



**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**Seção Judiciária do Rio de Janeiro**  
**13ª Vara Federal do Rio de Janeiro**

Av Rio Branco, 243, Anexo I - 8º andar - Bairro: Centro - CEP: 20040-009 - Fone: (21)3218-8374 - www.jfrj.jus.br - Email: 13vf@jfrj.jus.br

**PROCEDIMENTO COMUM Nº 5082257-22.2023.4.02.5101/RJ**

**AUTOR:** CLERMON ET ASSOCIES

**RÉU:** INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

**DESPACHO/DECISÃO**

**I - RELATÓRIO**

Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada pela sociedade francesa CLERMON ET ASSOCIES em face do INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, objetivando a nulidade do indeferimento do seu pedido de registro n.º 901.514.225 para marca de posição, com base no art. 124, VIII da LPI.

Relata a parte autora que é a atual registrante e licenciante, a nível mundial, de todo o portfólio de propriedade intelectual da CHRISTIAN LOUBOUTIN, empresa de renome nas áreas de moda e acessórios, principalmente sapatos e artigos de couro, beleza e perfumes, que tem como *designer* e diretor artístico o Sr. Christian Louboutin; entende que a decisão administrativa de indeferimento do pedido de registro n.º 901.514.225 para a marca de posição do solado vermelho (*red sole*) da Louboutin incide nas seguintes violações:

**a) falta de fundamentação e inobservância de pressupostos básicos do processo administrativo (Lei n.º 9.784/1999, art. 50, I e § 1º e LINDB, art. 20, *caput* e seu parágrafo único):** o INPI limitou-se a relatar de forma superficial sobre como a marca estava sendo apresentada pela depositante, referenciando o seu próprio Manual de Marcas, sem minudenciar sobre como se daria a sua aplicação ao caso concreto, carecendo de mínima motivação; a aplicação, no caso concreto, do quanto disposto no Manual de Marcas, sobretudo ao tratar sobre “singularidade da posição”, resultou na exigência de que a “posição” e a “marca” sejam distintos isoladamente, o que não está de acordo com a legislação, pois é imperiosa uma avaliação global na aferição da distintividade, devendo tais elementos indissociáveis ser metrificadas de forma conjunta e global; a marca da autora é formada

pela aplicação de um sinal, qual seja o solado vermelho, em tom específico e codificado, em uma posição singular e específica de um calçado; o INPI adotou interpretação restritiva, com base em exemplos citados no Manual de Marcas, que foi recentemente editado para nortear o exame de marcas de posição, em clara subversão do sistema, sendo certo que atos regulamentares não podem se sobrepor ao princípio da legalidade; em data contemporânea ao indeferimento do registro da demandante, a autarquia analisou o pedido de registro n.º 830.621.660 (caso OSKLEN - três ilhoses idênticos na parte superior de um tênis), que tem elementos visuais de certa forma equiparáveis aos do registro em litígio, e decidiu pelo seu deferimento em favor de empresa atuante no mesmo mercado de artigos do vestuário e acessórios (incluindo calçados), gerando flagrante insegurança jurídica a respeito dos requisitos para a concessão de marcas de posição, avaliando o seu caráter distintivo sem considerar o elemento de posição como parte indissociável; antes da regulamentação das marcas de posição, o INPI já havia deferido outros registros para marcas figurativas em configurações similares à da demandante para a empresa THE KEDS CORPORATION - registros n.ºs 817.213.260 (retângulo azul apostado no solado traseiro) e 817.545.280 (retângulo azul apostado na sola do sapato), havendo violação ao princípio da isonomia;

**b) interpretação equivocada da legislação marcária aplicável e imperícia quanto à distintividade inerente do sinal da demandante:** o pedido de registro n.º 901.514.225 visa proteger uma exibição de coloração (vermelho Pantone n.º 18.1663TP) em apresentação evidentemente não-usual e não-funcional, qual seja o solado vermelho de um sapato de alta costura, que, dentro das premissas afetas a uma marca de posição (isto é, considerando-se sua impressão global), guarda inegável caráter distintivo, sendo o seu indeferimento contrário aos arts. 122 e 124, VIII da LPI; a partir da tradição de utilização de solados em cores opacas (principalmente preto e bege) na indústria de calçados, Christian Louboutin, em um esforço intelectual disruptivo, criou em 1992 o notório solado vermelho (*red sole*) pelo qual a sua grife passou a ser conhecida em todo o planeta, como uma insígnia de “singularidade, identidade, exclusividade e requinte”; a aplicação do solado vermelho em sapatos de salto diverge significativamente dos hábitos e/ou costumes da indústria de calçados e é totalmente arbitrária, sendo facilmente reconhecível à primeira vista e memorizável pelo público interessado; há extenso conjunto probatório de que a aplicação da cor vermelha em solados de sapatos de salto alto é percebida pelo público relevante como uma indicação de origem vinculada a Christian Louboutin, distinguindo os seus produtos daqueles de outros concorrentes no mercado e exercendo função marcária: matérias jornalísticas na imprensa internacional, publicações e comentários na imprensa “rosa” (especializada no cotidiano de celebridades) e sites, blogs e imagens na internet; em pesquisa ao buscador Google com a expressão “sapatos de salto solado vermelho”, são fornecidos mais de 1,5 milhões de resultados, quase todos relativos a sapatos Christian Louboutin; já com a expressão “sapatos de salto Christian Louboutin”,

são fornecidos mais de 300 mil resultados, sendo praticamente todas as imagens de calçados com solado na cor vermelha; assim, resta evidente que há um nível extremamente alto de associação e que a cor vermelha Pantone n.º 18.1663TP aplicada em solados é fantasiosa, surpreendente e inesperada, facilmente memorável pelo público consumidor, funcionando como um indicador de origem para sapatos de salto alto Christian Louboutin e sendo plenamente distintiva, pelo que apta a funcionar como marca; trata-se de um sinal visualmente perceptível, verdadeiramente identitário do fundo de comércio atrelado à parte autora, e estando a cor vermelha disposta de modo peculiar e distintivo, restam cumpridos os requisitos legais para a concessão da marca; o solado vermelho tem sido usado de forma contínua e ostensiva ao longo dos anos, já tendo diversas autoridades judiciárias ao redor do mundo, inclusive no Brasil, reconhecido a sua capacidade distintiva como marca de posição, a saber: TJSP (agravo de instrumento - processo n.º 2289673-54.2021.8.26.0000), STJ (REsp n.º 1.677.787/SC, Relatora Ministra Nancy Andrighi), OHIM – Escritório para Harmonização do Mercado Interno (atual EUIPO – *European Union Intellectual Property Office*), *Cour d'Appel* de Paris e Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia;

**c) negligência quanto à distintividade adquirida do sinal:** ainda que se pudesse entender que o solado vermelho não seria inerentemente distintivo, é certo que, em razão do seu uso efetivo e prolongado e do enorme sucesso alcançado, ele se tornou característico dos famosos modelos Louboutin, pelo que deve ser reconhecida a incidência, no caso, do fenômeno da significação secundária (*secondary meaning*), que permite o seu reconhecimento como marca;

**d) inobservância ao princípio do *telle quelle* (CUP, art. 6 *quinquies*, alínea A):** a parte autora detém, atualmente, registros para o solado vermelho, como marca de posição, em diversas jurisdições ao redor do mundo (União Europeia, Estados Unidos, Benelux, México, Líbano, Kuwait, Reino Unido, Irlanda, Austrália, Noruega, Cingapura, Índia, Canadá, Panamá, Peru, México, e registro internacional concedido pela World Intellectual Property Organization - WIPO), e, em especial, em seu país de origem - a França, pelo que tem direito de que tal marca seja igualmente registrada no Brasil, nos termos preconizados na Convenção da União de Paris.

**Petição inicial** (evento 1) instruída com procuração (1:3 e 1:4), pagamento de custas (1:2) e os seguintes documentos:

DOCUMENTO	DATA	EVENTO
Confirmatory License Agreement (CLERMON ET ASSOCIES e La société CHRISTIAN LOUBOUTIN)	2021	1:5
Registro n.º 830.321.660 - marca de posição OSKLEN - três ilhoses idênticos na parte superior e frontal de um tênis	depósito: 14/05/2010 concessão: 30/05/2023	1:6
Registro n.º 817.213.260 - marca figurativa KEDS - retângulo azul apostado no solado traseiro	depósito: 20/04/1993 concessão: 13/05/1997	1:7

Registro n.º 817.545.280 - marca figurativa KEDS - retângulo azul apostado na sola do sapato	depósito: 17/09/1993 concessão: 13/06/1995	1:7
Publicações sobre Christian Louboutin		1:8
Fotografias/prints		1:9
Publicação sobre Christian Louboutin no site Mundo das Marcas	08/04/2009	1:10
Publicação referente ao Programa do Jô	06/2011	1:11
Agravo de instrumento - processo n.º 2289673-54.2021.8.26.0000 - decisão do TJSP	22/03/2023	1:12
REsp n.º 1.677.787-SC - processo n.º 0054932-70.2015.8.24.0000 - decisão do STJ	26/09/2017	1:13
Processo R 2272/2010-2 - decisão do OHIM - <i>Office for Harmonization in the Internal Market</i> (com tradução)	16/06/2011	1:14
Processo T-631/14 - decisão do OHIM - <i>Office for Harmonization in the Internal Market</i> (com tradução)	16/07/2015	1:15
Processo 064/2018 - decisão da <i>Cour d'Appel de Paris</i> (com tradução)	15/05/2018	1:16
Processo C-163/16 - decisão do Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia (sem tradução)	12/06/2018	1:17
Notícia G1 - Justiça europeia reconhece exclusividade das solas vermelhas da Louboutin	12/06/2018	1:18
Pedido de registro n.º 901.514.225 - solado vermelho da Louboutin	depósito: 13/03/2009 indeferimento: 30/05/2023	1:19
USPTO Registro n.º 3.361.597 - lacquered red sole on footwear Registros no Canadá, México, Grã Bretanha e Irlanda do Norte, BENELUX, Kuwait, Líbano, EUIPO, Índia, Singapura, Noruega, França, Indonésia, Macau, Malásia, Panamá, Federação Russa, Emirados Árabes Unidos, Vietnã, WIPO	registro: 01/01/2008 <i>first use</i> : 1992	1:20
INDECOPI Registro n.º P00329021	03/06/2022	1:21
Processo n.º 1118907-73.2021.8.26.0100 - decisão da 1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo - TJSP e petição da empresa BRUNA SILVÉRIO SHOES ME	06/2023	1:22

## II - AUDIÊNCIA PRÉVIA

Dispensou a realização de audiência prévia de conciliação ou de mediação (CPC/2015, art. 334, § 4º, II), consignando que poderá ser posteriormente realizada audiência de conciliação (CPC/2015, art. 139, VI), desde que mediante prévia e expressa manifestação de interesse das partes litigantes.

## III - REGISTROS DA PARTE AUTORA

A parte autora é titular dos seguintes processos de registros de marca perante o INPI brasileiro, sendo aquele em destaque objeto da presente ação:

Número	Prioridade	Marca	Situação	Classe
--------	------------	-------	----------	--------

901.514.225	13/03/2009		Pedido de registro de marca indeferido	NCL(9) 25
900.591.153	05/11/2007	<b>CHRISTIAN LOUBOUTIN</b>	Registro de marca em vigor	NCL(9) 25
830.206.221	25/02/2009		Registro de marca em vigor	NCL(9) 18
830.206.230	25/02/2009		Registro de marca em vigor	NCL(9) 25
830.418.075	05/03/2009		Registro de marca em vigor	NCL(9) 25
830.367.527	09/07/2009	<b>CHRISTIAN LOUBOUTIN</b>	Registro de marca em vigor	NCL(9) 18
830.670.874	13/11/2009		Registro de marca em vigor	NCL(9) 14
830.670.939	13/11/2009		Registro de marca em vigor	NCL(9) 03
840.117.779	08/05/2012		Registro de marca em vigor	NCL(10) 16
840.117.809	08/05/2012	<b>CHRISTIAN LOUBOUTIN</b>	Registro de marca em vigor	NCL(10) 03
840.117.825	08/05/2012		Registro de marca em vigor	NCL(10) 35
840.117.841	08/05/2012	<b>CHRISTIAN LOUBOUTIN</b>	Registro de marca em vigor	NCL(10) 14
840.117.787	08/05/2012		Registro de marca em vigor	NCL(10) 25
840.117.833	08/05/2012		Registro de marca em vigor	NCL(10) 14
840.117.817	08/05/2012		Registro de marca em vigor	NCL(10) 03
840.117.876	08/05/2012	<b>CHRISTIAN LOUBOUTIN</b>	Registro de marca em vigor	NCL(10) 16
840.117.884	08/05/2012		Registro de marca em vigor	NCL(10) 16
840.117.850	08/05/2012		Registro de marca em vigor	NCL(10) 18
840.117.892	08/05/2012		Registro de marca em vigor	NCL(10) 03
840.117.906	08/05/2012		Registro de marca em vigor	NCL(10) 14
840.117.914	08/05/2012		Registro de marca em vigor	NCL(10) 16
840.117.922	08/05/2012		Registro de marca em vigor	NCL(10) 18
840.117.930	08/05/2012		Registro de marca em vigor	NCL(10) 25
840.594.950	31/07/2013		<b>LOUBI</b>	Registro de marca em vigor
840.594.968	31/07/2013	<b>LOUBI</b>	Registro de marca em vigor	NCL(10) 18
840.594.976	31/07/2013	<b>LOUBI</b>	Registro de marca em vigor	NCL(10) 25
910.552.398	07/08/2015	<b>TROUBLE IN HEAVEN</b>	Registro de marca em vigor	NCL(10) 03
910.200.955	29/10/2015	<b>TORNADE BLONDE</b>	Registro de marca em vigor	NCL(10) 03
911.662.537	17/05/2016		Aguardando apresentação e exame de recurso contra cancelamento de ofício de registro	NCL(10) 03
911.662.863	17/05/2016		Aguardando apresentação e exame de recurso contra cancelamento de ofício de registro	NCL(10) 18
911.662.995	17/05/2016		Aguardando apresentação e exame de recurso contra cancelamento de ofício de registro	NCL(10) 25

913.294.993	28/08/2017		Aguardando apresentação e exame de recurso contra cancelamento de ofício de registro	NCL(11) 09
916.868.192	07/03/2019		Registro de marca em vigor	NCL(11) 18
916.868.281	07/03/2019	<i>Leuboultro</i>	Registro de marca em vigor	NCL(11) 25
501.626.276	23/02/2021		Aguardando apresentação ou exame de recurso contra o indeferimento de Designação Recebida	NCL(11) 03 NCL(11) 09 NCL(11) 14 NCL(11) 18 NCL(11) 25
501.692.224	17/03/2022		Aguardando exame de mérito	NCL(11) 18 NCL(11) 25 NCL(11) 26
501.696.025	07/07/2022		Aguardando exame de mérito	NCL(11) 09 NCL(11) 14 NCL(11) 18 NCL(11) 25 NCL(11) 28
501.696.024	07/07/2022		Aguardando exame de mérito	NCL(11) 09 NCL(11) 25 NCL(11) 28
501.724.583	07/07/2022		Aguardando prazo de apresentação de oposição	NCL(11) 09 NCL(11) 14 NCL(11) 18 NCL(11) 25 NCL(11) 28

#### IV - MARCAS DE POSIÇÃO

As chamadas marcas de posição passaram a ser expressamente admitidas pelo INPI com o advento da **Portaria/INPI/PR n.º 37, de 13.09.2021**, que "dispõe sobre a registrabilidade de marcas sob a forma de apresentação marca de posição, à luz do estabelecido pelo art. 122 da Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996".

De acordo com o art. 1º de tal Portaria, posteriormente incorporado pelo **Ato Consolidado – Portaria/INPI/PR n.º 08, de 17.02.2022** (art. 84), passou a ser admitida a registrabilidade, como marca de posição, de "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

II – a aplicação do sinal na referida posição do suporte possa ser dissociada de efeito técnico ou funcional".

Foi expressamente permitida a alteração da forma de apresentação dos pedidos de registro de marca depositados antes da entrada em vigor da Portaria que estivessem pendentes de exame pelo INPI e que se enquadrassem como marca de posição (art. 2º).

Em seguida, o INPI emitiu a **Nota Técnica INPI/CPAPD n.º 02/2021**, já incorporada no **Manual de Marcas, item 5.13.2** (disponível no site da autarquia, em: <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>), disciplinando os procedimentos referentes à análise de pedidos de registro de marcas de posição, na qual são trazidas as seguintes definições:

"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".

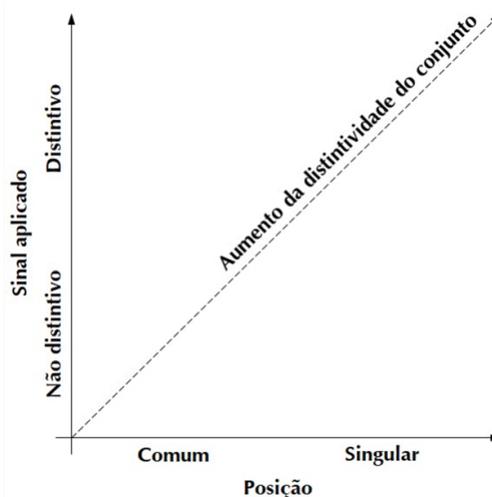
Sobre os limites da proteção, é estabelecido que "a proteção conferida pelo registro de marca de posição refere-se ao conjunto formado pela aplicação do sinal na posição singular e específica do suporte", de modo que "a posição do suporte na qual o sinal é aplicado não é protegida isoladamente", e "o registro também não confere proteção sobre o suporte em si" (item 5).

São trazidos alguns exemplos para guiar a análise da distintividade das marcas de posição, cabendo aqui ser reproduzidas as orientações iniciais e o gráfico trazido:

"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".



## V - HISTÓRICO

Examinando os autos e em consulta ao *site* do INPI, verifico que o pedido de registro n.º 901.514.225 foi depositado em 13.03.2009 na classe 25 (vestuário, calçados e chapelaria), vindo a ser posteriormente readequado para marca de posição.

Tal pedido visa proteger uma coloração específica (vermelho Pantone n.º 18.1663TP) na posição correspondente à integralidade do solado de um sapato de salto alto feminino, com exceção da área correspondente ao salto, conforme seguinte representação gráfica:



Ao analisar o pedido como marca de posição, o INPI decidiu pelo seu indeferimento (RPI n.º 2.734, de 30.05.2023), nos seguintes termos, valendo notar que não houve recurso no âmbito administrativo:

### **Indeferimento de pedido de registro**

Data da decisão 12/05/2023  
Número da decisão 634178

Como parte do exame de mérito do pedido de registro de marca, foram analisadas a liceidade, a distintividade, a veracidade e a disponibilidade do sinal requerido como marca, inclusive por meio de buscas de anterioridade e do exame de eventuais oposições, manifestação do requerente e demais documentos apresentados.

Concluído o exame, indefere-se o pedido de registro com base nos seguintes fundamentos legais:

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.

Trata-se de sinal, constituído unicamente pela cor vermelha, aplicado a um suporte (representação de uma sandália feminina de salto alto), mais precisamente ao seu solado. Na imagem depositada, o sinal consta aplicado à toda a extensão do solado, excetuando-se apenas à pequeno área que corresponde ao salto. O objeto suporte está corretamente representado em linhas tracejadas.

Segundo a Portaria INPI/PR nº 8/2022 e o item 5.13.2 do Manual de Marcas, a marca de posição corresponde ao conjunto distintivo que resulte de um sinal aplicado a uma posição singular e específica de objeto suporte. Cabe ao INPI analisar se existe – de acordo com as normas vigentes sobre a matéria – potencial distintivo no conjunto formado.

O item 5.13.2 do Manual dispõe que:

"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. 84 da Portaria INPI/PR nº 8/2022 e com o dispositivo legal referente à falta de distintividade do sinal aplicado."

Logo adiante, o Manual apresenta dois exemplos de indeferimento de sinais não distintivos aplicados à diferentes suportes (uma panela e uma cafeteira). No primeiro exemplo, que mostra uma cor isolada aplicada à borda da tampa de uma panela, o Manual corrobora a necessidade do sinal aplicado ser distintivo em si – determinando a inclusão do inciso VIII do art. 124 da LPI entre as razões de indeferimento. No segundo exemplo, o indeferimento também se vincula à falta de distintividade do sinal aplicado.

Cabe ressaltar que a necessidade do sinal aplicado ser distintivo para a concessão da marca de posição independe da singularidade da posição em que este se aplica, conforme o segundo exemplo (relativo à

cafeteira) – no qual a posição no suporte seria considerada singular.

Não cumprido o requisito da distintividade do sinal aplicado, presente no item 5.13.2 do Manual de Marcas, entendemos estar plenamente justificado o indeferimento do pedido em exame.

No que tange à disponibilidade do sinal, as buscas não apontaram anterioridades relevantes.

## **VI - LIMINAR**

A parte autora requer a concessão de tutela de urgência para que seja determinada a imediata suspensão dos efeitos do ato administrativo de indeferimento do seu pedido de registro n.º 901.514.225 para marca de posição na classe 25.

Para concessão da tutela de urgência, devem ser atendidos os requisitos processuais próprios (CPC/2015, art. 300, *caput* e §§ 1º e 2º), quais sejam: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A parte autora afirma que a probabilidade do direito está plenamente demonstrada pelas razões invocadas para a procedência do pedido, já descritas no relatório da presente decisão, e justifica o perigo de dano aos seguintes fundamentos: o indeferimento da sua marca equivale a uma declaração do INPI de que o sinal distintivo pretendido seria de domínio público, implicando no completo impedimento ao exercício legal dos direitos respectivos e podendo causar enormes prejuízos ao seu titular e ao público consumidor; no caso dos autos, a decisão da autarquia se mostra ainda mais gravosa porque, por ocasião do indeferimento do pedido da demandante, inseriu de ofício uma ressalva em sua especificação para fazer constar "calçados femininos de salto alto", o que pode fortalecer a conduta de eventuais infratores; além disso, a capacidade de atuação da titular contra infrações à sua propriedade intelectual resta diminuída e já vem sendo questionada em outras jurisdições (processo n.º 1118907-73.2021.8.26.0100, em tramitação na 1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo); a parte autora atua no mercado brasileiro desde 2009, devendo ser preservado o regular prosseguimento de suas atividades empresariais.

Em sede de cognição sumária, examinando os argumentos invocados pela parte autora a comprovar a plausibilidade do direito, considero, em primeiro lugar, que a decisão administrativa do INPI, embora lacônica, não padece de falta de fundamentação - em que pese o fato de que, dada a notória multiplicidade e intensidade das discussões, a nível mundial, sobre a registrabilidade do solado vermelho da Louboutin como marca, fosse de se esperar uma apreciação mais detalhada da autarquia a respeito.

Pelo que se depreende da sucinta decisão administrativa de indeferimento, o INPI não considerou distintiva a aplicação de uma única cor na posição correspondente à totalidade da extensão do solado de um sapato feminino de salto alto (com exceção da área correspondente ao salto).

A inserção de regras sobre marcas de posição, no Manual de Marcas do INPI, como se viu, é recente, e, até onde se sabe, este é apenas o segundo caso de marca de posição efetivamente apreciado em sede administrativa, não cabendo, neste juízo preliminar, qualquer

análise acerca de possível transbordamento de atos regulamentares ao princípio da legalidade, nem de insegurança jurídica ou violação ao princípio da isonomia, ou ainda aplicação do princípio *telle quelle*, sem a prévia oitiva da autarquia, para que melhor explicita as suas razões de decidir e a consolidação dos procedimentos adotados.

No entanto, cabe ressaltar que, conforme as orientações do Manual de Marcas do INPI, os requisitos basilares de uma marca de posição são:

- a) a **singularidade da posição**, ou seja, a peculiaridade da posição do sinal no suporte, não podendo se tratar de uma posição tradicionalmente usada para aplicações de sinais marcários no suporte objeto do pedido;
- b) a **especificidade da posição**, devendo ser avaliado o posicionamento do sinal e a sua proporção em relação ao suporte.

Em exame meramente preliminar e não exauriente, verifico plausibilidade na argumentação da parte autora quanto à possível distintividade do registro n.º 901.514.225, visto que:

- a marca pretendida é formada pela aplicação de um sinal (a cor vermelho Pantone n.º 18.1663TP) em uma posição singular e específica (solado, com exceção da área correspondente ao salto) de um determinado suporte (sapato feminino de salto alto);
- a aplicação do sinal em tal posição do suporte não está associada a qualquer efeito técnico ou funcional;
- solados de sapatos não são uma posição tradicionalmente usada para aplicação de marcas;
- apesar de a cor ser aplicada na totalidade do solado, não ocupa a totalidade do suporte (sapato feminino de salto alto) e sim uma posição específica (o solado do sapato feminino, com exceção da área correspondente ao salto alto);
- o conjunto resultante da aplicação da cor vermelho Pantone n.º 18.1663TP em solados de sapatos femininos de salto alto apresenta, em princípio, potencial distintivo, reunindo características que o tornam capaz de ser reconhecido pelo público consumidor e associado aos produtos que visa assinalar.

De fato, é de conhecimento público que a cor vermelha para solados de sapatos femininos de salto alto vem sendo amplamente utilizada pelo famoso estilista Christian Louboutin como uma forma de identidade visual de seus produtos, sendo assim amplamente reconhecido não só pelo público consumidor de artigos de luxo, como também de todos que tenham interesse no mercado de moda e acessórios ou em direito de marcas, direito da moda (*fashion law*) e o mundo das celebridades - o que também se comprova pelo acervo probatório já trazido aos autos e por buscas na internet.

Quanto à documentação trazida, destaco haver comprovação de que foram concedidos registros em favor de Christian Louboutin nos EUA, Canadá, México, Grã Bretanha e Irlanda do Norte, BENELUX, Kuwait, Líbano, EUIPO, Índia, Singapura, Noruega, França, Indonésia, Macau, Malásia, Panamá, Federação Russa, Emirados Árabes Unidos, Vietnã, WIPO (1:20) e no Peru (1:21) e que há decisões do OHIM - *Office for Harmonization in the Internal Market*, atual EUIPO - *European Union Intellectual Property Office* (1:14 e 1:15), da *Cour d'Appel* de Paris (1:16) e do Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia (1:17) pela registrabilidade do sinal ora pretendido.

Não é possível afirmar, por óbvio, que Christian Louboutin tenha sido o primeiro a utilizar a cor vermelha em solados de sapatos, mas é notório que a utilização por ele feita, de forma consistente ao longo de muitos anos, foi um dos fatores que destacou os seus produtos e os converteu em "objetos de desejo", sinônimo de *glamour*, luxo, qualidade e elegância, devendo também ser levada em consideração, no caso, a questão da distintividade adquirida ou significação secundária (*secondary meaning*).

Vale mencionar, a respeito, decisão do e. STJ no julgamento do REsp n.º 1.677.787-SC - processo n.º 0054932-70.2015.8.24.0000, em que, em *obiter dictum*, a Ex.ma Ministra Relatora NANCY ANDRIGHI cita o solado vermelho dos sapatos Louboutin como exemplo notório de signos diferenciadores utilizados para identificação de produtos cuja colocação no mercado advém "de uma identidade que lhes é intrínseca, composta de elementos gráfico-visuais desenvolvidos justamente com o propósito de distingui-los de seus concorrentes".

Por outro lado, não se pode deixar de considerar que uma eventual apropriação indiscriminada de cores para solados de sapato pode vir a gerar malefícios e problemas para o sistema - seja pela proibição de que usuários anteriores continuem a exercer usos legítimos, ou pela ausência de cores em domínio público para utilização pelos concorrentes - e tal questão deverá ser melhor examinada por ocasião do mérito.

A propósito, também não se desconhece a existência de outras decisões administrativas e judiciais, em outros países, que tenham limitado a proteção do solado vermelho (caso dos EUA, em que a *United States Court of Appeals for the Second Circuit*, no caso *Christian Louboutin x Yves Saint Laurent*, embora tenha reconhecido o *secondary meaning*, limitou a proteção a uma sola laqueada vermelha que contrasta com a cor da parte superior adjacente), ou simplesmente a negado em razão de comprovação de ampla utilização por outros fabricantes de calçados (caso do Japão, em que o JPO concluiu pela não registrabilidade do sinal).

No caso, entretanto, entendo que devem ser privilegiados os motivos trazidos pela demandante para justificar os diversos danos que podem lhe ser causados pela manutenção da decisão indeferitória, em especial, considerando que sapatos de salto alto feminino com solado vermelho são reconhecidamente associados a Christian Louboutin e que a autora vem atuando na defesa de sua propriedade intelectual, sendo certo que a suspensão pretendida é medida que visa resguardar os seus direitos e as pretensões de seus concorrentes, que podem acreditar que o signo está disponível, quando ainda pendente disputa judicial sobre ele.

Do exposto, **DEFIRO o pedido de liminar**, para determinar a **suspensão**, até decisão final na presente demanda, **do ato administrativo de indeferimento do pedido de registro n.º 901.514.225** para a marca de posição consistente na aplicação da coloração vermelho Pantone n.º 18.1663TP no solado de um sapato de salto alto feminino, com exceção da área correspondente ao salto.

**Intime-se o INPI para cumprimento da liminar**, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo proceder à publicação da presente decisão nos seus meios específicos.

## **V - CAUÇÃO**

Tratando-se a parte autora de empresa com sede no exterior, e não tendo sido trazida comprovação de possuir no Brasil bens imóveis que assegurem o pagamento de eventual condenação ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária, deverá, no prazo de 15 dias, comprovar o depósito judicial de caução de 20% sobre o valor atribuído à causa (CPC/2015, art. 83), à disposição deste Juízo, por meio de guia azul fornecida pela CEF.

## **VI - CUSTAS**

Deverá a parte autora, no prazo de 15 dias, comprovar o pagamento das custas iniciais (Lei n.º 9.289/1996, art. 14, I), de acordo com os procedimentos descritos no site da Justiça Federal

(<https://www.jfrj.jus.br/consultas-e-servicos/calculos-e-valores/custas-judiciais>), sob pena de cancelamento da distribuição (CPC/2015, art. 290).

## **VII - PRAZOS PARA RESPOSTA**

**Cumprido os itens V e VI**, cite-se a autarquia para apresentar resposta, no prazo de 30 dias úteis (Portaria n.º JFRJ-POR-2018/00285, art. 1º, § 3º).

Deverá o INPI, na mesma oportunidade, fornecer relação de todos os processos relativos a marcas de posição que já tenham sido analisados, com as respectivas decisões, desde a respectiva regulamentação em 2021.

## **VIII - COOPERAÇÃO**

Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo - SP, com referência ao **processo n.º 1118907-73.2021.8.26.0100**, informando o teor da presente decisão, bem como consultando sobre a possibilidade de **cooperação nacional** (CPC/2015, arts. 67 a 69) com este Juízo, inclusive para a prolação de sentença conjunta em ambos os feitos.

---

Documento eletrônico assinado por **MARCIA MARIA NUNES DE BARROS, Juíza Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <https://eproc.jfrj.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **510011053724v85** e do código CRC **388e771a**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): MARCIA MARIA NUNES DE BARROS

Data e Hora: 10/8/2023, às 15:49:1

---

**5082257-22.2023.4.02.5101**

**510011053724.V85**