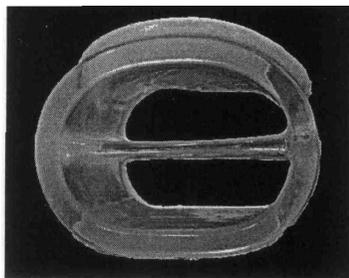
Data do Depósito: 09/01/2008
Situação: Ped.Ex.Rec.

Apresentação: Tridimensional

Classe Nice: NCL(9) 25

Natureza: De Produto

Especificação: AMORTECEDOR PARA TENIS.



Proteção por

<u>MARCA 3D</u>	<u>TRADE DRESS</u>
Registro Marcário	Independente de registro
Proteção PREVENTIVA	Proteção CIRCUNSTANCIAL
REQUISITOS para PROTEÇÃO 1. FORMA PLÁSTICA 2. Distintividade Inerente Adquirida 3. Não funcionalidade	REQUISITOS para PROTEÇÃO 1. Distintividade Inerente Adquirida 2. Não funcionalidade 3. Possibilidade de CONFUSÃO

Toda **Marca 3D** pode ser protegida como **Trade Dress**, por meio da **Repressão à Concorrência Desleal** (desde que exista **possibilidade de confusão** para o consumidor em relação a um sinal de terceiros)

Mas, nem todo **Trade Dress** pode ser protegido/ registrado como **Marca 3D** (apenas aqueles que forem constituídos por uma **FORMA PLÁSTICA** distintiva e não funcional)

Marcas de POSIÇÃO



Marca de Posição/ Localização



United States Patent and Trademark Office **Reg. No. 2,007,624**
Registered Oct. 15, 1996

SERVICE MARK
PRINCIPAL REGISTER

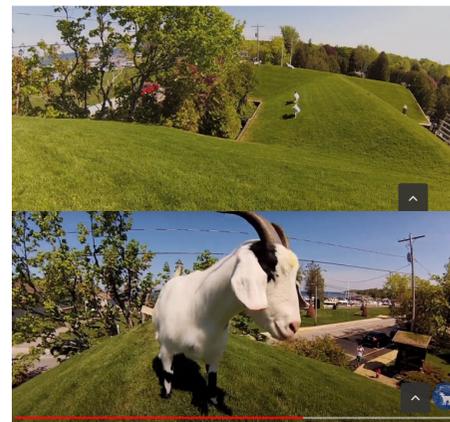
AL JOHNSON'S SWEDISH RESTAURANT AND BUTIK (WISCONSIN CORPORATION)
702 BAY SHORE DRIVE
SISTER BAY, WI 54234

FOR: RESTAURANT SERVICES, IN CLASS 42 (U.S. CLS. 100 AND 101).
FIRST USE 6-1-1973; IN COMMERCE 6-1-1973.

THE MARK CONSISTS OF GOATS ON A ROOF OF GRASS. THE DOTTED LINES IN THE DRAWING ARE INTENDED TO INDICATE THE LOCATION OF THE MARK AND ARE NOT A FEATURE OF THE MARK.

SER. NO. 74-646,306, FILED 2-27-1995.
RICHARD A. STRASER, EXAMINING ATTORNEY

© Deborah Portilho, 2005-2024



© Deborah Portilho, 2005-2024

Al Johnson's Swedish Restaurant & Butik
10698 N. Bay Shore Drive
Sister Bay, WI 54234
1-920-854-2626
www.aljohnsons.com

Licença de Uso apenas da Marca de Localização

GOATS ON THE ROOF OF THE SMOKY MOUNTAINS



<https://goatsontherooftofthesmokies.com/>

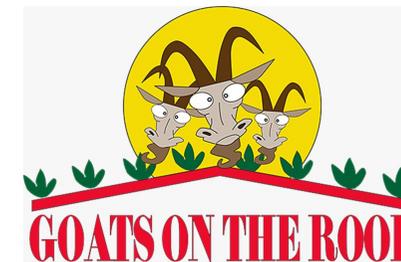


<https://br.pinterest.com/pin/130745195417028655/>

© Deborah Portilho, 2005-2024



Nº Processo	3625719 (USPTO)
Marca	GOATS ON THE ROOF
Titular	John Daniel Benson
País do Titular	ESTADOS UNIDOS
Apresentação	Mista
Natureza	De Produto
Data Depósito	31/01/2012
Data Concessão	26/05/2009
Data Vigência	30/03/2021
Classe	NCL 35
Especificação	The mark consists of three goats appearing on a roof with plants or grasses. Below the roof is the stylized wording "GOATS ON THE ROOF".
Procurador	Ross Ogle
Situação	Pedido de registro de marca extinto



© Deborah Portilho, 2005-2024

Why Goats On A Roof?

The concept of having live goats on a roof dates back 40 years to the legendary Al Johnson's Swedish Restaurant in Door County, Wisconsin. The Johnson family began letting goats graze on the sodded roof of their Sister Bay, WI eatery to attract crowds, and boy has it worked well for them. Four decades later, the restaurant is still going strong, and the goats (and the Swedish pancakes) are as popular as ever.



Now, thanks to a licensing agreement with the restaurant, our Pigeon Forge attraction is able to share the same fun and unique features with visitors to the Great Smoky Mountains.

© Deborah Portilho, 2005-2024

<https://goatsontheroofofthesmokies.com/>

Other License Agreements?



© Deborah Portilho, 2005-2024



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PORTARIA/INPI/PR Nº 08, DE 17 DE JANEIRO DE 2022

Dispõe sobre a recepção e o processamento de pedidos e petições de marca e sobre o Manual de Marcas.

© Deborah Portilho, 2005-2024



PORTARIA/INPI/PR Nº 08, DE 17 DE JANEIRO DE 2022

CAPÍTULO XVI DAS MARCAS DE POSIÇÃO

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

© Deborah Portilho, 2005-2024

[...] desde que:

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** [conjunto distintivo] ensejará o **indeferimento** do pedido **enquanto marca de posição**.

Quais os Requisitos



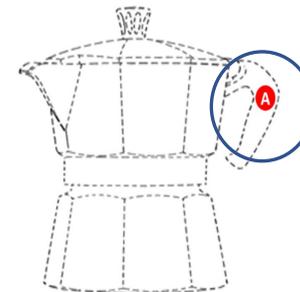
REQUISITOS



1. Conjunto **DISTINTIVO**
2. Sinal aplicado em uma **POSIÇÃO SINGULAR** e **ESPECÍFICA** de um suporte
3. Aplicação do Sinal na posição em questão **DISSOCIADA** de EFEITO TÉCNICO/FUNCIONAL

Sinal “**A**” **não** distintivo

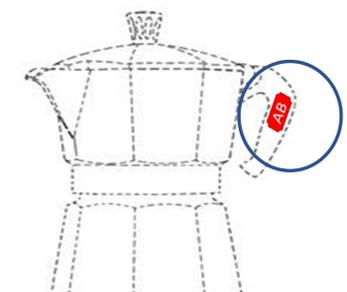
Posição distintiva
Conjunto
NÃO DISTINTIVO



Irregistrável

Sinal “**AB**” distintivo

Posição distintiva
Conjunto
DISTINTIVO



Registrável

Posição **COMUM / NÃO SINGULAR**



Irregistrável

© Deborah Portilho, 2005-2024

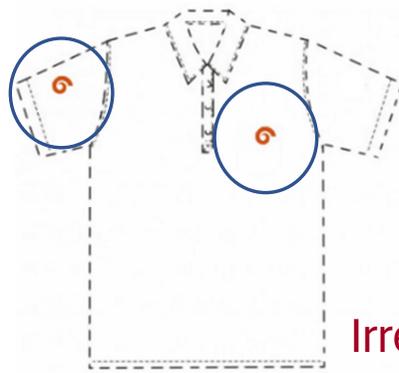


Posição **SINGULAR?**



© Deborah Portilho, 2005-2024

Posição **NÃO ESPECÍFICA**



Irregistrável

Para assinalar "Camisas".

© Deborah Portilho, 2005-2024



Posição **FUNCIONAL**



Irregistrável

Para assinalar "Furadeiras".



A combinação de cores aplicada visa **indicar a localização do botão de acionamento da furadeira, facilitando** o uso do objeto pelo usuário.

A aplicação do sinal **nesta área específica do suporte** resulta em **conjunto** que possui caráter preponderantemente **técnico** ou **funcional**.

O sinal de posição **não pode ser dissociado de efeito técnico**.

© Deborah Portilho, 2005-2024

Marca de Posição ??



© Deborah Portilho, 2005-2024

Marcas de Posição ??



© Deborah Portilho, 2005-2024

Marca de Posição Registrada

Propriedade intelectual

INPI: Osklen consegue primeiro registro de marca de posição

Da Redação
segunda-feira, 5 de junho de 2023



No caso, a proteção recai sobre os famosos três ilhoses posicionados na parte frontal dos tênis, um elemento característico dos calçados da marca.

<https://www.migalhas.com.br/quentes/387773/inpi-osklen-consegue-primeiro-registro-de-marca-de-posicao>

© Deborah Portilho, 2005-2024

Marca Figurativa Registrada

Figura da sequência de ilhoses registrada em nome da Osklen



© Deborah Portilho, 2005-2024



© Deborah Portilho, 2005-2024



© Deborah Portilho, 2005-2024



Int. Cl.: 25

Prior U.S. Cls.: 22 and 39

United States Patent and Trademark Office

Reg. No. 3,361,597

Registered Jan. 1, 2008

TRADEMARK
PRINCIPAL REGISTER



CHRISTIAN LOUBOUTIN (FRANCE INDIVIDUAL)
24 RUE VICTOR MASSÉ
PARIS, FRANCE 75009

FOR: WOMEN'S HIGH FASHION DESIGNER
FOOTWEAR, IN CLASS 25 (U.S. CLS. 22 AND 39).
FIRST USE 04-1992, IN COMMERCE 04-1992.

THE COLOR(S) RED IS/ARE CLAIMED AS A
FEATURE OF THE MARK.

THE MARK CONSISTS OF A LACQUERED RED
SOLE ON FOOTWEAR. THE DOTTED LINES ARE
NOT PART OF THE MARK BUT ARE INTENDED
ONLY TO SHOW PLACEMENT OF THE MARK.

SEC. 2(F).

SER. NO. 77-141,789, FILED 3-27-2007.

NORA BUCHANAN WILL, EXAMINING ATTORNEY

© Deborah Portilho, 2005-2024

FCR Law News

INPI nega registro para o solado vermelho da francesa Louboutin

2 de junho de 2023

Nº do Processo: 901514225

2734 30/05/2023 Indeferimento
do pedido

Detalhes do despacho: Art. 122 e 124, VIII, da LPI c/c Parágrafo único do art. 84 da Portaria INPI/PR nº 8/2022. Inserida na especificação a ressalva "femininos de salto alto", em conformidade com os exemplos do item 5.4.9 do Manual de Marcas.

<https://news.fcrlaw.com.br/news/inpi-nega-registro-para-o-solado-vermelho-da-francesa-louboutin/>

© Deborah Portilho, 2005-2024



DE SALTO ALTO

Juíza suspende decisão do INPI que negou registro de marca de posição à Louboutin

17 de agosto de 2023, 9h48

Por José Higídio



INPI não havia constatado o requisito da distintividade do sinal aplicado



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

© Deborah Portilho, 2005-2024



Em breve, o filme — e mais fotos

Igualmente magras, bem-vestidas e combinadas em tons de uva e vinho, **LETIZIA**, 36 anos, mulher do príncipe herdeiro da Espanha, e a primeira-dama francesa, **CARLA BRUNI**, 41, arrasaram — esta última trocando a habitual sapatilha por um Louboutin salto 4,5, o mínimo para enfrentar a altíssima realeza espanhola.

(...)

Veja, 6 de maio de 2009



© Deborah Portilho, 2005-2024



PEDRO ARMESTRE/AFP



Justiça de São Paulo reconhece sapato com sola vermelha como marca da francesa Christian Louboutin

Com decisão, grife brasileira fica impedida de usar esse solado em seus calçados

Por Agência O Globo

24/04/2023 19h07 · Atualizado há 2 dias

O Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu que **sapatos** com solado vermelho são uma marca da francesa Christian Louboutin, como antecipou o Valor Econômico. A decisão impede que a grife brasileira de calçados femininos Bruna Silvério produza artigos usando o recurso.

“Em um mercado especializado como o de 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 tecido, usos de estilos e, no caso em comento, com a sola vermelha dos sapatos”, escreveu a desembargadora Jane Franco Martins, da 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJSP, em sua decisão.

<https://revistapegn.globo.com/negocios/noticia/2023/04/justica-de-sao-paulo-reconhece-sapato-com-sola-vermelha-como-marca-da-francesa-christian-louboutin.ghtml>

© Deborah Portilho, 2005-2024



Douce Du Desert 100 Cr Satin Cinestripes



Spikoo 100



© Deborah Portilho, 2005-2024





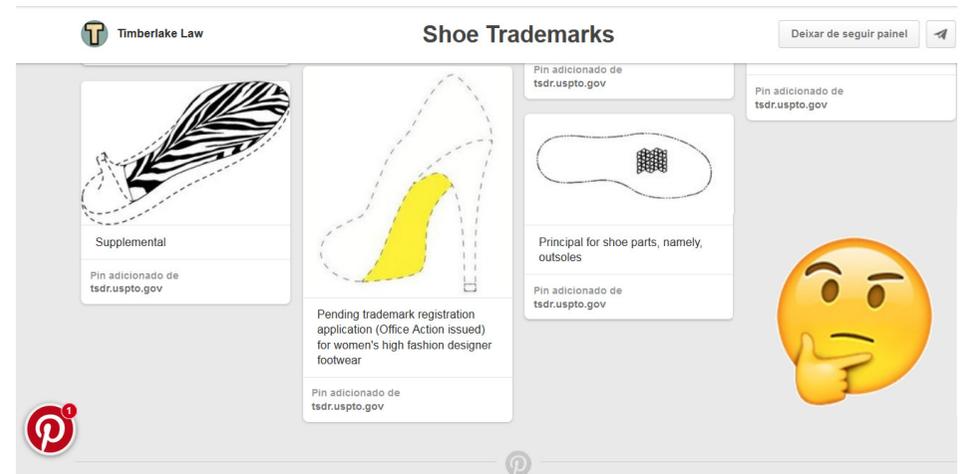
© Deborah Portilho, 2005-2024



© Deborah Portilho, 2005-2024



© Deborah Portilho, 2005-2024



© Deborah Portilho, 2005-2024

Steve Jamison

October 16, 2020 / Blue Sole Shoes



<https://bluesoleshoes.com/2020/10/steve-jamison/>

© Deborah Portilho, 2005-2024

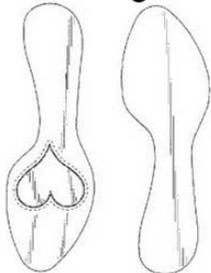


© Deborah Portilho, 2005-2024

Conflito envolvendo uma “marca” de posição



Patented Design



© Deborah Portilho, 2005-2024

Marcas de Posição ou uso decorativo?



Wear Your Heart on Your Heel with the Dior Amour Pumps
Like Christian Dior once said, “Pumps go with everything.”

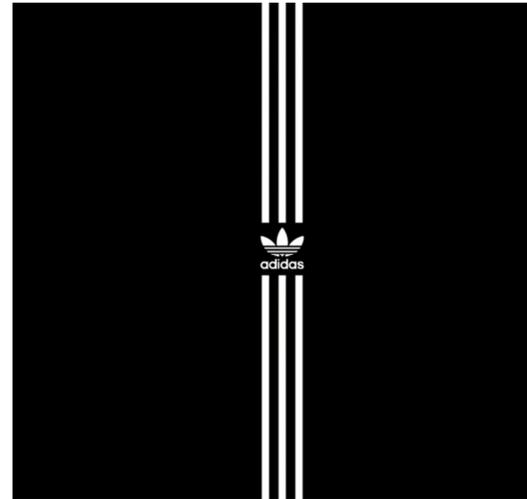
<https://hypebae.com/2017/9/dior-amour-heart-pumps>



© Deborah Portilho, 2005-2024



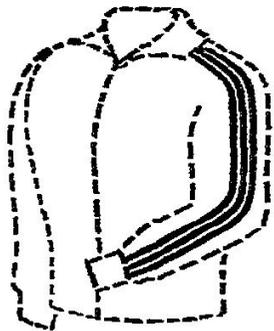
© Deborah Portilho, 2005-2024



© Deborah Portilho, 2005-2024

trade-sports

Marcas Figurativas (de Posição)



Registro 823362604
NCL(7) 25 de Adidas AG
Depósito: 01/11/2000
Concessão: 09/05/2017



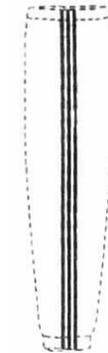
Registro 823362612
NCL(7) 25 de Adidas AG
Depósito: 01/11/2000
Concessão: 09/05/2017

© Deborah Portilho, 2005-2024

Marcas Figurativas (de Posição)



Registro 826054986
NCL(8) 25 de Adidas AG
Depósito: 11/11/2003
Concessão: 02/01/2018



Registro 800150350

Pedido 826054994 - NCL(8) 25
Depósito: 11/11/2003 Indeferimento
mantido- Base Art. 124, XX

© Deborah Portilho, 2005-2024

Marcas de Posição

registradas pela **Adidas** nos **EUA**



© Deborah Portilho, 2005-2024

Marca Figurativa

(detalhe redondo no topo da lingueta)



© Deborah Portilho, 2005-2024

Marcas Figurativas (de Posição)

Registros
concedidos sem
direito ao uso
exclusivo das
figuras de calçado



© Deborah Portilho, 2005-2024



A marca KEDS, **nesta forma de etiqueta,**
está registrada no INPI desde 1994

© Deborah Portilho, 2005-2024

E esta?



© Deborah Porti

Mas e se ela usar em azul?!



© Deborah Portilho, 2005-2024



© Deborah Portilho, 2005-2024

Keds Corporation
X
São Paulo Alpargatas



© Deborah Portilho, 2005-2024



© Deborah Portilho, 2005-2024



© Deborah Portilho, 2005-2024

Marca 3D?!

DI 6901255-5, concedido em
05/01/2010

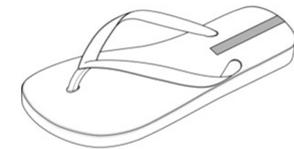


BR 30 2012 001345 3,
de 23/09/2014

Registros de DI não prorrogados

© Deborah Portilho, 2005-2024

Nº do Processo: **908113935**



Titular: GRENDENE S.A.

Marca:

Procurador: Remer Villaça & Nogueira Assessoria e Consultoria de Prop. Intelectual S/S Ltda.

Data do Depósito: 13/08/2014

Situação: Pedido de registro de marca indeferido (mantido em grau de recurso)

Apresentação: Tridimensional

Classe Nice: NCL(10) 25

Natureza: De Produto

Especificação: Calçados em geral incluídos nesta classe; Sandálias; Chinelo...

© Deborah Portilho, 2005-2024

Marca de Posição?



© Deborah Portilho, 2005-2024

PRADA

LINEA ROSSA



© Deborah Portilho, 2005-2024

VERMELHO



Marca **Figurativa** registrada pela **Prada**, desde 2001, em várias classes

© Deborah Portilho, 2005-2024

Marcas de Posição ??



© Deborah Portilho, 2005-2024

Mas, e esta?

PRADA



Marca de Posição



MUE 001027747

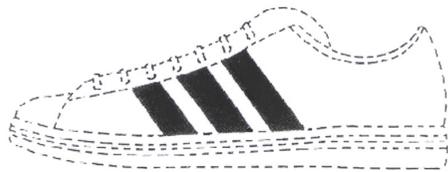


https://euipo.europa.eu/ohimportal/pt/trade-marks-examples#Position_mark

© Deborah Portilho, 2005-2024

Marca Figurativa

(mas seria de Posição ??)



Poderiam ser todas Marcas de POSIÇÃO ??



© Deborah Portilho, 2005-2024

© Deborah Portilho, 2005-2024

Marca de Posição (reconhecida judicialmente)

Por fim, o pioneiro caso da letra “N” estampada em uma posição específica do tênis New Balance, foi concedido no Brasil, por via judicial, após a titular da marca ingressar, em 1999, com uma ação judicial pleiteando especificadamente - “a *POSIÇÃO* desse sinal no produto” - contra o ato do INPI que indeferiu o pedido de registro da marca, sob alegação de ser constituída de elemento passível de proteção como modelo ou desenho industrial.²³⁹



Reg. 815547480

Álvaro Loureiro – 2019 CEPED-UERJ



CESÁRIO, Kone. As novas marcas visuais à luz dos princípios do Direito Comercial. Tese Doutorado em Direito Comercial. São Paulo: PUC, 2016, p.82.



© Deborah Portilho, 2005-2024



K-SWISS
COURT PERFORMANCE SINCE 1966



© Deborah Portilho, 2005-2024

K-Swiss Generation K collection.



© Deborah Portilho,

<http://footwearnews.com/2017/focus/athletic-outdoor/k-swiss-shoes-generation-k-399430/>



© Deborah Portilho, 2005-2024



Tênis da Adidas



© Deborah Portilho, 2005-2024



© Deborah Portilho, 2005-2024



© Deborah Portilho, 2005-2024

E esta?



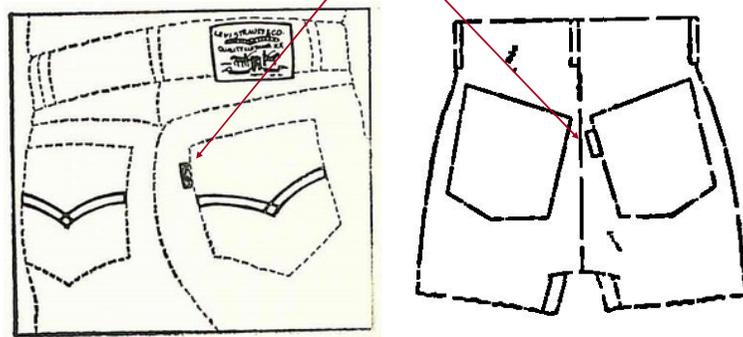
© Deborah Portilho, 2005-2024

Marca Figurativa (de Posição)



© Deborah Portilho, 2005-2024

Marca Figurativa (de Posição)



© Deborah Portilho, 2005-2024



© Deborah Portilho, 2005-2024

Marca de Posição?



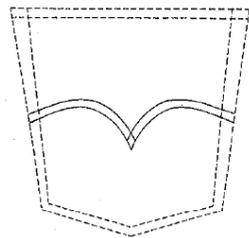
© Deborah Portilho, 2005-2024

Marcas de Posição?



© Deborah Portilho, 2005-2024

Marcas Figurativas



007178085



903199360

...de Posição?



© Deborah Portilho, 2005-2024

Marca Figurativa



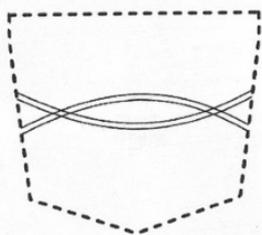
820927295



...de Posição?

© Deborah Portilho, 2005-2024

Marca Figurativa



830649417

...de Posição?



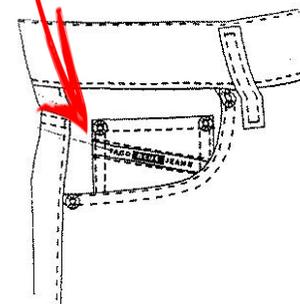
Marcas de Posição?



TAGO BLUE JEANS

Registro nº 824037405
NCL(7) 25

Marca de Posição?



Registro nº 824131843
NCL(7) 25



© Deborah Portilho, 2005-2024

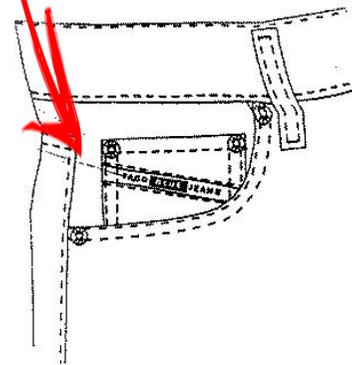


© Deborah Portilho, 2005-2024



© Deborah Portilho, 2005-2024

Marca de Posição



© Deborah Portilho, 2005-2024



© Deborah Portilho, 2005-2024



© Deborah Portilho, 2005-2024



© Deborah Portilho, 2005-2024



© Deborah Portilho, 2005-2024

Considerações Finais

... SOBRE AS MARCAS DE POSIÇÃO

© Deborah Portilho, 2005-2024

- A **marca de posição** precisa ser **percebida** como um **sinal distintivo** e **não** como um elemento **meramente ornamental**.



© Deborah Portilho, 2005-2024

- A **marca de posição** precisa ser **identificada** pelos consumidores por estar em uma **posição singular e específica** no suporte.



VIVOBAREFOOT



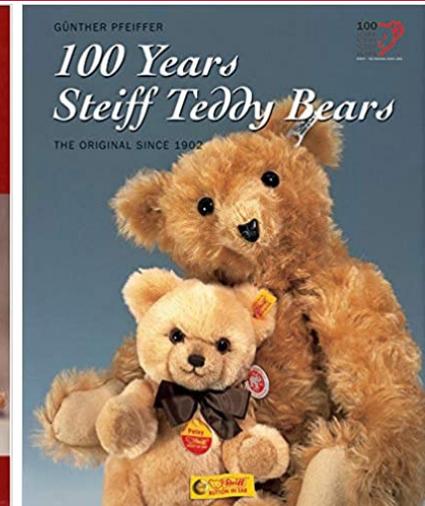
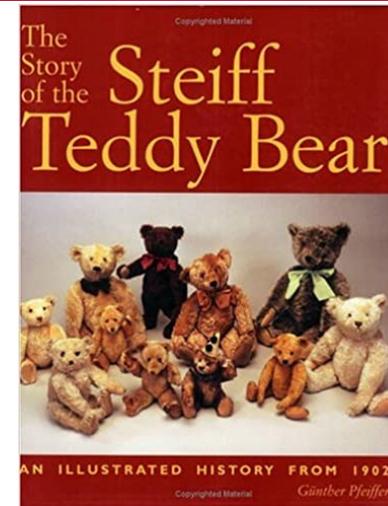
© Deborah Portilho, 2005-2024



© Deborah Portilho, 2005-2024

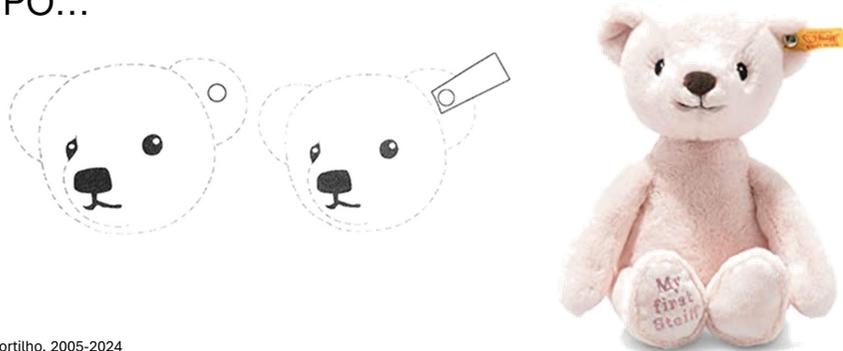


© Deborah Portilho, 2005-2024



© Deborah Portilho, 2005-2024

Esse SINAL - ETIQUETA AMARELA NA ORELHA
ESQUERDA DO URSINHO - foi reconhecido como
Marca de Posição na Alemanha, mas **não** pelo
EUIPO...



© Deborah Portilho, 2005-2024

Importante!

O objetivo da concessão de um registro marcário,
principalmente o registro de “marca de posição”,
NÃO é proteger a CRIATIVIDADE,
mas sim evitar a confusão entre os
produtos/serviços, de modo a proteger
o titular da marca original e,
consequentemente, também o consumidor.



© Deborah Portilho, 2005-2024

*“Assim, a fim de obter **proteção por meio de um registro de marca**, é crucial que a **composição da marca, juntamente com sua posição específica no produto**, permita aos consumidores distinguir esses produtos dos **similares** fornecidos por outra empresa...*

Eva-Maria Scholz

<http://www.ipdigit.eu/2014/02/positional-trademarks-what-makes-them-distinctive/>

© Deborah Portilho, 2005-2024

“Os consumidores esperam que a marca seja exibida naquela posição específica?”

*A marca é **suficientemente distintiva** ou é considerada como um elemento **puramente decorativo**?”*

Eva-Maria Scholz

<http://www.ipdigit.eu/2014/02/positional-trademarks-what-makes-them-distinctive/>

© Deborah Portilho, 2005-2024



Muito obrigada!



APONTE A CÂMERA DO
SEU CELULAR E CONHEÇA
MINHAS REDES SOCIAIS.



Cursos de formação diferenciada

dportilhoacademy.com | contato@dpacademy.com.br | [@d.portilhoacademy](https://www.instagram.com/d.portilhoacademy)

© Deborah Portilho, 2005-2024