

TENDÊNCIAS DE MARCAS PARA 2023

Janeiro, 2023



Think out of the Box: Marcas de Posição



Uma marca de posição é formada pela aplicação de um símbolo em uma posição singular e específica em um suporte, resultando em um conjunto distintivo, desde que a aplicação do símbolo na referida posição possa ser dissociada de um aspecto técnico ou funcional.



É possível registrar marcas de posição no Brasil desde 2021, mas somente em novembro de 2022 o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) criou um formulário específico para o seu registro, bem como implementou atualizações no sistema para receber e processar tais pedidos.

A marca aplicada ao suporte pode ser formada por quaisquer elementos visualmente perceptíveis ou suas combinações, tais como: palavras, letras, números, ideogramas, símbolos, desenhos, imagens, figuras, cores, padrões e formas, desde que não estejam incluídos nas proibições legais.

Perspectiva para o futuro: Secondary Meaning



Uma grande empresa no mercado de laticínios foi bem-sucedida em um processo para reverter as decisões do INPI que rejeitaram seus pedidos de marca tridimensional de potes de iogurte com base na falta de distintividade.

O principal argumento da autora foi uma pesquisa de mercado para atestar o reconhecimento da distintividade de tais potes de iogurte perante o consumidor.

*“Embora a forma da marca tridimensional em questão não seja diferenciada e conspícua, o que de fato dificulta o reconhecimento da distintividade inerente, **não se pode negar que o pote criado pela Autora atingiu um grau de distintividade suficiente para ser reconhecido como marca perante o público, adquirindo assim distintividade suficiente**”.*

*“Os investimentos em qualidade e divulgação da marca criaram uma circunstância factual no mercado, na qual os consumidores começaram a identificar os potes em questão como marcas registradas do produto de iogurte da Autora, **adquirindo distintividade secondary meaning**”.*

Processo nº 0115937-93.2017.4.02.5101 - Tribunal Federal do Estado do Rio de Janeiro

A autora realizou uma pesquisa de mercado na qual, em uma amostra de 500 pessoas, **mais de 70% dos entrevistados reconheceram a marca do iogurte somente pela forma de seu pote**, demonstrando assim sua diferenciação no mercado.

Esta decisão reforça que os Tribunais estão abertos a aceitarem a teoria do secondary, a qual cada vez ganha mais força no Brasil. . Nesse sentido, chamamos a atenção da empresa para a relevância de (1) realizar pesquisas de mercado para atestar o reconhecimento de distintividade de marca e (2) coleta de provas de publicidade e marketing investimentos.

Brasília

SCS Quadra 9, Bloco A, Torre B,
Ed. Parque Cidade Corporate, Salas 503/504
Brasília - DF
70308-200
T + 55 61 3221 4310
F + 55 61 3221 4311



Rio de Janeiro

Av. Oscar Niemeyer, 2.000
Aqwa Corporate, 15° andar
Rio de Janeiro - RJ
20220-297
T +55 21 2127 4210
F + 55 21 2127 4211



São Paulo

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.455
6° andar
São Paulo - SP
04543-011
T +55 11 2504 4210
F +55 11 2504 4211



Vitória

Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 451
17° andar, Conj 1703
Vitória - ES
29050-335
T +55 27 2123 0777
F + 55 27 2123 0780



© 2023 Copyright Taül & Chequer Advogados, a Brazilian law partnership with which Mayer Brown is associated. All rights reserved.

Americas | Asia | Europe | Middle East

 /tauilchequer

 @tauilchequer

 tauilchequer.com.br