



Ministério da Economia
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

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

Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2021.

Ementa: Marcas de posição. Definição. Limites da proteção. Representação gráfica e descrição da marca. Adequação quanto à forma de apresentação. Análise da especificação. Análise da distintividade. Análise da disponibilidade.

1. A presente Nota Técnica disciplina os procedimentos referentes à análise de pedidos de registro de marcas de posição.

2. O tema foi objeto de discussão nas 124^a, 125^a, 127^a, 129^a, 130^a, 131^a, 137^a, 141^a, 142^a e 143^a reuniões sobre procedimentos e diretrizes de exame de marcas do Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (CPAPD), bem como objeto de consulta pública, realizada entre 13 de abril e 12 de junho de 2021.

I. Definição

3. Nos termos do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021, considera-se marca de posição aquela formada pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte, resultando em conjunto distintivo capaz de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou

afins, desde que a aplicação do sinal na referida posição do suporte possa ser dissociada de efeito técnico ou funcional.

3.1. A singularidade da posição remete à mesma ser peculiar no suporte, não se tratando de uma posição tradicionalmente usada para a aplicação de sinais marcários.

3.2. A especificidade da posição remete ao posicionamento do sinal no suporte e à proporção do sinal aplicado em relação ao suporte, de maneira que se avalie o quanto do suporte o referido sinal ocupa.

4. O sinal aplicado ao suporte pode ser composto por quaisquer elementos visualmente perceptíveis ou suas combinações, como: palavras, letras, algarismos, ideogramas, símbolos, desenhos, imagens, figuras, cores, padrões e formas, desde que não compreendidos nas proibições legais.

II. Limites da proteção

5. A proteção conferida pelo registro de marca de posição refere-se ao conjunto formado pela aplicação do sinal na posição singular e específica do suporte. A posição do suporte na qual o sinal é aplicado não é protegida isoladamente. O registro também não confere proteção sobre o suporte em si.

III. Representação gráfica e descrição da marca

6. A imagem principal anexada ao pedido de registro de marca de posição deverá mostrar o suporte, representando o exato posicionamento e a proporção do sinal aplicado. Caso o requerente entenda necessário, outras imagens de diferentes vistas do suporte poderão ser anexadas ao pedido, a fim de permitir suficiente compreensão do que se pretende proteger como marca de posição.

7. O suporte deverá ser representado em linhas pontilhadas ou tracejadas. O sinal aplicado no suporte, por sua vez, deve ser indicado em linhas contínuas ou em áreas preenchidas.

8. Deverá ser apresentada descrição textual da marca, a fim de delimitar a proteção reivindicada, informando o que efetivamente se pretende proteger por meio do pedido de registro da marca de posição, a saber:

- a. descrição textual do suporte, representado em linhas pontilhadas ou tracejadas;
- b. descrição textual clara do sinal aplicado ao suporte, representado em linhas contínuas ou em áreas preenchidas;
- c. definição textual do posicionamento e da proporção do sinal em relação ao suporte;
- d. no caso de reivindicação de cores ou suas combinações, a definição dessas cores nos elementos que compõem o sinal aplicado ao suporte; e
- e. outras informações que o requerente julgue necessárias para a correta delimitação da proteção reivindicada.

9. Nos casos em que o limite da proteção reivindicada não esteja suficientemente preciso, por falta de clareza da imagem ou da descrição da marca ou, ainda, por divergência entre essas, serão formuladas exigências para que o requerente promova as correções necessárias ou apresente esclarecimentos.

IV. Adequação quanto à forma de apresentação

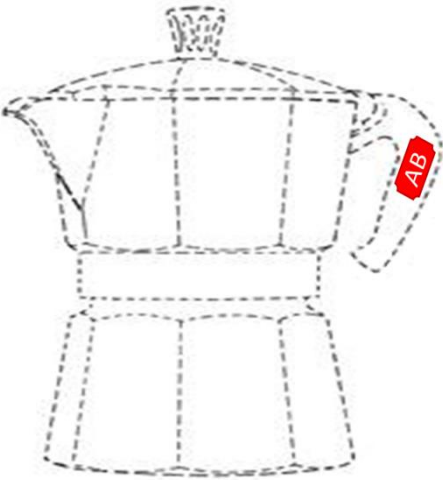
10. Em pedidos depositados como marca mista, figurativa ou tridimensional, caso haja indícios que a marca de posição é a forma de apresentação adequada, como, por exemplo, a utilização de linhas tracejadas para representação do suporte, ou menção, nos autos do processo, de que se trata desta forma de apresentação, será formulada exigência para que o requerente informe se concorda com a alteração da forma de apresentação do pedido. O requerente que concordar com a alteração da forma de apresentação deverá anexar a descrição da marca, a imagem principal adequada e outras vistas do suporte, conforme disposto na Seção III desta Nota Técnica. Caso o requerente não concorde com a alteração na apresentação, deverá informar tal discordância em resposta à exigência, e o exame terá prosseguimento na forma de apresentação inicialmente requerida.

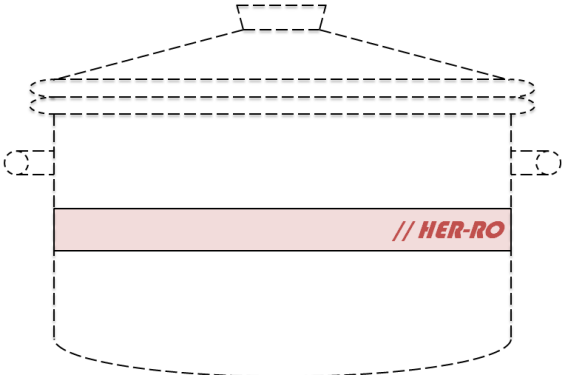
10.1. Caso seja alterada a forma de apresentação da marca, o pedido de registro será republicado para que seja aberto o prazo para apresentação de oposição de terceiros. Decorridos os prazos previstos no Art. 158 da LPI, será dado prosseguimento ao exame do pedido, sem prejuízo da análise de oposições anteriormente apresentadas.

V. Análise da especificação

11. A especificação deverá ser limitada a produtos ou serviços compatíveis com o suporte representado na imagem da marca. Serão excluídos de ofício os produtos ou serviços incompatíveis com o suporte representado na imagem. Em caso de dúvida, será formulada exigência para que o requerente esclareça a divergência ou adeque a especificação.

Exemplos:

Marca	Especificação originalmente depositada
	<p>Classe 21: Cafeteiras e chaleiras não elétricas; bules; jarras; garrafas; panelas; descanso de talheres para mesa; desentupidores de pia.</p>
	<p>Especificação aceita pelo INPI, após adequação de ofício</p>
	<p>Os itens “garrafas”, “panelas”, “descanso de talheres para mesa” e “desentupidores de pia” foram excluídos de ofício, por não serem compatíveis com a forma representada na imagem.</p> <p>Após adequação de ofício, a seguinte especificação foi aceita pelo INPI:</p> <p>“Cafeteiras e chaleiras não elétricas; bules; jarras.”</p>

Marca	Especificação originalmente depositada
	<p>Classe 21: Utensílios não elétricos para cozinhar; utensílios para cozinha.</p>
	<p>Especificação aceita pelo INPI, após formulação de exigência</p>
	<p>A especificação apresentada é considerada genérica para um registro de marca de posição, sendo formulada exigência para que o requerente detalhe os produtos que a marca visa distinguir.</p> <p>Após formulação de exigência, a seguinte especificação foi aceita pelo INPI:</p> <p>“Painéis; caçarolas; caldeirões; fritadeiras, não elétricas”.</p>

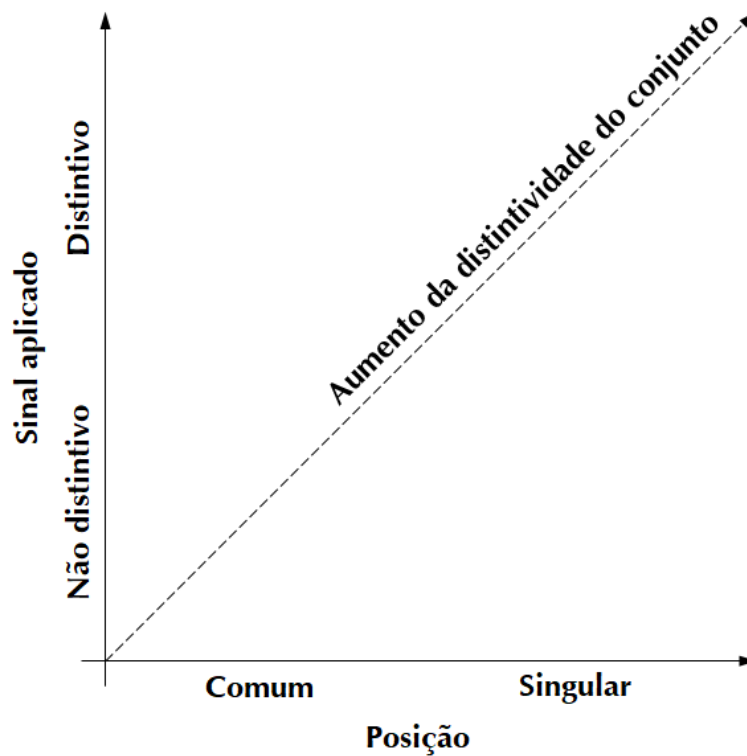
VI. Análise da distintividade

12. Para que a marca de posição atenda ao requisito de distintividade, é necessário que a aplicação do sinal ao suporte resulte em conjunto distintivo, sendo percebido como marca.

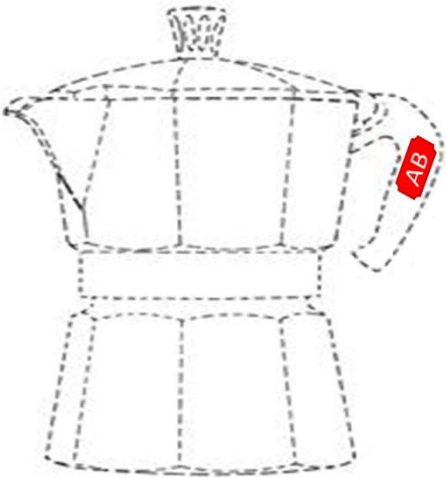
12.1. O exame de marca de posição afere primordialmente se o conjunto resultante da aplicação de um sinal marcário em um determinado suporte apresenta potencial distintivo, reunindo características (singularidade da posição e distintividade do sinal) que o tornem capaz de ser reconhecido pelo consumidor e associado ao produto ou serviço que assinala – independentemente de o sinal já estar em uso no mercado.

13. Na avaliação da distintividade, quanto mais singular for a posição na qual o sinal é aplicado, maior será a distintividade do conjunto. Do mesmo modo, quanto mais distintivo o sinal aplicado, maior a eficácia distintiva da marca de posição. A figura a seguir ilustra o aumento do grau de distintividade da marca de posição em

função do cunho distintivo do sinal e da singularidade da posição em que ele é aplicado.

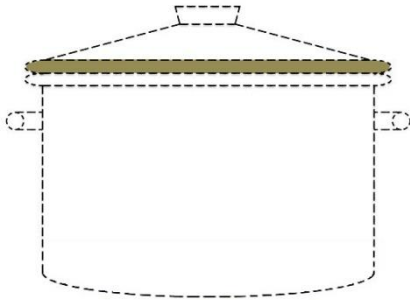
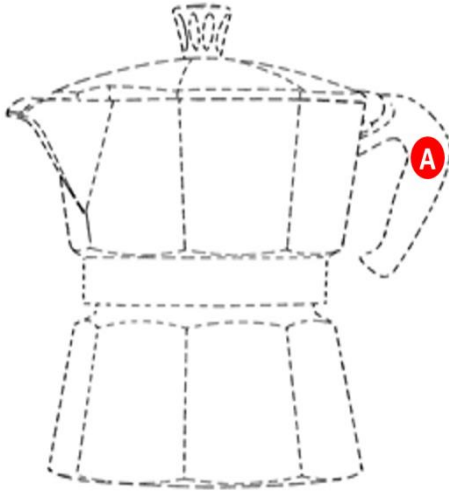


Exemplo:

Marca	Registrabilidade
 <p>Para assinalar "Cafeteiras".</p>	<p>Registrável.</p> <p>O cabo da cafeteira não é uma posição normalmente utilizada para a aplicação de marcas.</p> <p>Além disso, o sinal aplicado é suficientemente distintivo, sendo percebido como marca, e não como um elemento ornamental.</p>

14. Não será registrável como marca de posição a aplicação de sinal não distintivo em um suporte. Nestes casos, o pedido será indeferido com base no art. 122 da LPI combinado com parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021 e com o dispositivo legal referente à falta de distintividade do sinal aplicado.

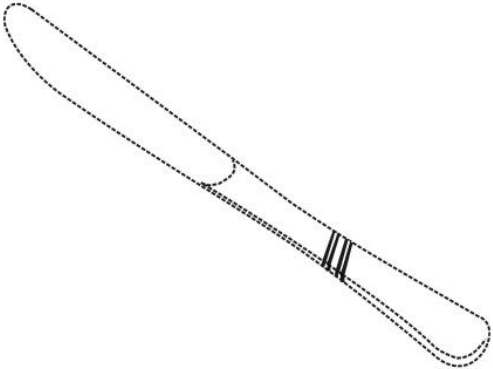
Exemplos:

Marca	Observações
 <p data-bbox="347 1021 667 1055">Para assinalar “Panelas”.</p>	<p data-bbox="815 674 1369 819">Irregistrável à luz dos arts. 122 e 124, VIII, da LPI, combinados com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021.</p> <p data-bbox="815 853 1369 999">A aplicação da cor na borda da tampa da panela não resulta em disposição peculiar ou distintiva no conjunto depositado como marca de posição.</p>
 <p data-bbox="331 1653 679 1686">Para assinalar “Cafeteiras”.</p>	<p data-bbox="815 1126 1369 1272">Irregistrável à luz dos arts. 122 e 124, II, da LPI, combinados com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021.</p> <p data-bbox="815 1305 1369 1496">O sinal aplicado é composto por letra isolada que não conta com qualquer outro elemento que confira cunho distintivo ao conjunto depositado como marca de posição.</p>

15. A aplicação de um sinal que seja percebido como um aspecto meramente ou evidentemente ornamental ou integrante da aparência comum do suporte e que resulte em conjunto desprovido de suficiente cunho distintivo não será registrável como marca de posição. Nestes casos, o pedido será indeferido com base no

art. 122 da LPI combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021.

Exemplo:

Marca	Observações
 <p data-bbox="336 958 628 992">Para assinalar “Facas”.</p>	<p data-bbox="767 555 1362 663">Irregistrável à luz do art. 122 da LPI, combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021.</p> <p data-bbox="767 696 1362 922">Detalhes como pequenos frisos e faixas são comumente utilizados na produção de talheres, sendo percebidos como meros ornamentos, não conferindo cunho distintivo ao conjunto depositado como marca de posição.</p>

Sinal que aplicado ao suporte resulte em conjunto indissociável de efeito técnico:

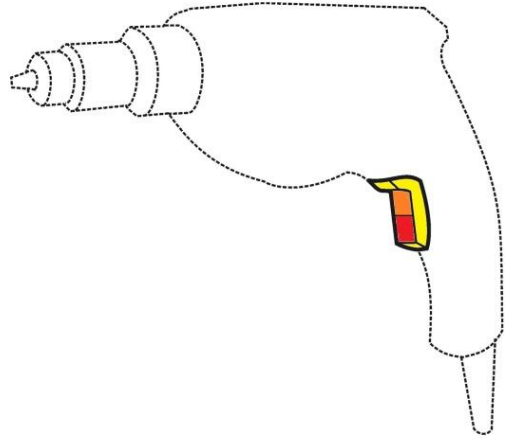
16. A marca de posição será irregistrável quando a aplicação do sinal em uma área específica do suporte apresentar caráter preponderantemente técnico ou funcional, com o objetivo de, entre outros:

- a. facilitar o uso do suporte ou auxiliar o seu desempenho;
- b. ocultar detalhes do suporte, visando um melhor resultado estético;
- c. destacar partes importantes do suporte, de modo a indicar sua utilização segura; ou
- d. obter qualquer outro resultado estético ou técnico incompatível com o papel de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins.

16.1. Constatado o caráter técnico ou funcional resultante da aplicação do sinal em determinada posição do suporte, o pedido será indeferido com base no art. 122 da LPI combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021.

Referência: Processo nº 52402.003130/2021-16


Exemplo:

Marca	Observações
 <p data-bbox="316 913 671 947">Para assinalar "Furadeiras".</p>	<p data-bbox="786 398 1366 510">Irregistrável à luz do art. 122 da LPI, combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021.</p> <p data-bbox="786 544 1366 689">A combinação de cores aplicada visa indicar a localização do botão de acionamento da furadeira, facilitando o uso do objeto pelo usuário.</p> <p data-bbox="786 723 1366 869">A aplicação do sinal nesta área específica do suporte resulta em conjunto que possui caráter preponderantemente técnico ou funcional.</p> <p data-bbox="786 902 1366 981">O sinal de posição não pode ser dissociado de efeito técnico.</p>

Aplicação de sinal em posição comum ou não singular:

17. A marca de posição será irregistrável quando a posição em que o sinal é aplicado não for singular, ou seja, for comumente utilizada para a afixação de sinais marcários, considerando o produto ou o serviço requerido. Nesses casos, o pedido será indeferido com base no art. 122 da LPI combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021.

Exemplo:

Marca	Registrabilidade
 <p data-bbox="352 920 679 954">Para assinalar “Camisas”.</p>	<p data-bbox="831 400 1370 510">Irregistrável à luz do art. 122 da LPI, combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021.</p> <p data-bbox="831 551 1370 696">A posição em que o sinal foi aplicado é corriqueiramente utilizada para aplicação de marcas em camisas e camisetas.</p> <p data-bbox="831 736 1370 846">A proporção do sinal em relação às dimensões do produto também já é consagrada no mercado em questão.</p>

Impossibilidade de identificação de posição específica:



18. Não será registrável como marca de posição o conjunto formado pela aplicação de um ou mais sinais em diferentes posições de um suporte. Nestes casos, não é possível a identificação da posição específica em que o sinal é aplicado. Serão formuladas exigências para que o requerente rerepresente a imagem da marca com as adequações necessárias ou apresente esclarecimentos. Não sendo viável a formulação de exigências ou não sendo satisfatório o seu cumprimento, o pedido será indeferido com base no art. 122 da LPI combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021.

Exemplos:

Marca	Observações
 <p data-bbox="229 853 794 887">Para assinalar “Comércio de combustíveis”.</p>	<p data-bbox="826 400 1369 512">Irregistrável à luz do art. 122 da LPI, combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021.</p> <p data-bbox="826 546 1369 848">O conjunto consiste na aplicação de identidade visual de empresa em estabelecimento comercial, composto pela aplicação de diversos sinais em mais de uma posição do suporte, não sendo possível a identificação da posição específica em que os sinais são aplicados.</p> <p data-bbox="826 882 1369 960">O conjunto é irregistrável sob a forma de apresentação “marca de posição”.</p>
 <p data-bbox="347 1487 676 1520">Para assinalar “Camisas”.</p>	<p data-bbox="826 1016 1369 1128">Irregistrável à luz do art. 122 da LPI, combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021.</p> <p data-bbox="826 1162 1369 1352">O conjunto consiste na aplicação de um sinal em mais de uma posição do suporte, não sendo possível a identificação da posição específica em que o sinal é aplicado.</p> <p data-bbox="826 1386 1369 1464">O conjunto é irregistrável sob a forma de apresentação “marca de posição”.</p>

19. Não será registrável como marca de posição o conjunto no qual o sinal é aplicado em uma proporção do suporte que impossibilite a identificação da posição específica em que o sinal é aplicado. Serão formuladas exigências para que o requerente reapresente a imagem da marca com as adequações necessárias ou apresente esclarecimentos. Não sendo viável a formulação de exigências ou não sendo satisfatório o seu cumprimento, o pedido será indeferido com base no art. 122 da LPI combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021.

Exemplos:

Marca	Observações
 <p data-bbox="272 703 754 770">Para assinalar “Serviço de transporte aéreo”.</p>	<p data-bbox="826 400 1370 510">Irregistrável à luz do art. 122 da LPI, combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021.</p> <p data-bbox="826 551 1370 770">O conjunto consiste na aplicação de identidade visual de uma companhia aérea em uma aeronave, composto pela aplicação de um sinal em proporção que impossibilita a identificação de posição específica.</p> <p data-bbox="826 813 1370 880">O conjunto é irregistrável sob a forma de apresentação “marca de posição”.</p>
 <p data-bbox="316 1346 708 1375">Para assinalar “Bebida láctea”.</p>	<p data-bbox="826 954 1370 1064">Irregistrável à luz do art. 122 da LPI, combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº 37/2021.</p> <p data-bbox="826 1104 1370 1288">O conjunto consiste na aplicação de identidade visual de uma embalagem, composto pela aplicação de um sinal em proporção que impossibilita a identificação de posição específica.</p> <p data-bbox="826 1330 1370 1397">O conjunto é irregistrável sob a forma de apresentação “marca de posição”.</p>

VII. Análise da disponibilidade

20. A análise da colidência entre marcas de posição será baseada na avaliação da impressão geral dos conjuntos formados pelo sinal e sua posição no suporte, e não apenas em seus elementos individuais, sendo levados em conta o grau de distintividade do sinal e a singularidade da posição em que ele é aplicado.

21. A análise da colidência entre marcas de posição e marcas sob outras formas de apresentação será realizada conforme o disposto no Manual de Marcas.

VIII. Disposições finais

22. A marca de posição também estará sujeita à análise quanto a todas as demais proibições legais, ainda que não expressamente exemplificadas na presente Nota Técnica.

23. O disposto nesta Nota Técnica se aplica também aos pedidos protocolados antes da sua publicação, que estejam pendentes de exame pelo INPI e que se enquadrem como marca de posição, respeitando-se o disposto no Art. 2º da Portaria INPI/PR nº 37/2021.

23.1. Ao solicitar a alteração da forma de apresentação de pedidos depositados antes da entrada em vigor da Portaria INPI/PR nº 37/2021, no prazo previsto no parágrafo único do seu art. 2º, o requerente deverá anexar a descrição da marca e a imagem principal adequada, conforme disposto na Seção III desta Nota Técnica.

24. Até a disponibilização do formulário de peticionamento de marca de posição no sistema e-Marcas, os requerentes deverão utilizar o formulário referente às marcas tridimensionais, indicando que se trata de pedido de registro de marca de posição e anexar a descrição da marca e a imagem principal adequada, conforme disposto na Seção III desta Nota Técnica.

25. Dê-se ciência à Divisão de Exame Formal e Notificações, a todas as Divisões de Exame Técnico e à Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade para imediata aplicação das orientações estabelecidas nesta Nota Técnica.

26. Publique-se a presente nota no portal do INPI, apensando-a ao Manual de Marcas do INPI, por força do disposto no art. 14 da Portaria INPI/PR nº 491/19, de 09/10/2019.

Schmuell Lopes Cantanhêde
Diretor Substituto da DIRMA

Leila Silva Campos
Coordenadora-Geral da CGMAR I

Marcelo Luiz Soares Pereira
Coordenador-Geral da CGMID

Carlos Maurício Pires e Albuquerque
Ardissonne
Coordenador-Geral Substituto da CGREC

Priscila Balloussier de Castro
Coordenadora da COGIR