

# INPI nega registro para o solado vermelho da francesa Louboutin

Levantamento do órgão aponta que 11 pedidos de registro de “marca de posição” foram analisados e apenas um foi concedido, à brasileira Osklen

Por Adriana Aguiar — De São Paulo

02/06/2023 05h04 · Atualizado há 4 horas

O **Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)** negou pedido da grife francesa **Christian Louboutin** para proteção do **solado vermelho** de seus sapatos. A decisão era aguardada pelo mercado por ser um dos casos mais emblemáticos de registro da chamada “**marca de posição**”, que não vem sendo concedido pelo órgão.

A marca de posição é reconhecida pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um produto, que permite a distinção de outros comercializados por concorrentes. Esse tipo de registro passou a ser permitido com a edição da Portaria nº 37, pelo INPI, que entrou em vigor em outubro de 2021.

- **Leia mais:**
- **Pesquisa revela que INPI não é nada popular entre os brasileiros**
- **"Momentos mágicos": Arcor vence no TJSP disputa contra a Fini**
- **Apple X Gradiente: Supremo decidirá quem fica com iPhone**

O órgão já recebeu **244 pedidos** de registro. Dez deles foram negados e em 48 pedidos foram exigidos esclarecimentos pelos examinadores, por serem anteriores à edição da portaria.

Apenas um pedido foi deferido pelo INPI. O registro foi obtido pela grife brasileira **Osklen**. A marca de posição, no caso, são três pontinhos, presentes em seus calçados.

A solicitação de registro do solado vermelho da Louboutin foi apresentada em 2009, época em que as marcas de posição não eram reguladas no Brasil. Com a edição da portaria sobre o assunto em 2021 houve, então, um remanejamento do pedido para essa nova categoria.

A decisão contrária à Louboutin, publicada na terça-feira, foi dada pelo examinador de marcas Marcelo de Oliveira Pimentel. Ele afirma que o solado vermelho da Louboutin não cumpre o requisito da **distintividade do sinal aplicado**, presente no item 5.13.2 do Manual de Marcas. Por isso, acrescenta, “entendemos estar plenamente justificado o indeferimento do pedido em exame”.

Segundo o advogado que assessora a Louboutin no processo, Karlo Tinoco, do Licks Attorneys, a decisão do INPI vai na contramão das proferidas em outros locais do mundo, como Estados Unidos, Canadá, China e União Europeia, que reconheceram o solado vermelho como distintividade da marca.

A grife francesa, diz o advogado, vai recorrer da decisão. Ele lembra que, além da esfera do INPI, sempre cabe recurso ao Judiciário. Para Tinoco, o examinador entendeu que, por ser uma cor única, não traria a distintividade necessária para marca de posição.

Ele afirma que, durante o processo no INPI, apresentou a cor pantone específica para o vermelho utilizado pela grife francesa, “que teria que ser protegida, por ser distintiva da marca”. Contudo, acrescenta, “a decisão ficou restrita apenas às resoluções do INPI”.

Karlo Tinoco lembra que o **Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) reconheceu** recentemente que o consumidor associa a sola vermelha de um sapato à grife Louboutin. Na prática, a decisão, unânime, proibiu a marca especializada em sapatos finos “Bruna Silvério Shoes” de produzir calçados com essa característica.

O julgamento foi realizado em abril deste ano, na 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Para os desembargadores, ainda que a Louboutin não tenha marca registrada no INPI, houve violação do chamado “**trade dress**” - conjunto de elementos que identificam e individualizam uma empresa, produto ou serviço.

O advogado destaca que, na decisão, a relatora do caso no TJSP, desembargadora Jane Franco Martins, cita julgamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de 2017, em que a ministra Nancy Andrighi deu como exemplo de notoriedade a marca Louboutin (REsp 1677787).

Para a professora de direito empresarial e propriedade intelectual Kone Cesário, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFPRJ), o caso da Louboutin é paradigmático e de extrema importância. Ela afirma que o INPI demorou anos e anos para tratar do uso de marca de posição e nem precisava, porque em outros países não há uma regulamentação específica para a questão e eles aceitam toda e qualquer marca visualmente perceptível para registro.

“Isso está pacífico no mundo inteiro há muito tempo e nossa Lei de Propriedade Industrial [nº 9.279, de 1996], no artigo 122, assim permite”, diz. Ela acrescenta que não se pode ignorar que o pedido da Louboutin é de 2009. “Deve-se olhar para a inovação que essa marca tinha quando foi pedida.”

O INPI, afirma a professora, deve ter levado em consideração o mercado atual, depois de tantos anos com outras marcas fabricando sapatos com solado vermelho, que puderam ter um aproveitamento parasitário da marca francesa. “Há, inclusive, inúmeras decisões judiciais que reformam decisões do INPI por entender que não foi analisado o contexto de quando o pedido foi apresentado”, diz.

A professora ainda ressalta que o pedido não é de proteção da cor vermelha, mas de um determinado pantone de tom vermelho posicionado de determinada forma no solado de sapato de salto alto feminino. E que essa especificação faz com que a proteção também não tenha uma amplitude muito abrangente. “Essa decisão do INPI traz um prejuízo muito grande para registro de novas marcas. É desestimular o empresariado nacional e internacional que aguardou anos e anos.”

Philippe Bhering, do Bhering Advogados, lembra que não é incomum o pedido ser indeferido na primeira instância administrativa. O titular sempre pode, diz, apresentar, em segunda instância, material probatório capaz de demonstrar a distintividade do sinal reivindicado. “Nesse caso específico da Louboutin, pode-se argumentar ter sido a distintividade adquirida por meio do uso reiterado do sinal durante longo período de tempo. E isso é matéria de prova, a ser apresentada, nesse caso, junto com o eventual recurso”, afirma.

Procurado pelo **Valor**, o INPI informou que o seu posicionamento está contido na decisão.

**O Valor apresenta a você a nova Globo Rural**

O maior jornal de economia com a maior marca de agro do país [CONHECER >](#)