

## MARCAS DE POSIÇÃO NA MODA: aspectos judiciais e administrativos do caso do Sapato Louboutin no Brasil

Maria Luiza Gonçalves Gouveia, Natália Paiva Medeiros, Raissa Villar Rodrigues

Curso de Direito - CCSA - UFRN

[malugouveia@outlook.com](mailto:malugouveia@outlook.com), [nataliapaiva7@hotmail.com](mailto:nataliapaiva7@hotmail.com), [villarrais@gmail.com](mailto:villarrais@gmail.com)

### INTRODUÇÃO

Na indústria da moda, as marcas são mais que sinalizadores de origem. São responsáveis por individualizar o produto ou serviço dentro de um mercado extremamente competitivo, atrelando tal marca ao padrão estético e de qualidade da empresa (SILVA, 2022). É o que ocorre com a Christian Louboutin, cujos solados vermelhos tornaram-se ícones fashion e cultural. As marcas de posição, categoria de registro inserida no sistema brasileiro em 2022, são aquelas formadas por um signo que encontra-se em posição singular e específica, sem dar funcionalidade ao produto, e que o distingue de outros semelhantes no mercado (INPI, 2022), conceito que guarda relação com a teoria do *trade dress*. Dessa forma, a grife francesa buscou registrar tal marca no sistema brasileiro, para evitar possíveis cópias e falsificações de seus sapatos, um processo que iniciou-se em 2009 e foi concluído apenas em 2023, quando teve seu pedido indeferido pelo INPI em junho desse ano. O indeferimento desse pedido gerou controvérsia, pois, meses antes, a marca conseguiu retirar do mercado produtos que replicaram o vermelho em seus solados através da via judicial.

### OBJETIVOS

O objetivo principal da pesquisa foi analisar o caso da Christian Louboutin em sua busca pela proteção de seus solados vermelhos, tanto pela via administrativa, com o registro junto ao INPI, quanto pela via judicial, e como ambas as formas operam dentro do sistema brasileiro.

### RESULTADOS

No âmbito judicial, a discussão acerca do solado vermelho do sapato Louboutin vem ganhando visibilidade e espaço, tendo em vista que recentemente o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu por conceder a proteção da marca de posição à Louboutin com base na teoria do *trade dress* (TJSP, 2023). Isto é, a proteção de marca foi concedida levando em consideração ser o solado vermelho elemento que torna os sapatos Louboutin distintos dos outros presentes no mercado.

Em contraposição, o trâmite administrativo da marca de posição, junto ao INPI, o registro não foi concedido, isso porque, a autarquia levou em consideração o disposto no 124, VIII, da Lei da Propriedade Industrial, o qual proíbe o registro de cores isoladas como marca (BRASIL, 1996).

Fonte:Grandes Grifes.



Fonte: INPI.

### REFERÊNCIAS (principais)

- BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 15 maio 1996. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/LEIS/L9279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9279.htm)>. Acesso em: 30 de jul. de 2023.
- BRASIL. Portaria /INPI/PR nº 37, de 13 de setembro de 2021. Dispõe sobre a registrabilidade de marcas sob a forma de apresentação marca de posição, à luz do estabelecido pelo art. 122 da Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 13 de setembro de 2021. Disponível em: <[https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/copy2\\_of\\_PORT\\_INPI\\_PR\\_37\\_2021.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/copy2_of_PORT_INPI_PR_37_2021.pdf)>. Acesso em: 30 de jul. de 2023.
- CASTRO, Beatriz Vergaça. Sinais distintivos não tradicionais: o caso Louboutin. 2016. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Direito), Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016. Disponível em: <<http://www.abapi.org.br/abapi2014/pdfs/monografias/Monografia%20Beatriz%20Castro.pdf>>. Acesso em: 30 de jul de 2023.
- SILVA, Samara Carvalho de Souza. 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. 2022. 65 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) – Faculdade Nacional de Direito, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022. Disponível em: <<http://hdl.handle.net/11422/19146>>. Acesso em: 30 de jul de 2023.
- TJSP; Agravo de Instrumento 2289673-54.2021.8.26.0000; Relator (a): Jane Franco Martins; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1ª VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 22/03/2023; Data de Registro: 23/03/2023.

### METODOLOGIA

O trabalho apresentado seguiu o método indutivo e trata-se de uma pesquisa descritiva, realizada com uma abordagem qualitativa, tendo sido utilizados para essa realização o estudo documental, bibliográfico e a análise de discurso.

### CONCLUSÃO

O Christian Louboutin, criador da marca, durante um célebre discurso deixa claro que a cor vermelha cintilante do solado dos sapatos não tem qualquer função senão identificar ao público que eles são suas produções (LOUBOUTIN, 2015).

A declaração do criador se relaciona com a proteção jurídica já concedida, tendo em vista a recente decisão judicial que reconhece a marca de posição a partir do *trade dress*, em virtude da aquisição de sentido secundário. Todavia, no âmbito administrativo ainda não houve a atribuição de direito de marca de posição sobre o solado vermelho da Louboutin no Brasil.

Assim, vê-se que essa dissonância se justifica pois a proteção jurídica, conferida com base na teoria do *trade dress*, e o sistema de marca brasileiro abordam a matéria de maneiras diferentes.

Espera-se que, com a visibilidade que a matéria do *trade dress* vem ganhando no ordenamento jurídico brasileiro, haja uma maior uniformização dos entendimentos, para fins de se conferir uma segurança para as marcas que desejem registrar seus produtos e real aplicabilidade do conceito de marca de posição ainda muito recente no âmbito da proteção industrial.