



**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**

**Marcas de Posição  
Consulta Pública**

Transcrevem-se a seguir as manifestações recebidas no prazo e em conformidade com a Consulta Pública INPI nº 01, de 05 de abril de 2021, acompanhadas das respectivas respostas.

**Dados:**

105 contribuições recebidas

12 usuários:

- Leandro Moreira Valente Barbas / Advocacia Masato Ninomiya / Ninomiya Propriedade Intelectual Ltda. (ID usuário: BARBAS, L. M. V.)
- Comissão Especial de Propriedade Intelectual – CEPI da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do RS – OAB/RS (ID usuário: CEPI - OAB/RS)
- ABAPI – ABPI – ASPI – ASIPI (ID usuário: Associações)
- Daniel Lab, o laboratório de inovação da Daniel Advogados (ID usuário: Daniel Lab)
- International Trademark Association – INTA (ID usuário: INTA)
- OAB/SP – Ordem dos Advogados do Brasil – Seção SP (ID usuário: OAB/SP)
- VILELA COELHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS (ID usuário: VILELA)

Respostas às manifestações referentes ao ATO NORMATIVO				
Nº	USUÁRIO	ITEM	MANIFESTAÇÃO	RESPOSTA
001	BARBAS, L. M. V.	Art. 1º	<p><b>SUGESTÃO:</b>            Alteração para: “Será registrável como marca de posição o conjunto inerentemente distintivo formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular, específica e invariável de um determinado <del>objeto</del> suporte, capaz de identificar a <del>origem empresarial</del> <b>o fornecedor</b> e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins, <b>quando a afixação do sinal na posição não decorrer de aspecto necessário, comum ou vulgar do produto, serviço ou de acondicionamento, ou, ainda, quando não possa ser dissociada de efeito técnico.</b>”</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b>            Sobre a exclusão do termo “objeto suporte”, não há óbice jurídico e teórico que impeça o reconhecimento de marcas de posição no setor de serviços, ainda que seja difícil vislumbrar como poderiam ocorrer na prática. O uso do termo “objeto suporte”, neste contexto, sugere vinculação exclusiva das marcas de posição às marcas de produto, além de ser redundante. O termo “suporte”, isoladamente, mostra-se adequado ao objetivo da norma proposta sem lhe causar prejuízos de ordem prática ou teórica, porque já abarca quaisquer objetos bem como outros meios de suporte para marcas de posição que sejam lícitos e possíveis.</p> <p>Sobre a exclusão do termo “a origem empresarial” e sua substituição por “o fornecedor”: bens e serviços que carreguem marcas não necessariamente detêm origem empresarial, podendo ser ofertados por entidades de natureza não-empresarial que se valem da proteção marcária. Também possível o uso do termo “<b>origem do fornecimento</b>”.</p> <p>Sobre a inclusão do trecho ao final (em negrito e sublinhado): as marcas de posição, como espécies de marcas não-tradicionais, submetem-se a lógica distinta das marcas tradicionais. Não deve a norma proposta buscar tratá-las como marcas tradicionais, portanto.</p> <p>As marcas não-tradicionais, via de regra, são pautadas pela <b>doutrina da funcionalidade</b>. Esta, grosso modo, impõe que o elemento não-tradicional (no caso, a posição) que decorrer de efeito técnico ou da forma necessária do produto ou serviço não é registrável como marca justamente por cumprir função técnica no contexto da oferta de bem ou serviço. A LPI, de maneira análoga, promove vedação ao registro de marcas do tipo no art. 124, XXI.</p> <p>A prática internacional demonstra ser frequente a busca por marcas de posição que correspondem a locais, na superfície de produtos, que cumprem função técnica em sua operação. Exemplo: marca que é aposta exatamente acima de um local, no produto, onde um</p>	<p>O termo “objeto suporte” foi substituído por “suporte” ao longo da Portaria e da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.</p> <p>A referência à “origem empresarial” foi retirada do art. 1º da Portaria e da definição presente no item 3 da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.</p> <p>Incluída no art. 1º da Portaria e na definição presente no item 3 da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição menção à irregistrabilidade nos casos em que a aplicação do sinal na posição do suporte não possa ser dissociada de efeito técnico ou funcional.</p> <p>Também foi inserido o item 16 na Nota Técnica (com renumeração dos demais), com esclarecimentos a respeito do assunto.</p>

			<p>parafuso ficaria à mostra, de forma que cobri-lo com a marca torna o objeto mais seguro de ser utilizado ou mais agradável esteticamente.</p> <p><b><u>A inclusão do trecho, portanto, visa deixar claro que posições “funcionais” estão expressamente excluídas da definição jurídica do termo “marca de posição” e nunca poderão ser objeto de registro como marca de posição – mesmo se inerentemente distintas e cumpridoras de função marcária.</u></b> Ainda que o art. 124, XXI, da LPI, cumpra a função de barrar registros do tipo, a inclusão se mostra conveniente na definição jurídica fornecida pela norma autorizativa, tendo em vista que a questão da funcionalidade é intrínseca à análise de qualquer marca não-tradicional (diferentemente do que ocorre com as tradicionais). Da maneira proposta, a norma pode dar a entender que posições funcionais podem vir a ser reconhecidas como marcas de posição.</p>	
002	CEPI OAB/RS	- Art. 1º	<p><b>SUGESTÃO:</b></p> <p><b>Redação Original:</b> Será registrável como marca de posição o conjunto inerentemente distintivo formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular, específica e invariável de um determinado objeto suporte, capaz de identificar a origem empresarial e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins.</p> <p>Parágrafo único. O não atendimento ao disposto no caput ensejará o indeferimento do pedido enquanto marca de posição.</p> <p><b>Redação Sugerida:</b> Será registrável como marca de posição o conjunto <b>inerentemente</b> distintivo formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular, específica e invariável de um determinado objeto suporte, capaz de identificar a origem <b>empresarial</b> e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins.</p> <p>Parágrafo único. O não atendimento ao disposto no caput ensejará o indeferimento do pedido enquanto marca de posição.</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b></p> <p>A CEPI entende que a análise de pedidos de marcas com distintividade adquirida não deve ser excluída pelo INPI. Desta forma, haveria a possibilidade do reconhecimento pelo INPI de distintividade pelo uso para os conjuntos compostos por sinais inicialmente desprovido de caráter distintivo, evitando-se que estes tivessem apenas a via do judiciário para tal reconhecimento. Sugere-se, então, a exclusão do termo “inerentemente” do caput do artigo 1º. Abaixo exemplo internacional dessa relevância</p>	<p>O termo “inerentemente” foi retirado do art. 1º da Portaria e da definição presente no item 3 da Nota Técnica, de modo a constar que a marca de posição é o conjunto distintivo formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte. Entretanto, o INPI não avalia a distintividade adquirida pelo uso, sendo considerada durante o exame apenas a distintividade intrínseca do sinal, analogamente às demais formas de apresentação, conforme procedimentos descritos no item 12.1 da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.</p> <p>A referência à “origem empresarial” foi retirada do art. 1º da Portaria e da definição presente no item 3 da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.</p>

**EUTM 10 277 47**



“Red stripe placed longitudinally along an item of footwear partly covering the rear area of the sole and partly the rear area of the item of footwear. Any moulding seen on the sole or on the rear part of the item of footwear and/or production characteristics are not part of the trade mark. Colour Red”

Mark accepted.

O termo “empresarial” possui conotação restritiva e a CEPI entende que a sua inserção traz compreensão equivocada sobre o que a Lei 9279/96 estabelece a respeito da “origem”. Sugere-se a sua exclusão.

003	Associações	Art. 1º	<p><b>SUGESTÃO:</b> Será registrável como marca de posição o conjunto inerentemente distintivo formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular, específica e invariável de um determinado objeto suporte, capaz de identificar a origem empresarial e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins.</p> <p><b>REDAÇÃO PROPOSTA</b></p> <p>Art. 1º. Será registrável como marca de posição o conjunto distintivo formado pela aplicação de um sinal em uma posição específica em um determinado suporte, capaz de distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins.</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> - A LPI determina como requisito de registrabilidade que o sinal seja distintivo nos termos do artigo 122 da LPI. Exigir que o conjunto protegido pela marca de posição seja inerentemente distintivo significaria uma exigência que excede o grau de distintividade estabelecido por Lei, na medida em que ato normativo regulamentar não pode exceder os limites daquela. Por isso a retirada do termo “inerentemente”.</p>
-----	-------------	---------	--

O termo “inerentemente” foi retirado do art. 1º da Portaria e da definição presente no item 3 da Nota Técnica, de modo a constar que a marca de posição é o conjunto distintivo formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte. Entretanto, o INPI não avalia a distintividade adquirida pelo uso, sendo considerada durante o exame apenas a distintividade intrínseca do sinal, analogamente às demais formas de apresentação, conforme procedimentos descritos no item 12.1 da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.

O termo “objeto suporte” foi substituído por “suporte” ao longo da Portaria e da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.

		<p>- A palavra “objeto” foi removida, mantendo-se apenas “suporte”, levando em consideração que esse último poderá abranger não apenas objetos físicos, mas também suportes digitais e virtuais, por exemplo, sem prejuízo de suportes físicos.</p> <p>Isso porque “virtuais” pode ser considerado diferente de digitais. Suportes “digitais” seriam os websites, programas de computador, layout de uma tela; enquanto suportes “virtuais” incluiriam realidades virtuais (exemplo da Mulher Virtual da Magazine Luiza ou algum sinal virtual que possa ser identificado como marca).</p> <p>- A expressão “identificar origem” não está caracterizada na Lei 9.279/96, particularmente no artigo 123, I. Afastar-se das definições e requisitos legais potencialmente causa confusão e aumenta o risco de o intérprete se afastar do princípio da legalidade.</p> <p>- A palavra “singular” foi excluída, vez que a possibilidade de posições em um determinado suporte é finita, limitada mesmo às suas dimensões. A prevalecer esse termo, em pouco tempo estariam esgotadas as possibilidades de se proteger marca de posição em diversos produtos. Como se depreende da própria Nota Técnica sob consulta, tanto o elemento visual quanto a posição se sujeitam à análise dos diferentes graus de distinguibilidade, prevalecendo a proteção sobre o seu conjunto.</p> <p>- A retirada de “invariável” ocorreu, na medida em que o artigo em questão já exige que a posição seja “específica”, estando assim suficientemente informado o que pode caracterizar marca de posição. Ademais, o conceito de invariável não se mostra adequado, pois marcas de posição tendem a se adaptar ao seu suporte, na medida em que sofrem variações, como modelos diferentes de sapato, de artigos do vestuário, tipos de alça ou mesmo de dispositivos eletrônicos, ainda que se mantenha em uma “posição visual” específica em todos esses.</p> <p>- Além disso, termos como “invariável” assim como outros que tenham conotação negativa, não se mostram adequados a constar de uma definição. A definição estabelece um conceito, devendo ser assertiva e clara.</p> <p>- Por derradeiro, parece ser excessivo exigir que a posição seja adjetivada três vezes, quando “específica” já é suficiente para definir a posição do sinal a ser afixado no suporte.</p> <p>- A palavra “empresarial” exclui marcas de posição que vierem a ser requeridas por pessoas físicas e também por outras entidades não necessariamente empresariais, como fundações, associações, instituições de ensino ou mesmo entes governamentais. Tal restrição viola, portanto, o previsto no artigo 128, da LPI.</p>	<p>A referência à “origem empresarial” foi retirada do art. 1º da Portaria e da definição presente no item 3 da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.</p> <p>Mantidos os termos “singular” e “específica”, referentes à posição do suporte em que o sinal é aplicado, correspondentes às características necessárias ao registro de marcas de posição. Na Nota Técnica sobre os procedimentos de exame de marcas de posição, foram inseridos os itens 3.1 e 3.2, contendo esclarecimentos a respeito de tais características.</p>
--	--	---	---

004	Daniel Lab	Art. 1º	<p><b>SUGESTÃO:</b> Art. 1º Será registrável como marca de posição o conjunto distintivo formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular, específica e invariável de um determinado objeto suporte ou meio em que permita a sua identificação como tal, capaz de identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins.</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> As sugestões foram feitas pontualmente visando a definição mais precisa e completa acerca do conceito de marca de posição. Ademais, para fins de evitar quaisquer confusões, seria interessante a elaboração de um dispositivo esclarecendo determinados conceitos, assim como, o que seria ou não considerado registrável.</p>	<p>O termo “objeto suporte” foi substituído por “suporte” ao longo da Portaria e da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.</p> <p>A referência à “origem empresarial” foi retirada do art. 1º da Portaria e da definição presente no item 3 da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.</p> <p>Mantidos os termos “singular” e “específica”, referentes à posição do suporte em que o sinal é aplicado, correspondentes às características necessárias ao registro de marcas de posição. Na Nota Técnica sobre os procedimentos de exame de marcas de posição, foram inseridos os itens 3.1 e 3.2, contendo esclarecimentos a respeito de tais características.</p>
005	INTA	Art. 1º	<p><b>SUGESTÃO:</b> Eliminare “inerentemente”</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> Inconsistente com a doutrina e jurisprudência nacional e internacional, que permitem a distintividade baseada em “secondary meaning”.</p>	<p>O termo “inerentemente” foi retirado do art. 1º da Portaria e da definição presente no item 3 da Nota Técnica, de modo a constar que a marca de posição é o conjunto distintivo formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte. Entretanto, o INPI não avalia a distintividade adquirida pelo uso, sendo considerada durante o exame apenas a distintividade intrínseca do sinal, analogamente às demais formas de apresentação, conforme procedimentos descritos no item 12.1 da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.</p>
006	OAB/SP	Art. 1º	<p><b>SUGESTÃO:</b> No “caput”:</p>	

		<p>a) Trecho “conjunto inerentemente distintivo” - Retirar a palavra “inerentemente”  b) Trecho “aplicação de um sinal” – Retirar a palavra “um”  c) Trecho “posição singular, específica e invariável de um determinado objeto suporte” – Retirar a palavra “objeto”  d) Trecho “capaz de identificar a origem empresarial” – Retirar a palavra empresarial  e) Parágrafo único: retirar a expressão “enquanto marca de posição”</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b></p> <p>a) O termo pode alterar e dar margem à interpretação ou mensuração do conceito distintividade, que é único e suficiente, nos termos do artigo 122 da LPI.  b) Conforme item 4 da Nota Técnica, o sinal em marca de posição pode ser composto de um ou mais elementos. A utilização do numeral “um” pode remeter à apenas um elemento, restringindo o conceito e a interpretação.  c) Considerando que a marca de posição também serve para identificar serviços, a palavra objeto pode restringir seu cabimento.  d) As marcas de posição podem ser requeridas por pessoas físicas, bem como ter origem de marcas coletivas ou de certificação, todas sem necessária conotação empresarial.  e) Considerando que não é possível alterar a forma de apresentação da marca após a decisão do INPI, exceto por meio de desistência de elementos a fim de restringir o escopo da proteção, o pedido requerido como marca de posição que não atenda os requisitos do caput será indeferido integralmente.</p>	<p>O termo “inerentemente” foi retirado do art. 1º da Portaria e da definição presente no item 3 da Nota Técnica, de modo a constar que a marca de posição é o conjunto distintivo formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte. Entretanto, o INPI não avalia a distintividade adquirida pelo uso, sendo considerada durante o exame apenas a distintividade intrínseca do sinal, analogamente às demais formas de apresentação, conforme procedimentos descritos no item 12.1 da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.</p> <p>O termo “objeto suporte” foi substituído por “suporte” ao longo da Portaria e da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.</p> <p>A referência à “origem empresarial” foi retirada do art. 1º da Portaria e da definição presente no item 3 da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.</p>
007	VILELA	<p>Art. 1º</p> <p><b>SUGESTÃO:</b>  Art. 1º É registrável como marca de posição o conjunto distintivo formado pela aplicação de um sinal em uma posição específica e invariável de um determinado produto.</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b>  A LPI no seu artigo 122 estabelece o seguinte:  “Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”.</p> <p>Essas são as condições de registrabilidade para quaisquer marcas, devendo ser aplicadas também para as marcas de posição, isto é, que seja um sinal distintivo, visualmente perceptível, não compreendido nas proibições legais. Não se afigura necessário ou recomendável repetir esses requisitos variando o texto legal, o que pode dar lugar a interpretações contraditórias, que destoem do quanto expresso na lei, malferindo o princípio da legalidade expresso no art.</p>	<p>O termo “inerentemente” foi retirado do art. 1º da Portaria e da definição presente no item 3 da Nota Técnica, de modo a constar que a marca de posição é o conjunto distintivo formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte. Entretanto, o INPI não avalia a distintividade adquirida pelo uso, sendo considerada durante o exame apenas a distintividade intrínseca do sinal, analogamente às demais formas de apresentação, conforme procedimentos</p>

		<p>37, caput da CF/88. Frise-se que o assunto não se trata de matéria discricionária, mas de ato vinculado.</p> <p>Note-se que, em razão da justificativa acima, removemos os seguintes trechos (tachados) do texto originário, conforme explicamos abaixo:</p> <p style="padding-left: 40px;">Art. 1º <del>Será</del> (acréscimo de: “É”) registrável como marca de posição o conjunto <del>inerentemente</del> distintivo formado pela aplicação de um sinal em uma posição <del>singular</del>, específica e invariável de um determinado (acréscimo de: “produto”). <del>objeto suporte, capaz de identificar a origem empresarial e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins. Parágrafo único. O não atendimento ao disposto no caput ensejará o indeferimento do pedido enquanto marca de posição.</del></p> <p>1. “inerentemente” – o texto legal trata de “sinais distintivos”, de modo que a adjetivação pela “inerência” além de extrapolar o que diz a lei, traz uma problemática de natureza linguística e hermenêutica que traria dificuldades à aplicação do entendimento, abrindo margens a dúvidas;</p> <p>2. “singular” – o foco do requisito para a registrabilidade das marcas de posição precisa ser a aplicação de um sinal em uma posição específica e invariável, e tal requisito já expressa claramente a necessidade de que esse sinal precisa estar no mesmo lugar, devendo a análise se dar pelo “todo indivisível” do sinal (análise da distintividade) e da posição (análise do lugar). Ademais, a expressão “singular” pressupõe algo ímpar e raro. Tendo em vista que o termo “singular” se refere à “posição” da marca, que por sua vez e em nossa compreensão, é limitada per se pois os produtos dispõem sempre das mesmas posições, a inserção de “singular” poderá ser interpretada de forma equivocada, induzindo os titulares, inclusive, ao entendimento de exclusividade sobre determinada posição e não sobre o conjunto (sinal distintivo + posição). Ou seja, deve-se permitir o registro de uma marca de posição ainda que a posição no produto não seja rara/singular, sempre que o conjunto formado pela posição e o sinal for distintivo.</p> <p>3. “objeto suporte” – a expressão “objeto suporte” pode dar lugar a interpretações equivocadas já que tal termo não aparece na legislação. A LPI trata de produtos e serviços. Portanto, para o enfoque das marcas de posição, importante a substituição dessa expressão pela expressão “produto”.</p> <p>4. “capaz de identificar a origem empresarial e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins” – a inclusão dessa frase no ato normativo acaba por gerar redundância com aquilo que já dispõe a LPI. É preferível não duplicar disposições legais evitando possíveis interpretações que não encontrem fundamento na LPI. Tal frase pode ser mantida na minuta da eventual Nota Técnica, considerando se tratar de ato explicativo/exemplificativo, mas no ato normativo mostrase redundante, haja vista as disposições legais referenciadas.</p> <p>Sobre a eliminação completa do parágrafo único, entendemos que o texto é redundante e</p>	<p>descritos no item 12.1 da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.</p> <p>A marca de posição será protegida em relação ao conjunto formado pela aplicação do sinal em posição singular e específica do objeto suporte. Não há proteção em relação à posição em que o sinal é aplicado, isoladamente.</p> <p>O termo “objeto suporte” foi substituído por “suporte” ao longo da Portaria e da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.</p> <p>A referência à “origem empresarial” foi retirada do art. 1º da Portaria e da definição presente no item 3 da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.</p>
--	--	--	--

			desnecessário. Se o caput determina o que pode ser considerado uma marca de posição, parece-nos evidente que o que não estiver de acordo com o caput não será aceito/registrável como marca de posição.	
008	CEPI OAB/RS	- Art. 2º	<p><b>SUGESTÃO:</b>  <b>Redação Original:</b> Será permitida a alteração da forma de apresentação dos pedidos de registro de marca depositados antes da entrada em vigor desta Portaria que estejam pendentes de exame pelo INPI e que se enquadrem como marca de posição.</p> <p>Parágrafo único. A alteração prevista no caput poderá se dar em cumprimento de exigência formulada ou voluntariamente pelo interessado, no prazo de 60 (sessenta dias) após a entrada em vigor desta portaria.</p> <p><b>Redação Sugerida:</b> Será permitida a alteração da forma de apresentação dos pedidos de registro de marca depositados antes da entrada em vigor desta Portaria que estejam pendentes de exame pelo INPI e que se enquadrem como marca de posição.</p> <p><del>Parágrafo único. A alteração prevista no caput poderá se dar em cumprimento de exigência formulada ou voluntariamente pelo interessado, no prazo de 60 (sessenta dias) após a entrada em vigor desta portaria.</del></p> <p>Parágrafo Primeiro. A alteração prevista no caput poderá se dar em cumprimento de exigência formulada pelo INPI.</p> <p>Parágrafo Segundo. O pedido de alteração prevista no caput também poderá se dar voluntariamente pelo interessado, no prazo de 60 (sessenta dias) após a entrada em vigor desta Portaria.</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b>  Para melhor compreensão do parágrafo único e no sentido de evitar interpretação equivocada do mesmo, a CEPI sugere a sua transformação em parágrafo primeiro (alteração via exigência) e parágrafo segundo (alteração voluntária).</p>	O art. 2º foi ajustado de modo a dispor apenas sobre o prazo no qual os usuários poderão solicitar voluntariamente a alteração da forma de apresentação, uma vez que a formulação de exigências para adequações de pedidos de registro de marca já se encontra fundamentada em outros normativos, cabendo apenas seu detalhamento, no âmbito da Nota Técnica, em seu item 10.
009	Associações	Art. 2º	<p><b>SUGESTÃO:</b>  Será permitida a alteração da forma de apresentação dos pedidos de registro de marca depositados antes da entrada em vigor desta Portaria que estejam pendentes de exame pelo INPI e que se enquadrem como marca de posição.</p>	O prazo para solicitação da alteração da forma de apresentação foi aumentado para 90 (noventa) dias contados da data de entrada em vigor da Portaria que dispõe sobre a registrabilidade de marcas de posição.

		<p>Parágrafo único. A alteração prevista no caput poderá se dar em cumprimento de exigência formulada ou voluntariamente pelo interessado, no prazo de 60 (sessenta) dias após a entrada em vigor desta portaria.</p> <p><b>REDAÇÃO PROPOSTA</b></p> <p>Art. 2º. Será permitida a alteração da forma de apresentação dos pedidos de registro de marca depositados antes da entrada em vigor desta Portaria que estejam pendentes de exame pelo INPI e que se enquadrem como marca de posição.</p> <p>Parágrafo 1º. A alteração prevista no caput poderá se dar em cumprimento de exigência formulada ou voluntariamente pelo interessado, no prazo de 90 (noventa) dias após a entrada em vigor desta portaria.</p> <p>Parágrafo 2º. – Homologada a alteração da forma de apresentação, o pedido de registro será republicado.</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sugere-se a alteração do prazo de adaptação para 90 dias, ou alternativamente, a inclusão de artigo 3º prevendo uma <i>vacatio legis</i> não inferior a 30 dias, à luz das complexidades trazidas pela presente alteração normativa.</li> <li>- Já a republicação do pedido terá por finalidade abrir prazo para que terceiros interessados possam apresentar oposição ao pedido em sua nova forma de apresentação, como prevê o artigo 158 da LPI.</li> </ul>	<p>Em caso de alteração da forma de apresentação, o pedido será republicado para oposição de terceiros. Tal procedimento foi inserido no item 10.1 da Nota Técnica sobre diretrizes de exame de marcas de posição.</p>
010	DANIEL LAB	<p>Art. 2º</p> <p><b>SUGESTÃO:</b></p> <p>Art. 2º Será permitida a alteração da forma de apresentação dos pedidos de registro de marca e dos registros já avaliados pelo INPI antes da entrada em vigor desta Portaria que se enquadrem como marca de posição. §1º A alteração prevista no caput poderá se dar em cumprimento de exigência formulada ou voluntariamente pelo interessado, no prazo de 180 (cento e oitenta dias) após a entrada em vigor desta portaria. §2º A alteração não será feita de ofício, devendo ser requerida pelo titular do registro da marca.</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b></p> <p>Neste caso, as sugestões de modificações foram feitas tendo em vista o entendimento de que também seria possível solicitar a alteração em registros já examinados pelo INPI e a necessidade de um prazo maior para os procuradores e titulares poderem elaborar suas razões. Também cabe destacar a importância de ser estabelecido o procedimento pelo qual o pedido de</p>	<p>Somente será possível solicitar a alteração da forma de apresentação em pedidos ainda pendentes de exame e no prazo de 90 dias de que trata o parágrafo único do art. 2º. Para os pedidos já avaliados pelo INPI, não será aceita solicitação para alteração na apresentação.</p> <p>Em caso de alteração da forma de apresentação, o pedido será republicado para oposição de terceiros. Tal procedimento foi inserido no item 10.1 da Nota Técnica sobre diretrizes de exame de marcas de posição.</p>

			alteração deverá ser feito, assim como, ser informada a eventual necessidade de republicação a fim de evitar qualquer problema de duplicidade de marcas existentes. Por fim, entende-se indispensável ser estipulado o valor da taxa a ser paga para tal requerimento de alteração.	
011	INTA	Art. 2º	<p><b>SUGESTÃO:</b> Inserir a necessidade de republicação do novo pedido § único - Aumentar prazo para peticionamento voluntário</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> Inconsistente com a legislação e Manual de Marcas do INPI, que determina que em casos de alterações substanciais, a marca deve ser republicada para fins de oposição.</p>	<p>Em caso de alteração da forma de apresentação, o pedido será republicado para oposição de terceiros. Tal procedimento foi inserido no item 10.1 da Nota Técnica sobre diretrizes de exame de marcas de posição.</p> <p>O prazo para solicitação da alteração da forma de apresentação foi aumentado para 90 (noventa) dias contados da data de entrada em vigor da Portaria que dispõe sobre a registrabilidade de marcas de posição.</p>
012	OAB/SP	Art. 2º	<p><b>SUGESTÃO:</b> No parágrafo único: Trecho: “poderá se dar em cumprimento de exigência <b>formulada</b> ou voluntariamente pelo interessado, no prazo de 60 (sessenta dias) após a entrada em vigor desta portaria” – retirar a palavra “formulada” ou substituir por “publicada”; retirar a vírgula após a palavra “interessado” ou acrescentar após a vírgula a expressão “neste caso” no prazo de...”</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> Se houver exigência, será obrigatória sua publicação na RPI com prazo para cumprimento de 60 (sessenta) dias, nos termos dos artigos 159 e 224 da LPI e, nesse caso, não contará a partir da entrada em vigor da Portaria. Da forma como está redigido pode haver margem para entendimento de que tanto o cumprimento da exigência quanto a alteração voluntária deverão ser cumpridas no mesmo prazo.</p>	<p>O art. 2º foi ajustado de modo a dispor apenas sobre o prazo no qual os usuários poderão solicitar voluntariamente a alteração da forma de apresentação, uma vez que a formulação de exigências para adequações de pedidos de registro de marca já se encontra fundamentada em outros normativos, cabendo apenas seu detalhamento, no âmbito da Nota Técnica, em seu item 10.</p>
013	VILELA	Art. 2º	<p><b>SUGESTÃO:</b> Art. 2º Será permitida a alteração da forma de apresentação dos pedidos de registro de marca depositados antes da entrada em vigor desta Portaria que estejam pendentes de publicação no primeiro grau pelo INPI, e que se enquadrem como marca de posição. Parágrafo Único. A alteração prevista no caput poderá se dar em cumprimento de exigência formulada ou voluntariamente pelo interessado, no prazo de 60 (sessenta dias) após a entrada em vigor desta portaria.</p>	<p>Somente será possível solicitar a alteração da forma de apresentação em pedidos ainda pendentes de exame e no prazo de 90 dias de que trata o parágrafo único do art. 2º. Para os pedidos já avaliados pelo INPI, não será aceita solicitação para alteração na apresentação.</p>

		<p><b>JUSTIFICATIVA:</b> Sugerimos a alteração do termo “pendente de exame” por “pendente de publicação” – com o acréscimo de “no primeiro grau” – para que fique o mais claro possível a modulação trazida por essa alteração, evitando-se a discussão sobre possibilidade de reapresentações de outras manifestações no primeiro grau e em exames realizados no segundo grau – considerando que o Processo Administrativo de Registro, além da LPI também segue os preceitos da LPAF (Lei Fed. nº. 9.784/99) possuindo duplo grau de jurisdição administrativa e, conseqüentemente, exames no primeiro e segundo graus, não somente no primeiro grau.</p>	
--	--	---	--

Respostas às manifestações referentes às DIRETRIZES DE EXAME				
Nº	USUÁRIO	ITEM	MANIFESTAÇÃO	RESPOSTA
001	BARBAS, L. M. V.	2.	<p><b>SUGESTÃO:</b> Exclusão do item 2 da Nota Técnica (aqui considerado conteúdo de DIRETRIZES DE EXAME), que menciona que “O tema foi objeto de discussão nas 124ª, 125ª, 127ª, 129ª, 130ª e 131ª 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).”</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> Conteúdo do item proposto é de relevância pública, mas não parece fazer sentido que conste do texto das diretrizes de exame, mesmo porque continua sendo objeto de discussões, inclusive a presente consulta pública. Sua manutenção como tal sugere que toda a discussão acerca da temática ficou contida nas reuniões mencionadas, ocorridas no âmbito da autoridade federal.</p>	<p>Nos termos do §2º do art. 3º da Consulta Pública INPI nº 1, de 5 de abril de 2021, as manifestações referentes a itens cuja matéria seja estritamente administrativa e que não versem sobre o exame de pedidos de registro de marcas de posição devem ater-se a possíveis inconsistências ou imprecisões textuais das minutas.</p>
002	BARBAS, L. M. V.	3.	<p><b>SUGESTÃO:</b> Alteração para: “<b>Denomina-se marca de posição aquela</b> formada pela aplicação de um sinal em uma posição singular, específica e invariável de um determinado <del>objeto</del> suporte, resultando em conjunto <b>inerentemente distintivo</b> capaz de identificar <del>o fornecedor a origem empresarial</del> e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins, desde que <b>a fixação do sinal na posição não decorra de aspecto necessário, comum ou vulgar do produto, serviço ou de acondicionamento, ou, ainda, quando não possa ser dissociada de efeito técnico</b>”</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> Alteração no início do artigo (“Denomina-se marca de posição aquela...”) proposta para fins de aprimoramento textual da norma.</p> <p>Inclusão da expressão “inerentemente distintivo” no trecho ressaltado para harmonização para com a minuta de ato normativo – que ressalta a necessidade de o conjunto formado deter distintividade intrínseca.</p> <p>Marcas de posição costumam, no estrangeiro, exigir a comprovação de distintividade adquirida/“secondary meaning” para apropriação, apesar de possível a ocorrência (ainda que mais rara) de marcas de posição com distintividade intrínseca/inerente. Como no Brasil a opção está sendo feita por aceitar apenas conjuntos neste segundo grupo, sendo inviável falar-se em comprovação de “secondary meaning” para superação de falta de distintividade inerente, é caso de ressaltar-se, na definição do instituto jurídico tal como constante das diretrizes de exame, a imprescindibilidade da distintividade intrínseca.</p>	<p>O termo “inerentemente” foi retirado do art. 1º da Portaria e da definição presente no item 3 da Nota Técnica, de modo a constar que a marca de posição é o conjunto distintivo formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte.</p> <p>Entretanto, o INPI não avalia a distintividade adquirida pelo uso, sendo considerada durante o exame apenas a distintividade intrínseca do sinal, analogamente às demais formas de apresentação, conforme procedimentos descritos no item 12.1 da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.</p> <p>A referência à “origem empresarial” foi retirada do art. 1º da Portaria e da definição presente no item 3 da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.</p>

			<p>Substituição do termo “a origem empresarial” por “o fornecedor”, porque, como já ressaltado acima, nem sempre produtos e serviços têm origem empresarial. Também possível o emprego do termo “<b>origem do fornecimento</b>”.</p> <p>Inclusão do trecho ao final pela mesma justificativa acima, quando do comentário à minuta de art. 1º do Ato Normativo, para refletir a impossibilidade de apropriação de posições funcionais (doutrina da funcionalidade).</p>	<p>Incluída no art. 1º da Portaria e na definição presente no item 3 da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição menção à irregistrabilidade nos casos em que a aplicação do sinal na posição do suporte não possa ser dissociada de efeito técnico ou funcional.</p> <p>Também foi inserido o item 16 na Nota Técnica (com renumeração dos demais), com esclarecimentos a respeito do assunto.</p>
003	Associações	3.	<p><b>SUGESTÃO:</b></p> <p><b>3 - Definição:</b> Marca de posição é formada pela aplicação de um sinal em uma posição singular, específica e invariável de um determinado objeto suporte, resultando em conjunto capaz de identificar a origem empresarial e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins.</p> <p><b>REDAÇÃO PROPOSTA</b></p> <p><b>3 – Definição:</b> Marca de posição é formada pela aplicação de um sinal em uma posição específica em um determinado suporte, resultando em conjunto capaz de distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins.</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b></p> <p>- A palavra “singular” foi excluída, vez que a possibilidade de posições em um determinado suporte é finita, limitada mesmo às suas dimensões. A prevalecer esse termo, em pouco tempo estariam esgotadas as possibilidades de se proteger marca de posição em diversos produtos. Como se depreende da própria Nota Técnica sob consulta, tanto o elemento visual quanto a posição se sujeitam à análise dos diferentes graus de distinguibilidade, prevalecendo a proteção sobre o seu conjunto.</p> <p>- A retirada de “invariável” ocorreu, na medida em que o artigo em questão já exige que a posição seja “específica”, estando assim suficientemente informado o que pode caracterizar marca de posição. Ademais, o conceito de invariável não se mostra adequado, pois marcas de posição tendem a se adaptar ao seu suporte, na medida em que sofrem variações, como modelos diferentes de sapato, de artigos do</p>	<p>Mantidos os termos “singular” e “específica”, referentes à posição do suporte em que o sinal é aplicado, correspondentes às características necessárias ao registro de marcas de posição.</p> <p>Na Nota Técnica sobre os procedimentos de exame de marcas de posição, foram inseridos os itens 3.1 e 3.2, contendo esclarecimentos a respeito de tais características.</p> <p>O termo “objeto suporte” foi substituído por “suporte” ao longo da Portaria e da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.</p> <p>A referência à “origem empresarial” foi retirada do art. 1º da Portaria e da definição presente no item 3 da Nota</p>

		<p>vestuário, tipos de alça ou mesmo de dispositivos eletrônicos, ainda que se mantenha em uma “posição visual” específica em todos esses.</p> <p>- Além disso, termos como “invariável” assim como outros que tenham conotação negativa, não se mostram adequados a constar de uma definição. A definição estabelece um conceito, devendo ser assertiva e clara.</p> <p>- Por derradeiro, parece ser excessivo exigir que a posição seja adjetivada três vezes, quando “específica” já é suficiente para definir a posição do sinal a ser afixado no suporte.</p> <p>- A palavra “objeto” foi removida, mantendo-se apenas “suporte”, levando em consideração que esse último poderá abranger não apenas objetos físicos, mas também suportes digitais e virtuais, por exemplo, sem prejuízo de suportes físicos.</p> <p>Isso porque “virtuais” pode ser considerado diferente de digitais. Suportes “digitais” seriam os websites, programas de computador, layout de uma tela; enquanto suportes “virtuais” incluiriam realidades virtuais (exemplo da Assistente Virtual da Magazine Luiza ou algum sinal virtual que possa ser identificado como marca).</p> <p>- A expressão “identificar origem” não está caracterizada na Lei 9.279/96, particularmente no artigo 123, I. Afastar-se das definições e requisitos legais potencialmente causa confusão e aumenta o risco de o intérprete se afastar do princípio da legalidade.</p> <p>A palavra “empresarial” exclui marcas de posição que vierem a ser requeridas por pessoas físicas e outras entidades não necessariamente empresariais, como fundações, associações, instituições de ensino ou mesmo entes governamentais. Tal restrição viola, portanto, o previsto no artigo 128, da LPI.</p>	<p>Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.</p>
004	DANIEL LAB	<p>3. <b>SUGESTÃO:</b>          Marca de posição é o conjunto formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular, específica e invariável de um determinado objeto suporte ou meio em que permita a sua identificação como tal, capaz de identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins.</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b>          As sugestões foram feitas pontualmente visando a definição mais precisa e completa acerca do conceito de marca de posição. Desse modo, evita-se questionamentos posteriores acerca de conceitos como “inerentemente” e da limitação de atividade “empresarial”, visto que as marcas podem ser concedidas para pessoas físicas e também para outras entidades. Ademais, esse foi um ponto que se repetiu ao longo da consulta, visto que o conceito é replicado em diversos momentos.</p>	<p>O termo “objeto suporte” foi substituído por “suporte” ao longo da Portaria e da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.</p> <p>A referência à “origem empresarial” foi retirada do art. 1º da Portaria e da definição presente no item 3 da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.</p>

005	OAB/SP	3.	<p><b>SUGESTÃO:</b></p> <p>a) Trecho “aplicação de <b>um</b> sinal” – Retirar a palavra “um”</p> <p>b) Trecho “posição singular, específica e invariável de um determinado <b>objeto</b> suporte” – Retirar a palavra “objeto”</p> <p>c) Trecho “capaz de identificar a origem <b>empresarial</b>” – Retirar a palavra empresarial</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b></p> <p>Cumpra afirmar que a marca de posição deve possuir distintividade, uma fácil percepção e identificação marcária e destacar, de forma intrínseca e característica, os produtos ou serviços, para os consumidores, de outros similares, por meio da visão do conjunto do sinal marcário e sua posição.</p> <p>Assim, a proteção incide sobre o conjunto capaz de individualizar um produto ou serviço e é necessário que seja reconhecida pelo consumidor como uma marca de posição, por sua capacidade conjunta de distinguir o produto ou serviço de outro similar, e não ser confundida com outra espécie ou natureza de sinal distintivo, ou seja, por sua singularidade. Desse modo:</p> <p>a) Conforme <b>item 4 da Nota Técnica</b>, o sinal em marca de posição pode ser composto de um ou mais elementos. A utilização do numeral “um” pode remeter à apenas um elemento, restringindo o conceito e a interpretação.</p> <p>b) Considerando que a marca de posição também serve para identificar serviços, a palavra objeto pode restringir seu cabimento.</p> <p>c) As marcas de posição podem ser requeridas por pessoas físicas, bem como ter origem de marcas coletivas ou de certificação, todas sem necessária conotação empresarial.</p>	<p>O termo “objeto suporte” foi substituído por “suporte” ao longo da Portaria e da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.</p> <p>A referência à “origem empresarial” foi retirada do art. 1º da Portaria e da definição presente no item 3 da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.</p> <p>A marca de posição é formada pela aplicação de um único sinal em posição do suporte. O sinal, por sua vez, pode ser composto por quaisquer elementos visualmente perceptíveis, ou suas combinações, desde que não compreendidos nas proibições legais.</p>
006	VILELA	3.	<p><b>SUGESTÃO:</b></p> <p>A marca de posição é formada pela aplicação de um sinal distintivo em uma posição específica e invariável de um determinado objeto, resultando em conjunto capaz de identificar a origem empresarial e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins.</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b></p> <p>1. “singular” – o foco do requisito para a registrabilidade das marcas de posição precisa ser a aplicação de um sinal em uma posição específica e invariável, e tal requisito já expressa claramente a necessidade de que esse sinal precisa estar no mesmo lugar, devendo a análise se dar pelo “todo indivisível” do sinal (análise da distintividade) e da posição (análise do lugar).</p> <p>Ademais, a expressão “singular” pressupõe algo ímpar e raro. Tendo em vista que o termo “singular” se refere à “posição” da marca, que por sua vez e em nossa compreensão, é limitada por se pois os produtos dispõem sempre das mesmas posições, a inserção de “singular” poderá ser interpretada de forma equivocada, induzindo os titulares, inclusive, ao entendimento de exclusividade sobre determinada posição e não sobre o conjunto (sinal distintivo + posição).</p>	<p>Mantidos os termos “singular” e “específica”, referentes à posição do suporte em que o sinal é aplicado, correspondentes às características necessárias ao registro de marcas de posição.</p> <p>Na Nota Técnica sobre os procedimentos de exame de marcas de posição, foram inseridos os itens 3.1 e 3.2, contendo esclarecimentos a respeito de tais características.</p> <p>O termo “objeto suporte” foi substituído por “suporte” ao longo da</p>

			<p>Ou seja, deve-se permitir o registro de uma marca de posição ainda que a posição no produto não seja rara/singular, sempre que o conjunto formado pela posição e o sinal for distintivo.</p> <p>2. “objeto suporte” – a expressão “objeto suporte” pode dar lugar a interpretações equivocadas já que tal termo não aparece na legislação. A LPI trata de produtos e serviços. Portanto, para o enfoque das marcas de posição, importante a substituição dessa expressão pela expressão “produto”.</p>	Portaria e da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.
007	BARBAS, L. M. V.	4.	<p><b>SUGESTÃO:</b> Alteração para: “O sinal aplicado ao objeto <u>suporte</u> pode ser composto por <u>quaisquer elementos visualmente perceptíveis ou suas combinações, quando não compreendidos nas proibições legais</u>”</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> Não é necessário nem conveniente que a norma enumere exemplos de elementos ou composições passíveis de inclusão nas marcas de posição (como palavras, figuras, formas, etc). Basta que estes elementos, quaisquer que sejam, não estejam expressamente compreendidos nas proibições legais (a exemplo dos elementos não-visuais).</p> <p>Pode ser perfeitamente possível que a operação da prática marcária, tão caracterizada pela alta criatividade humana envolvida, requeira a aposição, na marca, de outra espécie de elemento que, mesmo lícito, não esteja compreendido na listagem feita pela norma (tal como proposta). Neste caso, parece-nos que a autoridade ficaria “de mãos atadas”, não podendo reconhecer a marca em virtude da presença de elemento não listado na norma.</p> <p>Por exemplo: se um depositante pretende afixar uma luz piscante em determinado local na superfície do objeto, concluindo eventualmente o Examinador pela registrabilidade do sinal quando da análise do caso. Em virtude de o elemento “luz piscante” não se encaixar com clareza nos itens elencados neste trecho da proposta do ato normativo, poderia o pedido ser deferido? No mínimo haveria falta de segurança jurídica tanto para o depositante quanto para a autoridade ao agir.</p> <p>Por isso, entendemos desnecessária a listagem “ontológica” (pormenorizada) de elementos passíveis de compor a marca de posição tal como sugerido na minuta. Marcas Não Tradicionais costumam se beneficiar de abordagens “teleológicas” do sistema marcário – justamente aquelas que deixam em aberto o conteúdo possível do sinal, desde que o elemento não tradicional seja reconhecível como marca, afastado das proibições legais expressas, etc.</p>	Alterado o item 4 da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição, de modo que faça referência à possibilidade de que o sinal aplicado seja composto por quaisquer elementos visualmente perceptíveis, desde que não compreendidos nas proibições legais, mantendo-se lista exemplificativa destes elementos.
008	Associações	4.	<p><b>SUGESTÃO:</b> 4. O sinal aplicado ao objeto suporte pode ser composto por: palavras, letras, algarismos, ideogramas, símbolos, desenhos, imagens, figuras, cores, padrões, formas ou a combinação destes.</p> <p><b>REDAÇÃO PROPOSTA</b></p>	O termo “objeto suporte” foi substituído por “suporte” ao longo da Portaria e da Nota Técnica sobre as

		<p>4. O sinal aplicado ao suporte pode consistir, dentre outros, de palavra, letra, algarismo, ideograma, símbolo, desenho, imagem, figura, cor, padrão, forma ou a combinação destes.</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> A palavra “objeto” foi removida, mantendo-se apenas “suporte”, levando em consideração que esse último poderá abranger não apenas objetos físicos, mas também suportes digitais e virtuais, por exemplo, sem prejuízo de suportes físicos.</p> <p>Isso porque “virtuais” pode ser considerado diferente de digitais. Suportes “digitais” seriam os websites, programas de computador, layout de uma tela; enquanto suportes “virtuais” incluiriam realidades virtuais (exemplo da Assistente Virtual da Magazine Luiza ou algum sinal virtual que possa ser identificado como marca).</p> <p>Ademais, além da inclusão de “dentre outros”, que indica claramente que se trata de lista exemplificativa, há que se retirar o plural, pois que a própria expressão “ou combinação desses” já indica tal possibilidade.</p> <p>Além disso, a simples combinação de qualquer um desses elementos, mesmo que isoladamente não distintivo, com uma posição distintiva, pode ser em tese elegível a registro, não cabendo qualquer supressão, a priori, dessas hipóteses, sem se avaliar o caso concreto.</p>	<p>diretrizes de exame de marcas de posição.</p> <p>O item 4 da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição foi ajustado de modo que faça referência à possibilidade de que o sinal aplicado seja composto por quaisquer elementos visualmente perceptíveis, desde que não compreendidos nas proibições legais, mantendo-se lista exemplificativa destes elementos.</p>
009	DANIEL LAB	<p>4. <b>SUGESTÃO:</b> -</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> Acreditamos que seria importante ser esclarecido se a interpretação do item 4 deve ser feita à luz do art. 124 da Lei 9.729/1996. Também se questiona se estaria permitida a proteção de cores isoladas, desde que, combinadas com um elemento de posição.</p>	<p>No item 4 da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição foi incluída informação de que o sinal não deve estar compreendido nas proibições legais.</p>
010	OAB/SP	<p>4. <b>SUGESTÃO:</b> a) Trecho “O sinal aplicado ao <b>objeto</b> suporte” – Retirar a palavra “objeto” b) Trecho: “palavras, letras, algarismos, ideogramas, símbolos, desenhos, imagens, figuras, cores, padrões, formas ou a combinação destes” – Colocar as palavras no <b>singular</b></p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> a) Considerando que a marca de posição também serve para identificar serviços, a palavra objeto pode restringir seu cabimento. b) O sinal pode ser apenas <b>um dos elementos</b> e de forma singular (uma cor ou uma palavra).</p>	<p>O termo “objeto suporte” foi substituído por “suporte” ao longo da Portaria e da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.</p> <p>O item 4 da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição foi ajustado de modo que faça</p>

				referência à possibilidade de que o sinal aplicado seja composto por quaisquer elementos visualmente perceptíveis, desde que não compreendidos nas proibições legais, mantendo-se lista exemplificativa destes elementos.
011	VILELA	4.	<p><b>SUGESTÃO:</b> O sinal aplicado ao produto pode consistir em, por exemplo: palavra, letra, algarismo, ideograma, símbolo, desenho, imagem, figura, cor, padrão, formas ou a combinação destes.</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> A substituição de “objeto suporte” por “produto” já foi explicada no item acima e nas sugestões à minuta do ato normativo. A substituição de “ser composto por” por “consistir em”, assim como a eliminação dos plurais, tem por objetivo evitar a interpretação equivocada de que seria necessária uma composição ou pluralidade de elementos. É perfeitamente possível uma marca de posição que seja apenas um desses elementos em uma posição específica e invariável.</p>	<p>O termo “objeto suporte” foi substituído por “suporte” ao longo da Portaria e da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.</p> <p>O item 4 da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição foi ajustado de modo que faça referência à possibilidade de que o sinal aplicado seja composto por quaisquer elementos visualmente perceptíveis, desde que não compreendidos nas proibições legais, mantendo-se lista exemplificativa destes elementos.</p>
012	BARBAS, L. M. V.	5.	<p><b>SUGESTÃO:</b> Alteração para: “A proteção conferida pelo registro de marca de posição refere-se ao conjunto formado pela aplicação do sinal na posição singular, específica e invariável do <del>objeto</del> suporte, <b><u>na extensão exata da descrição da marca tal como concedida</u></b>. A posição <del>do objeto</del> na qual o sinal é aplicado não é protegida isoladamente. O registro também não confere proteção sobre o objeto em si.</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> Exclusão do vocábulo “objeto”, dado que o uso do termo “suporte” já abarca suficientemente a noção envolvida, como temos defendido nesta manifestação.</p> <p>Inclusão da passagem “na extensão exata da descrição da marca tal como concedida”. As Marcas Não</p>	<p>O termo “objeto suporte” foi substituído por “suporte” ao longo da Portaria e da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.</p> <p>No item 8 da Nota Técnica já é informado que a descrição da marca visa delimitar a proteção reivindicada.</p>

		<p>Tradicionais têm como característica a conveniência ou necessidade de descrição, pelo titular, do conteúdo do sinal reivindicado. A presente proposta de Ato Normativo determina a imprescindibilidade de fornecimento desta descrição no item 6, a seguir. Esta descrição delimita justamente as fronteiras do direito marcário não tradicional concedido, sendo objeto de exame pela autoridade e, normalmente, constando do certificado de registro. Tendo em vista que a descrição também compõe os “limites da proteção”, objeto deste item 5, faz-se conveniente e necessário mencionar-se que a proteção conferida pelo registro encontra limite também na descrição do sinal tal como analisada e concedida pelo INPI.</p> <p>Exclusão do termo “do objeto” ao final, como sinalizado, porque a marca de posição não necessariamente precisa ter como contexto um objeto, bastando que seja aclarado qual é o suporte da marca. Ainda que seja difícil imaginar, hoje, hipótese na qual o suporte não corresponda a um objeto, não há motivo para a norma adotar limitação do tipo, especialmente se o termo “suporte” cobre a noção de “objeto” ao mesmo tempo em que deixa em aberto outras possibilidades lícitas para este suporte.</p>	
013	Associações	<p>5. <b>SUGESTÃO:</b> Limites da proteção</p> <p>5. A proteção conferida pelo registro da marca de posição refere-se ao conjunto formado pela aplicação do sinal na posição singular, específica e invariável do objeto suporte. A posição do objeto na qual o sinal é aplicado não é protegida isoladamente. O registro também não confere proteção sobre o objeto em si.</p> <p><b>REDAÇÃO PROPOSTA</b></p> <p>Limites da proteção</p> <p>5. A proteção conferida pelo registro da marca de posição refere-se ao conjunto formado pela aplicação do sinal na posição específica no 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.</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A palavra “singular” foi excluída, vez que a possibilidade de posições em um determinado suporte é finita, limitada mesmo às suas dimensões. A prevalecer esse termo, em pouco tempo estariam esgotadas as possibilidades de se proteger marca de posição em diversos produtos. Como se depreende da própria Nota Técnica sob consulta, tanto o elemento visual quanto a posição se sujeitam à análise dos diferentes graus de distinguibilidade, prevalecendo a proteção sobre o seu conjunto.</li> <li>- A retirada de “invariável” ocorreu, na medida em que o artigo em questão já exige que a posição seja “específica”, estando assim suficientemente informado o que pode caracterizar marca de posição. Como</li> </ul>	<p>Mantidos os termos “singular” e “específica”, referentes à posição do suporte em que o sinal é aplicado, correspondentes às características necessárias ao registro de marcas de posição.</p> <p>Na Nota Técnica sobre os procedimentos de exame de marcas de posição, foram inseridos os itens 3.1 e 3.2, contendo esclarecimentos a respeito de tais características.</p> <p>O termo “objeto suporte” foi substituído por “suporte” ao longo da Portaria e da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.</p>

			<p>se depreende da própria Nota Técnica sob consulta, tanto o elemento visual quanto a posição se sujeitam à análise dos diferentes graus de distinguibilidade, prevalecendo a proteção sobre o seu conjunto.</p> <p>- Além disso, termos como “invariável” assim como outros que tenham conotação negativa, não se mostram adequados a constar de uma definição. A definição estabelece um conceito, devendo ser assertiva e clara.</p> <p>- Por derradeiro, parece ser excessivo exigir que a posição seja adjetivada três vezes, quando “específica” já é suficiente para definir a posição do sinal a ser afixado no suporte.</p> <p>A palavra “objeto” foi removida, mantendo-se apenas “suporte”, levando em consideração que esse último poderá abranger não apenas objetos físicos, mas também suportes digitais e virtuais, por exemplo, sem prejuízo de suportes físicos. Pelo mesmo motivo, houve a substituição de “objeto” por “suporte”.</p> <p>Isso porque “virtuais” pode ser considerado diferente de digitais. Suportes “digitais” seriam os websites, programas de computador, layout de uma tela; enquanto suportes “virtuais” incluiriam realidades virtuais (exemplo da Mulher Virtual da Magazine Luiza ou algum sinal virtual que possa ser identificado como marca).</p>	
014	OAB/SP	5.	<p><b>SUGESTÃO:</b></p> <p>a) Trecho: “A posição do <b>objeto</b> na qual o sinal é aplicado” – substituir “do objeto na qual” por “no suporte onde”</p> <p>b) Trecho: “A posição do <b>objeto</b> na qual o sinal é aplicado não é protegida isoladamente” – retirar</p> <p>c) Trecho: “O registro também não confere proteção sobre o <b>objeto</b> em si.” – substituir objeto por suporte</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b></p> <p>a) Considerando que a marca de posição também serve para identificar serviços, a palavra objeto pode restringir seu cabimento. A preposição “<b>DO</b>” nesse caso está remetendo ao objeto em si.</p> <p>b) Considerando que o <b>item 1 da Portaria e item 5 da Nota Técnica</b> definem que a proteção será do conjunto marcário e, ainda, o <b>item 16 da Nota Técnica</b> que trata sobre a aplicação de sinal em “posição comum”, o trecho pode levar à interpretação de que é possível o registro de marcas de posição por terceiros com sinais diversos na <b>mesma posição</b> do suporte que marca anteriormente registrada. Tal possibilidade enseja o risco da <b>vulgarização da posição e, portanto, da própria marca de posição originalmente registrada.</b></p> <p>c) Considerando que a marca de posição também serve para identificar serviços, a palavra objeto pode restringir seu cabimento.</p>	<p>O termo “objeto suporte” foi substituído por “suporte” ao longo da Portaria e da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.</p> <p>A marca de posição será protegida em relação ao conjunto formado pela aplicação do sinal em posição singular e específica do objeto suporte. Não há proteção em relação à posição em que o sinal é aplicado, isoladamente.</p>
015	VILELA	5.	<b>SUGESTÃO:</b>	

			<p>A proteção conferida pelo registro de marca de posição refere-se ao conjunto formado pela aplicação do sinal na posição específica e invariável do produto. A posição do produto na qual o sinal é aplicado não é protegida isoladamente. O registro também não confere proteção sobre o produto em si.</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> A substituição de “objeto suporte” por “produto” já foi explicada nos itens acima, assim como a necessidade de retirada da expressão “singular”.</p>	<p>O termo “objeto suporte” foi substituído por “suporte” ao longo da Portaria e da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.</p>
016	BARBAS, L. M. V.	6.	<p><b>SUGESTÃO:</b> Alteração do cabeçalho da seção para “III. Representação <u>do conteúdo da marca e sua descrição</u>”</p> <p>Substituição do termo “objeto suporte” por “suporte”</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> O termo “representação gráfica” foi abandonado recentemente no âmbito do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) em favor da possibilidade de representação dos sinais não tradicionais “em qualquer forma adequada, recorrendo à tecnologia geralmente disponível, desde que essa representação seja clara, precisa, autônoma, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva”. Por isso sugerimos a substituição do termo “representação gráfica” por “Representação do conteúdo da marca e sua descrição” – com o intuito de torná-lo mais geral, ainda que na prática subsista a necessidade de representação do sinal almejado “no papel” (“gráfica”).</p> <p>Ainda que a sugestão pareça fruto de mero preciosismo técnico-jurídico, tem-se que a adoção de termo do tipo em normas do ordenamento jurídico brasileiro podem acabar gerando confusões, já que há considerável doutrina em torno do “requisito da representação gráfica” que não necessariamente se aplicará às marcas de posição no Brasil.</p> <p>Parece mais conveniente e positivo à formação incipiente do sistema protetivo de marcas não tradicionais no Brasil a adoção das práticas mais modernas na matéria desde o início.</p> <p>A substituição do termo “objeto suporte” por apenas “suporte” vai na linha do já explicitado nos itens anteriores.</p>	<p>Mantido o termo “representação gráfica”, de forma harmônica à terminologia já presente no Manual de Marcas, nos itens referentes às representações gráficas de produtos, embalagens ou acondicionamento.</p> <p>O termo “objeto suporte” foi substituído por “suporte” ao longo da Portaria e da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.</p>
017	CEPI - OAB/RS /RS	6.	<p><b>SUGESTÃO:</b> <b>Redação Original:</b> A imagem principal da marca de posição deverá mostrar o objeto suporte, representando o exato posicionamento e a proporção do sinal aplicado. Caso o requerente entenda necessário, outras vistas do objeto poderão ser anexadas ao pedido, a fim de permitir suficiente compreensão do que se pretende proteger como marca de posição.</p>	<p>A redação foi ajustada conforme sugestões, para fins de clareza.</p>

			<p><b>Sugestão de Redação:</b> A imagem principal anexada ao pedido de registro de marca de posição deverá mostrar o objeto suporte, representando o exato posicionamento e a proporção do sinal aplicado. Caso o requerente entenda necessário, outras imagens de diferentes vistas do objeto poderão ser anexadas ao pedido, a fim de permitir suficiente compreensão do que se pretende proteger como marca de posição.</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> A CEPI sugere apenas alteração de forma para melhor compreensão.</p>	
018	Associações	6.	<p><b>SUGESTÃO:</b> Representação gráfica e descrição da marca</p> <p>6. A imagem principal da marca de posição deverá mostrar o objeto suporte, representando o exato posicionamento e a proporção do sinal aplicado. Caso o requerente entenda necessário, outras vistas do objeto poderão ser anexadas ao pedido, a fim de permitir suficiente compreensão do que se pretende proteger como marca de posição.</p> <p><b>REDAÇÃO PROPOSTA</b></p> <p>Representação gráfica e descrição da marca</p> <p>6. A imagem principal da marca de posição deverá mostrar o suporte, representando o exato posicionamento e a proporção do sinal aplicado. Caso o requerente entenda necessário, outras vistas do objeto poderão ser anexadas ao pedido, a fim de permitir suficiente compreensão do que se pretende proteger como marca de posição.</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b></p> <p>A palavra “objeto” foi removida, mantendo-se apenas “suporte”, levando em consideração que esse último poderá abranger não apenas objetos físicos, mas também suportes digitais e virtuais, por exemplo, sem prejuízo de suportes físicos. Pelo mesmo motivo, houve a substituição de “objeto” por “suporte.”</p> <p>Isso porque “virtuais” pode ser considerado diferente de digitais. Suportes “digitais” seriam os websites, programas de computador, layout de uma tela; enquanto suportes “virtuais” incluiriam realidades virtuais (exemplo da Mulher Virtual da Magazine Luiza ou algum sinal virtual que possa ser identificado como marca).</p>	<p>O termo “objeto suporte” foi substituído por “suporte” ao longo da Portaria e da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.</p>

019	DANIEL LAB	6.	<p><b>SUGESTÃO:</b></p> <p>-</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b></p> <p>Em atenção à redação da nota técnica, não encontramos informações acerca da criação de uma nova forma de apresentação de marca dentro o rol atualmente existente (figurativa, mista, etc.). Dessa forma, acreditamos que seria relevante a inclusão de uma explanação acerca do procedimento que será criado na hipótese de existirem divergências entre o sinal requerido em um novo depósito, por exemplo, uma marca de posição, com a forma de apresentação que será indicada pelo titular, por exemplo, uma marca figurativa. A sugestão é realizada com o intuito de evitar questionamentos acerca de como poderá ocorrer a atuação do INPI, se por meio de uma exigência de mérito, se de ofício, e de como será a resposta do titular do pedido.</p>	Os procedimentos referentes à adequação da forma de apresentação constam do item 10 da Nota Técnica.
020	OAB/SP	6.	<p><b>SUGESTÃO:</b></p> <p>Trechos: “A imagem principal da marca de posição deverá mostrar o objeto suporte” e “outras vistas do objeto poderão ser anexadas ao pedido” – retirar as palavras objeto ou substituir por suporte</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b></p> <p>Considerando que a marca de posição também serve para identificar serviços, a palavra objeto pode restringir seu cabimento.</p>	O termo “objeto suporte” foi substituído por “suporte” ao longo da Portaria e da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.
021	VILELA	6.	<p><b>SUGESTÃO:</b></p> <p>A imagem principal da marca de posição deverá mostrar o produto, representando o exato posicionamento e a proporção do sinal aplicado. Caso o requerente entenda necessário, outras vistas do produto poderão ser anexadas ao pedido, a fim de permitir suficiente compreensão do que se pretende proteger como marca de posição.</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b></p> <p>A substituição de “objeto suporte” por “produto” já foi explicada nos itens acima.</p>	O termo “objeto suporte” foi substituído por “suporte” ao longo da Portaria e da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.
022	BARBAS, L. M. V.	7.	<p><b>SUGESTÃO:</b></p> <p>Alteração para: “O <del>objeto</del> suporte deverá ser <del>apresentado</del> <b>representado</b> em linhas pontilhadas ou tracejadas. O sinal aplicado no <del>objeto</del> <b>suporte</b>, por sua vez, deve ser indicado em linhas contínuas ou em áreas preenchidas. <b><u>A representação do suporte não integra a marca a qualquer título, sendo ignorado quando de eventual análise de colidência entre sinais</u></b>”</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b></p> <p>Substituição do termo “objeto suporte” por apenas “suporte” na linha do que temos defendido acima.</p> <p>Substituição do item “apresentado” por “representado” para maior precisão técnico-jurídica no contexto da norma. O termo técnico “apresentação” costuma referir-se à forma nominativa, figurativa, mista ou</p>	<p>O termo “objeto suporte” foi substituído por “suporte” ao longo da Portaria e da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.</p> <p>O trecho “objeto suporte deverá ser apresentado” foi substituído por “suporte deverá ser representado”, de modo a harmonizar com a</p>

			<p>tridimensional do sinal, não dizendo respeito necessariamente à representação do que seja o conteúdo da marca reivindicada (no caso, representação do suporte).</p> <p>Inclusão do trecho ressaltado ao final. A prática administrativa da USPTO fez refletir, no seu item 807.08 e outros de seu Manual de Marcas (TMEP), que é conveniente deixar-se claro que o suporte representado pelas linhas pontilhadas ou tracejadas não faz parte da marca e, portanto, não será levado em consideração quando do cotejo entre sinais na hipótese de análise de colidência marcária. Se a representação do suporte serve apenas para fornecer perspectiva de onde a marca seria aposta no contexto do produto ou serviço ofertado (mesmo porque o suporte, de fato, poderia variar, tendo formato similar mas não idêntico ao representado, por exemplo), não faz sentido levá-lo em conta para aferir-se a ocorrência de colidência entre sinais. E faz sentido, ao contrário, aclarar-se que ele não será levado em conta nestas hipóteses, harmonizando a norma com a redação proposta para seu item 5 (“o registro não confere proteção para o objeto/suporte em si”).</p>	terminologia utilizada ao longo do Manual de Marcas e da própria Nota Técnica.
023	Associações	7.	<p><b>SUGESTÃO:</b></p> <p>7. O objeto suporte deverá ser apresentado em linhas pontilhadas ou tracejadas. O sinal aplicado no objeto, por sua vez, deve ser indicado em linhas contínuas ou em áreas preenchidas.</p> <p><b>REDAÇÃO PROPOSTA</b></p> <p>7. O suporte deverá ser apresentado em linhas pontilhadas ou tracejadas. O sinal aplicado no suporte, por sua vez, deve ser indicado em linhas contínuas ou em áreas preenchidas.</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b></p> <p>A palavra “objeto” foi removida, mantendo-se apenas “suporte”, levando em consideração que esse último poderá abranger não apenas objetos físicos, mas também suportes digitais e virtuais, por exemplo, sem prejuízo de suportes físicos. Pelo mesmo motivo, houve a substituição de “objeto” por “suporte.</p> <p>Isso porque “virtuais” pode ser considerado diferente de digitais. Suportes “digitais” seriam os websites, programas de computador, layout de uma tela; enquanto suportes “virtuais” incluiriam realidades virtuais (exemplo da Mulher Virtual da Magazine Luiza ou algum sinal virtual que possa ser identificado como marca).</p>	O termo “objeto suporte” foi substituído por “suporte” ao longo da Portaria e da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.
024	OAB/SP	7.	<p><b>SUGESTÃO:</b></p> <p>Trechos: “O objeto suporte deverá ser apresentado” e “O sinal aplicado no objeto” - retirar as palavras</p>	

			<p>objeto ou substituir por suporte</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> Considerando que a marca de posição também serve para identificar serviços, a palavra objeto pode restringir seu cabimento.</p>	<p>O termo “objeto suporte” foi substituído por “suporte” ao longo da Portaria e da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.</p>
025	VILELA	7.	<p><b>SUGESTÃO:</b> O produto deverá ser representado em linhas pontilhadas ou tracejadas. O sinal aplicado no produto, por sua vez, deve ser indicado em linhas contínuas ou em áreas preenchidas.</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> A substituição de “objeto suporte” por “produto” já foi explicada nos itens acima. A substituição de “apresentado” por “representado” trata-se de questão gramatical/lógica, considerando que o produto em si não será apresentado ao exame, mas apenas a sua representação gráfica.</p>	<p>O termo “objeto suporte” foi substituído por “suporte” ao longo da Portaria e da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.</p> <p>O trecho “objeto suporte deverá ser apresentado” foi substituído por “suporte deverá ser representado”, de modo a harmonizar com a terminologia utilizada ao longo do Manual de Marcas e da própria Nota Técnica.</p>
026	BARBAS, L. M. V.	8.	<p><b>SUGESTÃO:</b> Alteração para “Deverá ser apresentada descrição <b>textual</b> da marca, a fim de delimitar a proteção <del>desejada</del> <b>reivindicada</b>, informando o que efetivamente se pretende proteger por meio do pedido de registro da marca de posição, a saber:</p> <p>a. descrição <b>textual</b> do objeto suporte, <b>tal como</b> representado em linhas pontilhadas <b>ou tracejadas</b>;</p> <p>b. descrição <b>textual</b> clara do <b>conteúdo do</b> sinal aplicado ao objeto suporte;</p> <p>c. definição <b>textual</b> precisa do posicionamento e da proporção do sinal em relação ao objeto suporte, <b>em consonância com o conteúdo das imagens apresentadas</b>;</p> <p>d. no caso de reivindicação de <b>combinação de</b> cores, a definição precisa das cores dos elementos que compõem o sinal aplicado ao objeto, <b>preferencialmente através de menção ao código da cor no âmbito de sistemas comerciais de identificação de cores (por exemplo PANTONE ou RAL)</b>; e</p> <p>e. outras informações que o requerente julgue necessárias para a</p>	<p>No item 8 da Nota Técnica sobre diretrizes de exame de marcas de posição, foi incluído o termo “textual”, referente à descrição da marca, de modo que deve ser apresentada sua descrição textual.</p> <p>A expressão “proteção desejada” foi substituída por “proteção reivindicada”.</p> <p>No item “a” foi incluída menção às linhas tracejadas para representação do suporte.</p>

		<p>correta delimitação da proteção <del>desejada</del> <u>reivindicada</u>”</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b></p> <p>Inclusão do termo “textual” em diversos trechos do item proposto para deixar claro que a descrição ofertada deverá vir através de palavras, não sendo o fornecimento da imagem, por si só, no caso brasileiro, suficiente para definir-se com precisão o local exato de aposição do sinal no suporte.</p> <p>Substituição geral do termo “desejada” por “reivindicada”, por ser este o termo técnico que sentimos mais apropriado ao contexto de um pedido de registro de marca em geral, harmônico também ao termo adotado analogamente no campo patentário e de marcas não tradicionais no estrangeiro (“reivindicação”/“<i>claim</i>”).</p> <p>No item “a”, inclusão do termo “tal como”, para indicar a necessidade de conexão entre a descrição do suporte e sua representação por imagem. Inclusão do termo “ou tracejadas” para harmonização com o item 7 proposto, que utiliza ambos os termos (“pontilhadas” e “tracejadas”).</p> <p>No item “b”, inclusão do vocábulo “textual” pelos mesmos motivos acima e inclusão do termo “conteúdo do” para clarificar que a descrição deve versar sobre o conteúdo exato do elemento (“sinal”) aposto na posição específica – deve descrever o conteúdo do sinal.</p> <p>No item “c”, inclusão do vocábulo “textual” pelos mesmos motivos acima e inclusão do trecho “em consonância com o conteúdo das imagens apresentadas” para deixar claro que a descrição deve estar em harmonia para com o conteúdo das imagens apresentadas – alinhando também este trecho para com o item 9 proposto.</p> <p>No item “d”, menção expressa à necessidade de combinação de cores, já que cores isoladas são inapropriáveis segundo o art. 124, VIII da LPI, sendo que o Manual de Marcas, item 5.9.8, fala em “combinação característica ou peculiar de cores”. No estrangeiro, cores são <b>sempre</b> apropriáveis <b>apenas</b> mediante comprovação de <i>secondary meaning</i> e ausência de funcionalidade estética (são inapropriáveis cores corriqueiramente usadas em determinados produtos ou serviços) – prática inviável no Brasil. Como a proposta de norma prevê o requisito da distintividade intrínseca/inerente nas marcas de posição, entende-se que no Brasil uma cor isolada não poderia ser apropriada mesmo no contexto de uma marca de posição, por isso a inclusão do termo “combinação de”.</p> <p>Adição do trecho ao final do item “d” porque a menção ao código exato das cores envolvidas conforme sistemas internacionalmente reconhecidos como o RAL e o PANTONE permitem maior exatidão quanto à extensão dos direitos reivindicados (permitem saber exatamente, através de sistema de códigos, quais as</p>	<p>Desde que não comprometa o entendimento da descrição da marca de posição, o requerente deve indicar a representação das cores da maneira que julgar mais adequada.</p>
--	--	--	---

			cores protegidas). No entanto, esta indicação seria apenas desejável, não imprescindível, quando a descrição permitir compreender-se com exatidão qual é a cor reivindicada. A título exemplificativo, o Manual de Marcas da USPTO, item 808.02, contém trecho com menção ao emprego de sistemas do tipo como mecanismos para conferir exatidão na descrição de cores reivindicadas em marcas.	
027	CEPI - OAB/RS /RS	8.	<p><b>SUGESTÃO:</b>  <b>Redação Original:</b> Deverá ser apresentada descrição da marca, a fim de delimitar a proteção desejada, informando o que efetivamente se pretende proteger por meio do pedido de registro da marca de posição, a saber:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>descrição do objeto suporte, representado em linhas pontilhadas;</li> <li>descrição clara do sinal aplicado ao objeto suporte;</li> <li>definição precisa do posicionamento e da proporção do sinal em relação ao objeto suporte;</li> <li>no caso de reivindicação de cores, a definição precisa das cores dos elementos que compõe o sinal aplicado ao objeto; e</li> <li>outras informações que o requerente julgue necessárias para a correta delimitação da proteção desejada.</li> </ol> <p><b>Redação Sugerida:</b> Deverá ser apresentada descrição da marca, a fim de delimitar a proteção desejada, informando o que efetivamente se pretende proteger por meio do pedido de registro da marca de posição, a saber:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>descrição do objeto suporte, representado em linhas pontilhadas;</li> <li>descrição clara do sinal aplicado ao objeto suporte;</li> <li>definição precisa do posicionamento e da proporção ou dimensão do sinal em relação ao objeto suporte;</li> <li>no caso de reivindicação de cores, a definição precisa das cores dos elementos que compõe o sinal aplicado ao objeto;</li> <li>outras informações que o requerente julgue necessárias para a correta delimitação da proteção desejada.</li> </ol> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b>  Alteração recomendada pela CEPI para maior clareza.</p>	Os esclarecimentos constantes do item “c” são suficientemente claros.
028	Associações	8.	<p><b>SUGESTÃO:</b>  8. Deverá ser apresentada descrição da marca, a fim de delimitar a proteção desejada, informando o que efetivamente se pretende proteger por meio do pedido de registro da marca de posição, a saber:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Descrição do objeto suporte, representado em linhas pontilhadas;</li> <li>Descrição clara do sinal aplicado ao objeto suporte;</li> </ol>	O termo “objeto suporte” foi substituído por “suporte” ao longo da Portaria e da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.

- c. Definição precisa do posicionamento e da proporção do sinal em relação ao objeto suporte;
- d. No caso de reivindicação de cores, a definição precisa das cores dos elementos que compõem o sinal aplicado ao objeto;
- e. Outras informações que o requerente julgue necessárias para a correta delimitação da proteção desejada.

#### **REDAÇÃO PROPOSTA**

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

- a. Descrição do suporte, representado em linhas pontilhadas;
- b. Descrição clara do sinal aplicado ao suporte;
- c. Definição precisa do posicionamento e da proporção do sinal em relação ao suporte;
- d. No caso de reivindicação de cor, a indicação precisa da cor do elemento que compõe o sinal aplicado ao suporte;
- e. Outras informações que o requerente julgue necessárias para a correta delimitação da proteção desejada.

#### **JUSTIFICATIVA:**

A palavra “objeto” foi removida, mantendo-se apenas “suporte”, levando em consideração que esse último poderá abranger não apenas objetos físicos, mas também suportes digitais e virtuais, por exemplo, sem prejuízo de suportes físicos. Pela mesma razão, a palavra “objeto” foi substituída por suporte nos itens seguintes.

Isso porque “virtuais” pode ser considerado diferente de digitais. Suportes “digitais” seriam os websites, programas de computador, layout de uma tela; enquanto suportes “virtuais” incluiriam realidades virtuais (exemplo da Mulher Virtual da Magazine Luiza ou algum sinal virtual que possa ser identificado como marca).

Há que se retirar o plural, pois que a aplicação da cor ao suporte, mesmo que isoladamente não distintiva, com uma posição distintiva, pode ser em tese elegível a registro, não cabendo qualquer supressão, a priori, dessas hipóteses, sem se avaliar o caso concreto.

			Além disso, uma cor ou a sua combinação, mesmo que isoladamente não distintiva, com uma posição distintiva, pode ser em tese elegível a registro, não cabendo qualquer supressão, a priori, dessas hipóteses, sem se avaliar o caso concreto.	
029	DANIEL LAB	8.	<p><b>SUGESTÃO:</b> c. definição do posicionamento e da proporção do sinal em relação ao objeto suporte;</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> Aqui se indaga o que o INPI entende por definição de posicionamento e de proporção. A sugestão de modificação se deu por entendermos se tratar de conceitos vagos, sem atributos técnicos os caracterizando. Não resta clara, por exemplo, se seria necessário apresentar medidas ou apenas uma descrição em texto corrido.</p>	Desde que não comprometa o entendimento da descrição da marca de posição, o requerente deve indicar o posicionamento e a proporção do sinal em relação ao suporte da maneira que julgar mais adequada.
030	OAB/SP	8.	<p><b>SUGESTÃO:</b> Itens a,b,c e d: retirar as palavras objeto ou substituir por suporte</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> Considerando que a marca de posição também serve para identificar serviços, a palavra objeto pode restringir seu cabimento.</p>	O termo “objeto suporte” foi substituído por “suporte” ao longo da Portaria e da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.
031	VILELA	8.	<p><b>SUGESTÃO:</b> a. descrição do produto, representado em linhas pontilhadas; b. descrição clara do sinal aplicado ao produto; c. definição precisa do posicionamento e da proporção do sinal em relação ao produto; d. no caso de reivindicação de cores, a definição precisa das cores dos elementos que compõem o sinal ou das partes do produto.</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> A substituição de “objeto suporte” por “produto” já foi explicada nos itens acima.</p>	O termo “objeto suporte” foi substituído por “suporte” ao longo da Portaria e da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.
032	BARBAS, L. M. V.	9.	<p><b>SUGESTÃO:</b> Substituição do termo “desejada” por “reivindicada”</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> Mesma justificativa apresentada no item “8” acima. O termo “desejada” não parece adequado como terminologia jurídica, enquanto “reivindicada” é termo com o mesmo significado geralmente empregado na seara marcária.</p>	A expressão “proteção desejada” foi substituída por “proteção reivindicada”.
033	Associações	9.	<b>SUGESTÃO:</b>	

		<p>9. Nos casos em que o limite da proteção desejada não esteja suficientemente preciso, por falta de clareza da imagem ou da descrição da marca ou, ainda, por divergência entre essas, poderão ser formuladas exigências para que o requerente promova as correções necessárias ou apresente esclarecimentos.</p> <p><b>REDAÇÃO PROPOSTA</b></p> <p>9. Nos casos em que o limite da proteção desejada não esteja suficientemente preciso, por falta de clareza da imagem ou da descrição da marca ou, ainda, por divergência entre essas, deverão ser formuladas exigências para que o requerente promova as correções necessárias ou apresente esclarecimentos.</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> É de interesse do Requerente e também da coletividade que o limite da proteção seja claro, não dando a margem a dúvidas, de modo que a formulação de exigências será uma certeza e não uma possibilidade apenas.</p> <p>Ademais, à luz do artigo 220, da LPI, devem ser oferecidas ao depositante todas as oportunidades suficientes a esclarecer o seu intuito ou interesse, sem lhe impor o ônus de um recurso.</p>	<p>Foi substituído o trecho “poderão ser formuladas exigências” por “serão formuladas exigências”, em referência a hipótese tratada no referido item.</p>
034	DANIEL LAB	<p>9. <b>SUGESTÃO:</b> -</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> Trata-se da mesma problemática do ponto anterior. Para o INPI, o que seria suficientemente preciso? Para evitar diferentes interpretações, é fundamental que este conceito seja definido.</p>	<p>Os elementos necessários à descrição da marca são os dispostos no item 8 da Nota Técnica.</p>
035	INTA	<p>9. <b>SUGESTÃO:</b> Substituir “poderão” por “deverão”</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> Inconsistente a legislação e Manual de Marcas do INPI, vez que se houver dúvida, ao requerente deve ser dada a oportunidade de se posicionar.</p>	<p>Foi substituído o trecho “poderão ser formuladas exigências” por “serão formuladas exigências”, em referência a hipótese tratada no referido item.</p>
036	VILELA	<p>9. <b>SUGESTÃO:</b> Nos casos em que o limite da proteção desejada não esteja suficientemente preciso, por falta de clareza da imagem ou da descrição da marca ou, ainda, por divergência entre essas, deverão ser formuladas exigências para que o requerente promova as correções necessárias ou apresente esclarecimentos.</p>	<p>Foi substituído o trecho “poderão ser formuladas exigências” por “serão formuladas exigências”, em referência a hipótese tratada no referido item.</p>

			<p><b>JUSTIFICATIVA:</b> Considerando a norma expressa no art. 220 da LPI que institui o princípio da primazia do julgamento de mérito no processo administrativo de registro de marca, a formulação de cumprimento de exigência em casos como o citado no item 9 é dever da Administração. Desse modo, ainda que não se proceda à substituição da expressão “poderão” pela expressão “deverão”, deve-se entender que esse é um ato vinculado.</p>	
037	BARBAS, L. M. V.	10.	<p><b>SUGESTÃO:</b> Substituição do termo “objeto” por “suporte”.</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> Pelos mesmos argumentos já repetidos em diversas passagens acima.</p> <p>Veja-se, aliás, que neste item a proposta de diretriz emprega o termo “apresentação” para referir-se ao modo de apresentação da marca – se mista, figurativa ou tridimensional – do qual a marca de posição seria também nova categoria. No item “7” acima, a norma utilizou o termo “apresentação” para referir-se à representação do objeto/suporte – por isso mesmo sugerimos, ali, a substituição do termo “apresentação” por “representação”.</p>	O termo “objeto suporte” foi substituído por “suporte” ao longo da Portaria e da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.
038	CEPI - OAB/RS	10.	<p><b>SUGESTÃO:</b> <b>Redação Original:</b> Em pedidos depositados como marca mista, figurativa ou tridimensional, caso seja identificado que a marca de posição é a forma de apresentação adequada, poderá ser formulada exigência para que o requerente informe se concorda com a alteração. O requerente que optar pela alteração da forma de apresentação deverá anexar, caso necessário, a descrição da marca, a imagem principal adequada e outras vistas do objeto, conforme disposto na Seção III desta Nota Técnica.</p> <p><b>Redação Sugerida:</b> Em pedidos depositados como marca mista, figurativa ou tridimensional, caso seja identificado que a marca de posição é a forma de apresentação adequada, <b>poderá ser</b> formulada exigência para que o requerente informe se concorda com a alteração. O requerente que <b>optar pela concordar com a</b> alteração da forma de apresentação deverá anexar, <del>caso necessário</del>, a descrição da marca, a imagem principal adequada e outras vistas do objeto, conforme disposto na Seção III desta Nota Técnica. <b>Caso o requerente não concorde com a alteração, deverá informar tal discordância em resposta à exigência.</b></p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> Alteração proposta no sentido de clareza do processo administrativo em sintonia com a Lei 9279/96.</p>	A redação foi adequada de modo a esclarecer que serão formuladas exigências nos casos em que haja indícios de que se trata de marca de posição.
039	Associações	10.	<p><b>SUGESTÃO:</b> Adequação quanto à forma de apresentação</p>	A redação foi adequada de modo a esclarecer que serão formuladas exigências nos casos em que haja

		<p>10. Em pedidos depositados como marca mista, figurativa ou tridimensional, caso seja identificado que a marca de posição é a forma de apresentação adequada, poderá ser formulada exigência para que o requerente informe se concorda com a alteração. O requerente que optar pela alteração da forma de apresentação deverá anexar, caso necessário, a descrição da marca, a imagem principal adequada e outras vistas do objeto, conforme disposto na Seção III desta Nota Técnica.</p> <p><b>REDAÇÃO PROPOSTA</b></p> <p>Adequação quanto à forma de apresentação</p> <p>10. Em pedidos depositados como marca mista, figurativa ou tridimensional, caso seja identificado que a marca de posição é a forma de apresentação adequada, deverá ser formulada exigência para que o requerente informe se concorda com a alteração. O requerente que optar pela alteração da forma de apresentação deverá anexar, caso necessário, a descrição da marca, a imagem principal adequada e outras vistas do suporte, conforme disposto na Seção III desta Nota Técnica.</p> <p>Parágrafo único: Caso seja alterada a forma de apresentação da marca, o pedido de registro deverá ser republicado, sem prejuízo da análise de oposições anteriormente apresentadas.</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b></p> <p>A formulação de exigência faz-se necessária, sempre que for identificado que a marca de posição é a forma de apresentação adequada. Do contrário, o requerente não teria a oportunidade de concordar ou de discordar da alteração proposta pelo INPI antes do oneroso e custoso grau recursal.</p> <p>A adoção de formas simples e da via menos onerosa ao administrado é um imperativo legal, à luz do artigo 2º, VI e IX, da Lei 9.784/99.</p> <p>Ademais, à luz do artigo 220, da LPI, devem ser oferecidas ao depositante todas as oportunidades suficientes a esclarecer o seu intuito ou interesse, sem lhe impor o ônus de um recurso.</p> <p>Já a republicação do pedido terá por finalidade abrir prazo para que terceiros interessados possam apresentar oposição ao pedido em sua nova forma de apresentação, como prevê o artigo 158 da LPI.</p>	<p>indícios de que se trata de marca de posição.</p> <p>Em caso de alteração da forma de apresentação, o pedido será republicado para oposição de terceiros. Tal procedimento foi inserido no item 10.1 da Nota Técnica sobre diretrizes de exame de marcas de posição.</p>
040	INTA	<p>10. <b>SUGESTÃO:</b> Substituir “poderá” por “deverá”</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b></p>	<p>A redação foi adequada de modo a esclarecer que serão formuladas exigências nos casos em que haja</p>

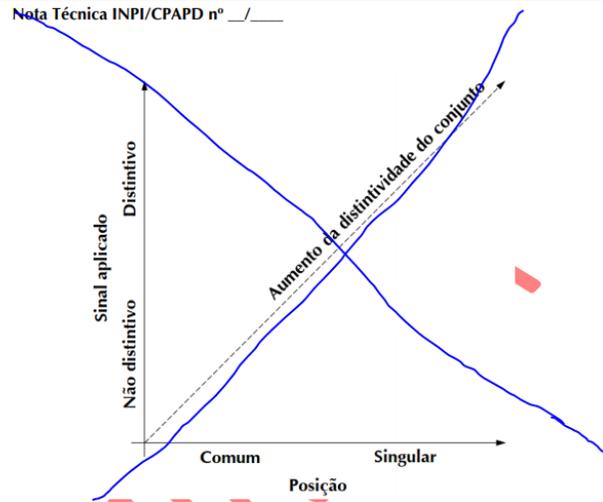
			Inconsistente a legislação e Manual de Marcas do INPI, vez que se houver dúvida, ao requerente deve ser dada a oportunidade de se posicionar.	indícios de que se trata de marca de posição.
041	OAB/SP	10.	<p><b>SUGESTÃO:</b></p> <p>a) Trecho: “O requerente que optar pela alteração da forma de apresentação deverá anexar, <b>caso necessário</b>” – retirar a expressão “caso necessário”; Incluir um “Parágrafo único: Caso seja alterada a forma de apresentação da marca, o pedido de registro deverá ser republicado”.</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b></p> <p>a) considerando que os pedidos de registro de marcas mista, figurativas ou tridimensionais <b>não requerem descrição da marca</b>, tão-somente do elemento nominativo e classificação de elementos figurativos, para atender as condições para a marca de posição, <b>deve</b> ser adequado o pedido pelo requerente na forma da Nota Técnica.</p> <p>Pela definição, não há como uma marca nominativa se tornar marca de posição, já que esta refere-se a um conjunto de elementos (sinal + suporte + posição). Ou seja, o titular de marca nominativa, originalmente, não reúne todos os elementos para “adequar” seu pedido à uma de marca de posição.</p> <p>Inclusão de parágrafo único: Se e quando houver adequação de um pedido de marca mista, tridimensional ou figurativa em marca de posição, a republicação do pedido faz-se necessária para que terceiros interessados possam intervir, se assim desejarem.</p>	<p>Retirado o trecho “caso necessário” do item 10 da Nota Técnica.</p> <p>Em caso de alteração da forma de apresentação, o pedido será republicado para oposição de terceiros. Tal procedimento foi inserido no item 10.1 da Nota Técnica sobre diretrizes de exame de marcas de posição.</p>
042	VILELA	10.	<p><b>SUGESTÃO:</b></p> <p>Em pedidos depositados como marca mista, figurativa ou tridimensional, caso seja identificado que a marca de posição é a forma de apresentação adequada, deverá ser formulada exigência para que o requerente informe se concorda com a alteração. O requerente que optar pela alteração da forma de apresentação deverá anexar, caso necessário, a descrição da marca, a imagem principal adequada e outras vistas do produto, conforme disposto na Seção III desta Nota Técnica.</p> <p>10.1 No caso de alteração do pedido o INPI deverá republicá-lo, reabrindo-se o prazo para apresentação de oposição. As oposições apresentadas antes da modificação do pedido serão analisadas na sua forma inicial, sem necessidade de ratificação, podendo ser aditadas pelo interessado, no curso do prazo de oposição reaberto.</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b></p> <p>Substituição de “poderá” por “deverá”, conforme justificativa no item anterior. Substituição de “objeto” por “produto” conforme explicado nos itens acima.</p> <p>Entendemos por importante o acréscimo de um item 10.1, no mesmo sentido do justificado no item 2 da</p>	<p>A redação foi adequada de modo a esclarecer que serão formuladas exigências nos casos em que haja indícios de que se trata de marca de posição.</p> <p>O termo “objeto suporte” foi substituído por “suporte” ao longo da Portaria e da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.</p> <p>Em caso de alteração da forma de apresentação, o pedido será</p>

			minuta do Ato Normativo permitindo a reabertura de eventual prazo de oposição, considerando a necessidade de privilegiar os princípios do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa (art. 5º, LV da CF/88), podendo terceiros legitimamente interessados se opor à nova forma de apresentação.	repblicado para oposição de terceiros. Tal procedimento foi inserido no item 10.1 da Nota Técnica sobre diretrizes de exame de marcas de posição.
043	BARBAS, L. M. V.	11.	<p><b>SUGESTÃO:</b> Manutenção integral</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> Veja-se que aqui a proposta de diretriz usa o termo “representação”, e não “apresentação” tal como no item “7” acima.</p> <p>Da mesma forma, neste item a diretriz admite a possibilidade do emprego das marcas de posição em serviços, razão pela qual entendemos ser mais conveniente a adoção de termos como “suporte” ao invés de “objeto suporte”.</p>	O termo “objeto suporte” foi substituído por “suporte” ao longo da Portaria e da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.
044	Associações	11.	<p><b>SUGESTÃO:</b> Análise da especificação</p> <p>11. A especificação deverá ser limitada a produtos ou serviços compatíveis com a forma representada na imagem da marca. Serão excluídos de ofício os produtos ou serviços que sejam incompatíveis com a forma apresentada na imagem. Em caso de dúvida, será formulada exigência para que o requerente esclareça a divergência ou adeque a especificação.</p> <p><b>REDAÇÃO PROPOSTA</b></p> <p>Análise da especificação</p> <p>11. A especificação deverá ser limitada a produtos ou serviços compatíveis com a forma representada na imagem da marca. Em caso de dúvida ou potencial incompatibilidade, será formulada exigência para que o requerente esclareça a divergência ou adeque a especificação.</p> <p><b>Dar outros exemplos de especificação de produtos/serviços compatível com a imagem da marca.</b></p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b></p>	<p>Novos exemplos poderão ser incluídos em futuras revisões das diretrizes e procedimentos de exame.</p> <p>A redação prevê a formulação de exigências para o esclarecimento de dúvidas ou adequações na especificação.</p>

			<p>A formulação de exigência faz-se necessária, sempre que houver dúvida quanto à compatibilidade da descrição dos produtos ou serviços com a forma apresentada na imagem. Do contrário, o requerente não teria a oportunidade de prestar os esclarecimentos necessários quanto à tal compatibilidade, sendo necessária a apresentação de recurso, o que retardaria o andamento do processo.</p> <p>A inclusão da hipótese de potencial incompatibilidade mitiga ainda mais a proposta de exclusão, de ofício, de produtos ou serviços.</p> <p>A adoção de formas simples e da via menos onerosa ao administrado é um imperativo legal, à luz do artigo 2º, VI e IX, da Lei 9.784/99.</p> <p>Ademais, à luz do artigo 220, da LPI, devem ser oferecidas ao depositante todas as oportunidades suficientes a esclarecer o seu intuito ou interesse, sem lhe impor o ônus de um recurso.</p>	
045	INTA	11.	<p><b>SUGESTÃO:</b> Eliminar “serão excluídos de ofício produtos ou serviços que sejam incompatíveis com a forma representada na imagem.”.</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> Inconsistente a legislação e Manual de Marcas do INPI, vez que se houver dúvida, ao requerente deve ser dada a oportunidade de se posicionar.</p>	<p>A redação prevê a formulação de exigências para o esclarecimento de dúvidas ou adequações na especificação.</p> <p>Ademais, a adequação de ofício da especificação é prevista na Resolução INPI nº 89, de 2013, e detalhada no item <b>5.4 Análise da especificação de produtos e serviços</b> do Manual de Marcas.</p>
046	VILELA	11.	<p><b>SUGESTÃO:</b> A especificação deverá ser limitada a produtos ou serviços compatíveis com a forma representada na imagem da marca. Em caso de dúvida ou incompatibilidade, será formulada exigência para que o requerente esclareça a divergência ou adequa a especificação. Exemplos: incluir exemplos de especificação correta.</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> Foi excluído, por redundância, o trecho: <del>Serão excluídos de ofício os produtos ou serviços que sejam incompatíveis com a forma representada na imagem</del> Dados os exemplos de especificações incorretas, se faz importante o acréscimo de exemplos de especificações corretas (inclusive como já se faz no Manual de Marcas), para melhor compreensão do</p>	<p>Novos exemplos poderão ser incluídos em futuras revisões das diretrizes e procedimentos de exame.</p> <p>A adequação de ofício da especificação é prevista na Resolução INPI nº 89, de 2013, e detalhada no item <b>5.4 Análise da especificação de produtos e serviços</b> do Manual de Marcas.</p>

			depositante.	
047	BARBAS, L. M. V.	12.	<p><b>SUGESTÃO:</b> Alteração para: “Para que a marca de posição atenda o requisito de distintividade, é necessário que a aplicação do sinal ao objeto <b>suporte</b> resulte em conjunto inerentemente distintivo, sendo percebido <b>pelo público</b> como marca”</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> Neste trecho a proposta normativa abandona o termo “objeto suporte”, utilizando apenas “objeto”. Parece-nos mais adequada a adoção do termo “suporte”, que engloba a noção de objeto ao mesmo tempo em que inclui outros suportes lícitos e possíveis, ainda que eventualmente não se tenha ideia imediata de quais possam ser.</p> <p>Inclusão do vocábulo “pelo público” ao final, deixando claro que é o público que deve razoavelmente compreender o sinal como sendo marca e não mero ornamento. Entendemos que marcas deste tipo serão de difícil obtenção no Brasil – no estrangeiro, os casos de sucesso geralmente demandam a comprovação de “secondary meaning” – mas a exigência de distintividade intrínseca não é óbice intransponível, tampouco ilícita.</p>	O termo “objeto suporte” foi substituído por “suporte” ao longo da Portaria e da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.
048	CEPI - OAB/RS	12.	<p><b>SUGESTÃO:</b> <b>Redação Original:</b> Para que a marca de posição atenda o requisito de distintividade, é necessário que a aplicação do sinal ao objeto resulte em conjunto inerentemente distintivo, sendo percebido como marca.</p> <p><b>Redação Sugerida:</b> Para que a marca de posição atenda o requisito de distintividade, é necessário que a aplicação do sinal ao objeto resulte em conjunto <b>inerentemente</b> distintivo, sendo percebido como marca.</p> <p><b>Exemplo:</b></p>	O termo “inerentemente” foi retirado do art. 1º da Portaria e da definição presente no item 3 da Nota Técnica, de modo a constar que a marca de posição é o conjunto distintivo formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte. Entretanto, o INPI não avalia a distintividade adquirida pelo uso, sendo considerada durante o exame apenas a distintividade intrínseca do sinal, analogamente às demais formas de apresentação, conforme procedimentos descritos no item 12.1 da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.

		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">Marca</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Registrabilidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">  <p style="text-align: center;">Para assinalar "Cafeteiras".</p> </td> <td> <p><b>Registrável.</b></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> </td> </tr> </tbody> </table> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> Alteração sugerida para que não sejam excluídos os conjuntos com aquisição de distintividade pelo uso, conforme posição da CEPI.</p>	Marca	Registrabilidade	 <p style="text-align: center;">Para assinalar "Cafeteiras".</p>	<p><b>Registrável.</b></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>	
Marca	Registrabilidade						
 <p style="text-align: center;">Para assinalar "Cafeteiras".</p>	<p><b>Registrável.</b></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>						
049	Associações	<p>12.</p> <p><b>SUGESTÃO:</b> Análise da distintividade</p> <p>12. Para que a marca de posição atenda o requisito de distintividade, é necessário que a aplicação do sinal ao objeto resulte em conjunto inerentemente distintivo, sendo percebido como marca.</p> <p><b>REDAÇÃO PROPOSTA</b></p> <p>Análise da distintividade</p> <p>12. Para que a marca de posição atenda o requisito de distintividade, é necessário que a aplicação do sinal ao suporte resulte em conjunto distintivo.</p> <p><b>Retirada do gráfico</b></p>	<p>O termo "objeto suporte" foi substituído por "suporte" ao longo da Portaria e da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.</p> <p>O termo "inerentemente" foi retirado do art. 1º da Portaria e da definição presente no item 3 da Nota Técnica, de modo a constar que a marca de posição é o conjunto distintivo formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte.</p> <p>Entretanto, o INPI não avalia a distintividade adquirida pelo uso, sendo considerada durante o exame apenas a distintividade intrínseca do</p>				



**JUSTIFICATIVA:**

A palavra “objeto” foi substituída por “suporte”, levando em consideração que esse último poderá abranger não apenas objetos físicos, mas também suportes digitais e virtuais, por exemplo, sem prejuízo de suportes físicos.

Isso porque “virtuais” pode ser considerado diferente de digitais. Suportes “digitais” seriam os websites, programas de computador, layout de uma tela; enquanto suportes “virtuais” incluiriam realidades virtuais (exemplo da Mulher Virtual da Magazine Luiza ou algum sinal virtual que possa ser identificado como marca).

A LPI determina como requisito de registrabilidade que o sinal seja distintivo. Exigir que o conjunto protegido pela marca de posição seja inerentemente distintivo significaria uma exigência que excede o grau de distintividade estabelecido por lei. Por isso a retirada do termo “inerentemente”.

Se deu a supressão de “sendo percebido como marca”, vez que se trata de condição não contemplada na LPI.

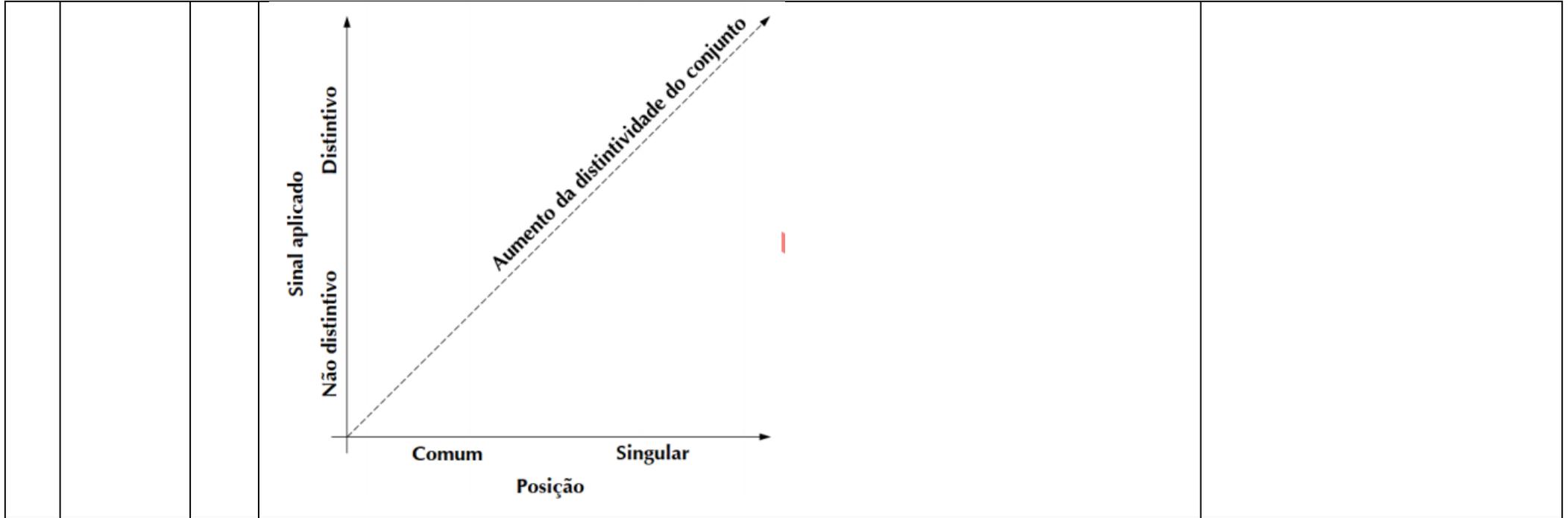
A inclusão de requisitos em ato normativo que restrinja o que a Lei não o fez se desvia do princípio da Legalidade.

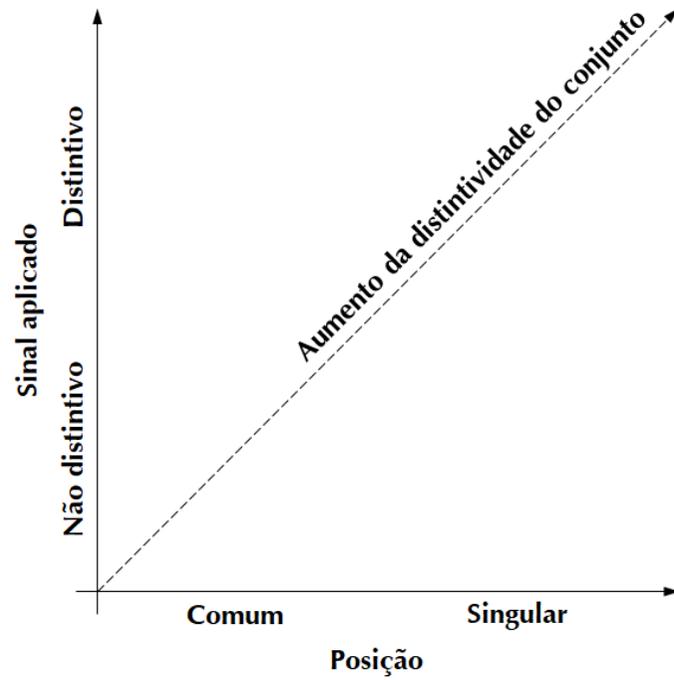
sinal, analogamente às demais formas de apresentação, conforme procedimentos descritos no item 12.1 da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.

			Com a retirada da palavra “inerentemente”, por não se coadunar ao texto da LPI, a manutenção do gráfico estará em descompasso com a nova redação, por indicar a necessidade de um grau de distintividade maior do que aquele preconizado pela lei.	
050	DANIEL LAB	12.	<p><b>SUGESTÃO:</b> Para que a marca de posição atenda o requisito de distintividade, é necessário que a aplicação do sinal ao objeto resulte em conjunto distintivo, sendo percebido como marca.</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> Neste ponto foi sugerida a retirada da palavra “inerente”, tendo em vista a própria conceituação de marca de posição e a não aplicabilidade do conceito de “distintividade inerente”, mas apenas, de “distintividade”.</p>	O termo “inerentemente” foi retirado do art. 1º da Portaria e da definição presente no item 3 da Nota Técnica, de modo a constar que a marca de posição é o conjunto distintivo formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte. Entretanto, o INPI não avalia a distintividade adquirida pelo uso, sendo considerada durante o exame apenas a distintividade intrínseca do sinal, analogamente às demais formas de apresentação, conforme procedimentos descritos no item 12.1 da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.
051	INTA	12.	<p><b>SUGESTÃO:</b> Eliminar “inerentemente”</p> <p>Acrescentar parágrafo sobre a distintividade de marcas de posição oriunda da conexão do sinal distintivo com o produto ou serviço identificado.</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> Inconsistente com a doutrina e jurisprudência nacional e internacional, que permitem a distintividade baseada em “secondary meaning”.</p>	O termo “inerentemente” foi retirado do art. 1º da Portaria e da definição presente no item 3 da Nota Técnica, de modo a constar que a marca de posição é o conjunto distintivo formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte. Entretanto, o INPI não avalia a distintividade adquirida pelo uso, sendo considerada durante o exame apenas a distintividade intrínseca do sinal, analogamente às demais formas

				de apresentação, conforme procedimentos descritos no item 12.1 da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.
052	OAB/SP	12.	<p><b>SUGESTÃO:</b></p> <p>a) Trecho: “a aplicação do sinal ao objeto resulte em conjunto inerentemente distintivo” – substituir objeto por suporte e retirar inerentemente.</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b></p> <p>Considerando que a marca de posição também serve para identificar serviços, a palavra objeto pode restringir seu cabimento. O termo “inerentemente” pode alterar e dar margem à interpretação ou mensuração do conceito distintividade, que é único e suficiente, nos termos do artigo 122 da LPI.</p>	<p>O termo “objeto suporte” foi substituído por “suporte” ao longo da Portaria e da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.</p> <p>O termo “inerentemente” foi retirado do art. 1º da Portaria e da definição presente no item 3 da Nota Técnica, de modo a constar que a marca de posição é o conjunto distintivo formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte.</p> <p>Entretanto, o INPI não avalia a distintividade adquirida pelo uso, sendo considerada durante o exame apenas a distintividade intrínseca do sinal, analogamente às demais formas de apresentação, conforme procedimentos descritos no item 12.1 da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.</p>
053	VILELA	12.	<p><b>SUGESTÃO:</b></p> <p>Para que a marca de posição atenda <u>ao</u> requisito de distintividade, é necessário que a aplicação do sinal ao produto resulte em um conjunto distintivo.</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b></p> <p>A alteração sublinhada é de ordem gramatical. Ver comentários anteriores sobre “objeto” e “inerentemente”.</p>	<p>O termo “objeto suporte” foi substituído por “suporte” ao longo da Portaria e da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.</p>

			Frase “sendo percebido como marca” é redundante.	<p>O termo “inerentemente” foi retirado do art. 1º da Portaria e da definição presente no item 3 da Nota Técnica, de modo a constar que a marca de posição é o conjunto distintivo formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte.</p> <p>Entretanto, o INPI não avalia a distintividade adquirida pelo uso, sendo considerada durante o exame apenas a distintividade intrínseca do sinal, analogamente às demais formas de apresentação, conforme procedimentos descritos no item 12.1 da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.</p>	
054	CEPI OAB/RS	-	13.	<p><b>SUGESTÃO:</b>  <b>Redação Original:</b> <del>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.</del></p>	<p>O item visa ilustrar que, na avaliação da distintividade do conjunto, são consideradas a distintividade do sinal aplicado e a singularidade da posição em que este é aplicado.</p>



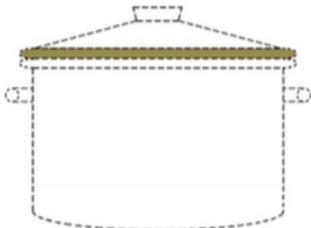
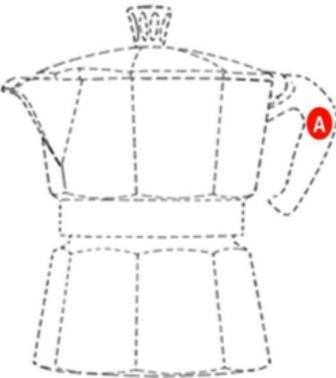


Exemplo:

Marca	Registrabilidade
 <p data-bbox="535 1410 763 1433">Para assinalar "Cafeteiras".</p>	<p data-bbox="882 1027 987 1050"><b>Registrável.</b></p> <p data-bbox="882 1075 1272 1139">O cabo da cafeteira não é uma posição normalmente utilizada para a aplicação de marcas.</p> <p data-bbox="882 1171 1272 1260">Além disso, o sinal aplicado é suficientemente distintivo, sendo percebido como marca, e não como um elemento ornamental.</p>

			<p><b>JUSTIFICATIVA:</b> A CEPI sugere a exclusão, porque este parágrafo/item discorre sobre uma metodologia linear de análise de grau de distintividade que pode não se confirmar na prática.</p>	
055	Associações	13.	<p><b>SUGESTÃO:</b> 13. Na avaliação de 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.</p> <p><b>REDAÇÃO PROPOSTA</b></p> <p>13. Na avaliação de distintividade, será analisado o conjunto formado pelo elemento visual na posição específica. Quanto mais singular for a posição na qual o elemento visual é aplicado, maior será a distintividade do conjunto. Do mesmo modo, quanto mais distintivo o elemento visual aplicado, maior a eficácia distintiva da marca de posição.</p> <p><b>Dar exemplos mais claros do que seria passível de proteção.</b></p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> - Considerando que a proteção assegurada pela marca de posição não se refere à posição propriamente dita, que não é objeto de exclusividade, faz-se necessária a análise do conjunto. - A exigência de posição “específica” já é suficiente para informar o que pode caracterizar marca de posição. Aqui se aplicam as mesmas justificativas já mencionadas em relação aos artigos 1º, 3º e 5º.</p>	<p>A informação de que a análise da distintividade será feita em relação ao conjunto formado pela aplicação do sinal em posição do suporte foi contemplada no item 12 da Nota Técnica.</p> <p>Mantidos os termos “singular” e “específica”, referentes à posição do suporte em que o sinal é aplicado, correspondentes às características necessárias ao registro de marcas de posição.</p> <p>Na Nota Técnica sobre os procedimentos de exame de marcas de posição, foram inseridos os itens 3.1 e 3.2, contendo esclarecimentos a respeito de tais características.</p>
056	VILELA	13.	<p><b>SUGESTÃO:</b> Na avaliação da distintividade deverá avaliar-se o conjunto formado pelo sinal e a posição ocupada no produto. 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 será a distintividade do conjunto. A figura a seguir ilustra o aumento do grau de distintividade da marca de posição em função do cunho distintivo do conjunto formado pelo sinal e da singularidade da posição em que ele é aplicado.</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> Deve-se lembrar sempre que a registrabilidade se dá pelo todo indivisível do sinal distintivo + posição no produto, portanto, do conjunto.</p>	<p>A informação de que a análise da distintividade será feita em relação ao conjunto formado pela aplicação do sinal em posição do suporte foi contemplada no item 12 da Nota Técnica.</p>

057	BARBAS, L. M. V.	14.	<p><b>SUGESTÃO:</b> Alteração para: “Não será registrável como marca de posição a aplicação de sinal não distintivo em um objeto. Nestes casos, o pedido será indeferido com base no <b>art.124, VI, da LPI.</b> <del>122 da LPI combinado com parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº ___/___ e com o dispositivo legal referente à falta de distintividade do sinal aplicado.</del>”</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> A marca de posição só será indeferida se não composta por conjunto inerentemente distintivo – o que pode ocorrer tanto se o signo afixado não for suficientemente distintivo como se a posição for excessivamente comum. Assim sendo, basta a menção ao artigo 124, VI da LPI.</p> <p>A marca de posição, a despeito de ser “não tradicional” e ter peculiaridades próprias, se submete também às regras gerais aplicáveis às marcas. Não há porque mencionar-se o art. 122 da LPI só porque este usa o vocábulo “distintivos”. O inciso VI do art. 124 diz respeito justamente a estes sinais não-distintivos, sendo que seu trecho final permite interpretá-lo justamente à hipótese de possibilidade de registro de marcas de posição somente quando se mostrarem inerentemente distintas (“salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva”).</p> <p>No mais, menção a artigo de Portaria (norma infralegal) como fundamento para indeferimento marcário parece ser prática juridicamente inapropriada, visto que as hipóteses de indeferimento estão exclusivamente na legislação que, como entendemos, neste caso já supre a necessidade enfrentada.</p>	<p>É atribuição legal do INPI promover a execução das normas de propriedade industrial, na forma do art. 2º da Lei n. 5648, de 1970, com a redação conferida pelo artigo 240 da Lei n. 9.279, de 1996.</p> <p>Neste sentido, os pedidos de registro apresentados ao INPI devem atender à disciplina constante da Lei, bem como dos atos normativos inferiores e complementares que disciplinem a matéria, à luz dos dispositivos legais.</p>
058	CEPI OAB/RS	- 14.	<p><b>SUGESTÃO:</b> <b>Redação Original:</b> Não será registrável como marca de posição a aplicação de sinal não distintivo em um objeto. 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 ___/___ e com o dispositivo legal referente à falta de distintividade do sinal aplicado.</p> <p><b>Redação Sugerida:</b> Não será registrável como marca de posição a aplicação de sinal não distintivo em um objeto. 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 ___/___ e com o dispositivo legal referente à falta de distintividade <del>do sinal aplicado.</del></p> <p><b>Exemplos:</b></p>	<p>É atribuição legal do INPI promover a execução das normas de propriedade industrial, na forma do art. 2º da Lei n. 5648, de 1970, com a redação conferida pelo artigo 240 da Lei n. 9.279, de 1996.</p> <p>Neste sentido, os pedidos de registro apresentados ao INPI devem atender à disciplina constante da Lei, bem como dos atos normativos inferiores e complementares que disciplinem a matéria, à luz dos dispositivos legais.</p> <p>Alteradas as observações referentes ao exemplo da cafeteira, subsequente</p>

Marca	Observações
 <p data-bbox="546 517 763 539">Para assinalar "Panelas".</p>	<p data-bbox="889 245 1303 320"><b>Irregistrável à luz dos arts. 122 e 124, VIII, da LPI, combinados com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº ____/____.</b></p> <p data-bbox="889 347 1303 443">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="539 999 772 1021">Para assinalar "Cafeteiras".</p>	<p data-bbox="889 585 1303 660"><b>Irregistrável à luz dos arts. 122 e 124, II, da LPI, combinados com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº ____/____.</b></p> <p data-bbox="889 687 1303 762">O sinal aplicado é composto por letra isolada, não conferindo cunho distintivo ao conjunto depositado como marca de posição.</p>

**Redação Sugerida para o apresentado na caixa de explicação do exemplo da cafeteira:** O sinal aplicado é composto por uma letra isolada que não conta com qualquer outro elemento que confira cunho distintivo ao conjunto depositado como marca de posição.

**JUSTIFICATIVA:**

É possível que o sinal em si considerado não seja distintivo, mas quando aposto em determinada posição no produto o conjunto envolvendo sinal + posição seja dotado de distintividade e, portanto, passível de proteção. Abaixo exemplos:

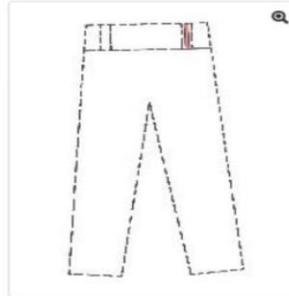
ao item 14 da Nota Técnica, de modo a constar que o sinal aplicado é composto por letra isolada que não consta com qualquer outro elemento que confira cunho distintivo ao conjunto depositado como marca de posição.

A proteção conferida a registros concedidos como marcas figurativas difere da proteção a ser concedida a pedidos de registro de marcas de posição.

## FOR TROUSERS

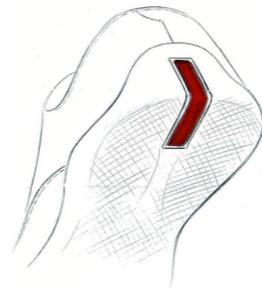
### EUTM nº 3 453 354

'The trade mark is a position mark and consists of a red stripe arranged on the belt loop of a piece of clothing, the stripe running parallel along the entire length of the centre of the belt loop and being considerably narrower than the belt loop. The illustration shows a dotted-line sketch of a pair of trousers with two belt loops, one of the belt loops having a red stripe as described above. The pair of trousers is only an example of a piece of clothing illustrating the positioning of the stripe on the clothing. Colour Pantone 18-1663 TP.



Class 25: ACCEPTED

### EUTM 10 277 47



"Red stripe placed longitudinally along an item of footwear partly covering the rear area of the sole and partly the rear area of the item of footwear. Any moulding seen on the sole or on the rear part of the item of footwear and/or production characteristics are not part of the trade mark. Colour Red"

Mark accepted.

Ademais, vale considerar que no período em que o INPI não previa a alternativa de registro para marcas de posição, foi concedido o registro para a New Balance Athletics, Inc. da seguinte marca figurativa de uma letra isolada:

Marca

Nº do Processo: **815547480**

Marca:



Situação: Registro de marca em vigor

Apresentação: Figurativa

Natureza: De Produto

Classificação de Produtos / Serviços		
Classe de Nice	Situação da Classe	Especificação
NCL(8) 25	Vide Situação do Processo	CALÇADOS ATLÉTICOS

Classificação Internacional de Viena		
Edição	Código	Descrição
4	9.1.25	Outros artigos têxteis não classificados nas divisões 9.3, 9.7 e 9.9

Titulares	
	Nome
Titular(1):	New Balance Athletics, Inc.

Representante Legal	
	Nome
Procurador:	DANNEMANN SIEMSEN BIGLER & IPANEMA MOREIRA

Datas		
Data de Depósito	Data de Concessão	Data de Vigência ?
29/05/1990	05/10/2004	05/10/2024

Desconsiderar a existência de marcas já concedidas pelo INPI, tal como a marca acima exemplificada, poderia gerar uma série de demandas no âmbito do judiciário para que houvesse o reconhecimento de marca de posição. Além disso, levaria à inobservância do previsto no art. 124, II LPI.

Abaixo exemplo internacional em que situação semelhante ocorreu:

### Case T-68/16 - Deichmann v EUIPO



			EUTM-2923852 <a href="https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=198503&amp;doclang=PT">https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=198503&amp;doclang=PT</a>	
059	Associações	14.	<p><b>SUGESTÃO:</b></p> <p>14. Não será registrável como marca de posição a aplicação de sinal não distintivo em um objeto. 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. ____/____.</p> <p><b>REDAÇÃO PROPOSTA</b></p> <p>14. Não será registrável como marca de posição o conjunto que não atenda ao disposto no artigo 1º. dessa Nota Técnica. Nestes casos, o pedido será indeferido com base no art. 124 e respectivo inciso da LPI combinado com o parágrafo único do art. 1º. da Portaria INPI/PR no. ____/____.</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A alteração aqui proposta busca um alinhamento com a definição estabelecida no artigo 1º.</li> <li>- O artigo 122 não elenca os motivos de indeferimento, mas tão somente estabelece que são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais, sendo que estas estão elencadas no artigo 124.</li> </ul> <p>O exemplo constante da minuta mostra-se equivocado, na medida em que uma letra aplicada a um objeto pode ser marca de posição, como aliás já decidido pela Justiça Federal em caso pioneiro, estabelecendo que a letra “N” aposta a um tênis pode constituir marca de posição. Registro no. 815547480 do titular New Balance. Faz-se necessário, portanto, que o exemplo seja substituído.</p> <p>Aliás, em sendo uma decisão judicial transitada em julgado, é de se considerar se não seria um bom exemplo a ser incluído nessa nota técnica, assim como outras marcas já concedidas em situações similares.</p> <p>- Dar também exemplos do que seria passível de proteção e não apenas do que é irregistrável.</p>	<p>O referido item da Nota Técnica visa detalhar e exemplificar os conceitos constantes da definição de marcas de posição presente do art. 1º da Portaria e do item 3 da Nota Técnica.</p> <p>Novos exemplos poderão ser incluídos em futuras revisões das diretrizes e procedimentos de exame.</p>
060	INTA	14.	<p><b>SUGESTÃO:</b></p> <p>Alterar a base do indeferimento do art. 122 para o inciso correspondente do Art. 124.</p>	

			<p><b>JUSTIFICATIVA:</b> Inconsistente com a legislação e Manual de Marcas do INPI</p>	<p>É atribuição legal do INPI promover a execução das normas de propriedade industrial, na forma do art. 2º da Lei n. 5648, de 1970, com a redação conferida pelo artigo 240 da Lei n. 9.279, de 1996.</p> <p>Neste sentido, os pedidos de registro apresentados ao INPI devem atender à disciplina constante da Lei, bem como dos atos normativos inferiores e complementares que disciplinem a matéria, à luz dos dispositivos legais.</p>
061	OAB/SP	14.	<p><b>SUGESTÃO:</b> a) Trecho “a aplicação de sinal não distintivo em um objeto”. Substituir por “o conjunto de sinal, suporte e posição do sinal que não atenda os requisitos impostos por essa Nota Técnica. b) Trecho “com base no artigo 122” – substituir por “com base no artigo 124 e respectivo inciso”</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> a) Por definição, a marca de posição se refere a um conjunto formado por sinal + suporte + posição. b) O fundamento legal de não registrabilidade está concentrado no artigo 124 da LPI. O artigo 122 não dispõe de comando, mas sim estabelecimento do conceito legislativo sobre o que é registrável.</p>	<p>É atribuição legal do INPI promover a execução das normas de propriedade industrial, na forma do art. 2º da Lei n. 5648, de 1970, com a redação conferida pelo artigo 240 da Lei n. 9.279, de 1996.</p> <p>Neste sentido, os pedidos de registro apresentados ao INPI devem atender à disciplina constante da Lei, bem como dos atos normativos inferiores e complementares que disciplinem a matéria, à luz dos dispositivos legais.</p>
062	VILELA	14.	<p><b>SUGESTÃO:</b> Sugerimos a exclusão desse item.</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> No artigo 1 da Portaria já se explicou o que será registrável como marca, sempre que respeite o disposto nos artigos 122, 123 e 124 da LPI. Não é necessário dizer o que não será registrável, sobretudo para não se gerar dúvidas nos depositantes.</p>	<p>O referido item da Nota Técnica visa detalhar e exemplificar os conceitos constantes da definição de marcas de posição presente do art. 1º da Portaria e do item 3 da Nota Técnica.</p>
063	BARBAS, L. M. V.	15.	<p><b>SUGESTÃO:</b> Alteração para “A aplicação de sinal que seja percebido como um aspecto ornamental ou integrante da</p>	

			<p>aparência comum do objeto <u>produto ou serviço</u> resulta em conjunto sem suficiente cunho distintivo, não registrável como marca de posição. Nestes casos, o pedido será indeferido com base no <u>art. 124, VI, da LPI.122 da LPI combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº</u></p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> Substituição do termo “objeto” por “produto ou serviço”, para maior adequação à terminologia técnica marcária geral.</p> <p>Substituição da menção ao art. 122 da LPI e a artigo de Portaria pelo art. 124, VI, da LPI.</p>	<p>O termo “objeto suporte” foi substituído por “suporte” ao longo da Portaria e da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.</p> <p>É atribuição legal do INPI promover a execução das normas de propriedade industrial, na forma do art. 2º da Lei n. 5648, de 1970, com a redação conferida pelo artigo 240 da Lei n. 9.279, de 1996.</p> <p>Neste sentido, os pedidos de registro apresentados ao INPI devem atender à disciplina constante da Lei, bem como dos atos normativos inferiores e complementares que disciplinem a matéria, à luz dos dispositivos legais.</p>
064	Associações	15.	<p><b>SUGESTÃO:</b> 15. A aplicação do sinal que seja percebido como um aspecto ornamental ou integrante da aparência comum do objeto resulta em conjunto sem suficiente cunho distintivo, não registrável como marca de posição. Nestes casos, o pedido será indeferido com base no art. 122 da LPI combinado com o parágrafo 1º. da Portaria INPI/PR no. ____/____.</p> <p><b>PROPOSTA DE REMOÇÃO DA ÍNTEGRA DESSE DISPOSITIVO</b></p> <p><del>15. A aplicação do sinal que seja percebido como um aspecto ornamental ou integrante da aparência comum do objeto resulta em conjunto sem suficiente cunho distintivo, não registrável como marca de posição. Nestes casos, o pedido será indeferido com base no art. 122 da LPI combinado com o parágrafo 1º. da Portaria INPI/PR no. ____/____.</del></p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> – As associações propõem a supressão da íntegra desse artigo (15), na medida em que o aspecto ornamental de um sinal não necessariamente constitui empecilho ao seu registro. O aspecto ornamental</p>	<p>Conforme detalhado no item “5.9.9 Casos específicos no exame da distintividade” do Manual de Marcas, elementos meramente ou evidentemente ornamentais, passíveis ou não de proteção como registro de desenho industrial, carecem de capacidade distintiva. E assim, atuam como ornamentos ou elementos decorativos, incapazes de, intrinsecamente, serem identificados como marca.</p>

			de um sinal não impede que ele seja distintivo.	
065	INTA	15.	<p><b>SUGESTÃO:</b> A aplicação de sinal que seja percebido como um aspecto ornamental ou integrante da aparência comum do objeto resulta, em regra, em conjunto sem suficiente cunho distintivo, não registrável como marca de posição. No entanto, é sugerida a inclusão de possibilidade de aplicação de sinal e/ou cor que possua aspecto ornamental ou integrante da aparência, desde que o objeto e a referida marca de posição tenha alcançado certa notoriedade no mercado.</p> <p>Alterar a base do indeferimento do art. 122 para o inciso correspondente do Art. 124.</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> Análise doutrinária com base no conceito de “secondary meaning” (um sinal – podendo ser incluído, neste caso, uma cor) inicialmente comum adquire força e eficácia distintiva em virtude do seu uso contínuo em um produto e/ou serviço direcionado a um público intencionalmente determinado. Precedente jurisprudencial: caso Louboutin vs. Yves Saint Laurent (Corte Americana – “Red Sole Mark”).</p> <p>Inconsistente com a legislação e Manual de Marcas do INPI</p>	<p>O INPI não avalia a distintividade adquirida pelo uso, sendo considerada durante o exame apenas a distintividade intrínseca do sinal, analogamente às demais formas de apresentação, conforme procedimentos descritos no item 12.1 da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.</p> <p>O indeferimento com base no art. 122 da LPI é detalhado no Manual de Marcas. Sua aplicação se dá, principalmente, nos casos em que o sinal em exame não é percebido como marca pelo consumidor, como é o caso das representações gráficas de produtos, embalagens ou acondicionamentos.</p>
066	VILELA	15.	<p><b>SUGESTÃO:</b> A aplicação de sinal que seja percebido como um aspecto ornamental ou integrante da aparência comum do produto resulta em conjunto sem suficiente cunho distintivo, não registrável como marca de posição. Nestes casos, o pedido será indeferido por falta de caráter distintivo com base no art. 122 da LPI. Incluir exemplos de excepcionalidades, como o caso das três linhas da marca “Adidas”.</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> Excluimos o trecho: “<del>combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº ___/___.</del>”, uma vez que a registrabilidade ou irregistrabilidade de marcas somente pode ser prevista em lei, sendo esta a norma hierarquicamente superior na teoria do ordenamento jurídico, não devendo, para tanto, ser utilizado um entendimento administrativo como fundamento para o indeferimento, podendo este ser referenciado no Parecer do indeferimento, por exemplo.</p>	<p>É atribuição legal do INPI promover a execução das normas de propriedade industrial, na forma do art. 2º da Lei n. 5648, de 1970, com a redação conferida pelo artigo 240 da Lei n. 9.279, de 1996.</p> <p>Neste sentido, os pedidos de registro apresentados ao INPI devem atender à disciplina constante da Lei, bem como dos atos normativos inferiores e complementares que disciplinem a matéria, à luz dos dispositivos legais.</p>

067	BARBAS, L. M. V.	17.	<p><b>SUGESTÃO:</b> Substituição da menção ao art. 122 da LPI e a artigo de Portaria para menção exclusiva ao art. 124, VI, da LPI como base jurídica do indeferimento.</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> Pelos mesmos motivos aventados nos itens anteriores.</p>	<p>É atribuição legal do INPI promover a execução das normas de propriedade industrial, na forma do art. 2º da Lei n. 5648, de 1970, com a redação conferida pelo artigo 240 da Lei n. 9.279, de 1996.</p> <p>Neste sentido, os pedidos de registro apresentados ao INPI devem atender à disciplina constante da Lei, bem como dos atos normativos inferiores e complementares que disciplinem a matéria, à luz dos dispositivos legais.</p>
068	Associações	17.	<p><b>SUGESTÃO:</b> 16. A marca de posição será irregistrável quando a posição em que o sinal é aplicado não for singular, ou seja, quando a posição em que o sinal é aplicado for comumente utilizada para a afixação de sinais marcários, considerando o produto ou o serviço requerido.</p> <p><b>PROPOSTA DE REMOÇÃO DA ÍNTEGRA DESSE DISPOSITIVO</b></p> <p><del>16. A marca de posição será irregistrável quando a posição em que o sinal é aplicado não for singular, ou seja, quando a posição em que o sinal é aplicado for comumente utilizada para a afixação de sinais marcários, considerando o produto ou o serviço requerido.</del></p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> - As associações propõem a supressão da íntegra desse artigo (16), vez que o artigo 14, ao se referir ao artigo 1º., já informa o que não poderá constituir marca de posição.</p>	<p>O referido item da Nota Técnica visa detalhar e exemplificar os conceitos constantes da definição de marcas de posição presente do art. 1º da Portaria e do item 3 da Nota Técnica.</p>
069	DANIEL LAB	17.	<p><b>SUGESTÃO:</b> -</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> Sugerimos a retirada do exemplo em questão, tendo em vista que este poderia inviabilizar o meio, não olhando para o conjunto. Surge, com o exemplo, o questionamento da possibilidade de se registrar um sinal distintivo em uma posição comum.</p>	<p>O referido item da Nota Técnica visa detalhar e exemplificar os conceitos constantes da definição de marcas de posição constante do art. 1º da Portaria e do item 3 da Nota Técnica.</p>

				Conforme a definição de marca de posição presente no art. 1º da Portaria e no item 3 da Nota Técnica, é necessário que a posição em que o sinal é aplicado seja singular, ou seja, a posição não pode ser comumente utilizada para a aplicação de sinais marcários.
070	INTA	17.	<p><b>SUGESTÃO:</b> Alterar a base do indeferimento do art. 122 para o inciso correspondente do Art. 124.</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> Inconsistente com a legislação e Manual de Marcas do INPI</p>	O indeferimento com base no art. 122 da LPI é detalhado no Manual de Marcas. Sua aplicação se dá, principalmente, nos casos em que o sinal em exame não é percebido como marca pelo consumidor, como é o caso das representações gráficas de produtos, embalagens ou acondicionamentos.
071	VILELA	17.	<p><b>SUGESTÃO:</b> Sugerimos a exclusão desse item.</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> Como visto, a marca de posição (conjunto de sinal mais a posição ocupada no produto) poderá ser distintiva mesmo que a posição no produto não seja singular ou incomum, desde que o conjunto seja distintivo, observando a graduação explicada no item 13. Por exemplo um sinal muito distintivo pode compensar a baixa distintividade da posição comum no produto e formar uma marca de posição distintiva e, portanto, registrável. O que a priori (sem comprovar distintividade adquirida pelo uso) não poderia ser registrado como marca de posição, porque não seria distintivo, é um sinal comum numa posição comum.</p>	O referido item da Nota Técnica visa detalhar e exemplificar os conceitos constantes da definição de marcas de posição constante do art. 1º da Portaria e do item 3 da Nota Técnica. Conforme a definição de marca de posição presente no art. 1º da Portaria e no item 3 da Nota Técnica, é necessário que a posição em que o sinal é aplicado seja singular, ou seja, a posição não pode ser comumente utilizada para a afiação de sinais marcários.
072	BARBAS, L. M. V.	18.	<p><b>SUGESTÃO:</b> Substituição do termo “objeto” pelo termo “suporte”.</p>	

			<p>Substituição da menção ao art. 122 da LPI e a artigo de Portaria para menção exclusiva ao art. 124, VI, da LPI como base jurídica do indeferimento.</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> A proposta normativa ora utiliza o termo “objeto suporte”, ora somente “objeto”. Entendemos como apropriado o termo “suporte”, exclusivamente, pelos motivos já acima aventados.</p> <p>Idem quanto à substituição da menção do art. 122 pelo art. 124, VI, da LPI.</p>	<p>O termo “objeto suporte” foi substituído por “suporte” ao longo da Portaria e da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.</p> <p>É atribuição legal do INPI promover a execução das normas de propriedade industrial, na forma do art. 2º da Lei n. 5648, de 1970, com a redação conferida pelo artigo 240 da Lei n. 9.279, de 1996.</p> <p>Neste sentido, os pedidos de registro apresentados ao INPI devem atender à disciplina constante da Lei, bem como dos atos normativos inferiores e complementares que disciplinem a matéria, à luz dos dispositivos legais.</p>
073	Associações	18.	<p><b>SUGESTÃO:</b> Impossibilidade de identificação de posição específica e invariável</p> <p>17. Não será registrável como marca de posição o conjunto formado pela aplicação de um ou mais sinais em diferentes posições de um objeto. Nestes casos, não é possível a identificação de posição específica e invariável em que o sinal é aplicado. Poderão ser formuladas exigências para que o requerente reapresente a imagem da marca com as adequações necessárias ou apresente esclarecimentos.</p> <p><b>PROPOSTA DE REMOÇÃO DA ÍNTEGRA DESSE DISPOSITIVO</b></p> <hr/> <p><del>Impossibilidade de identificação de posição específica e invariável</del></p> <p><del>17. Não será registrável como marca de posição o conjunto formado pela aplicação de um ou mais sinais em diferentes posições de um objeto. Nestes casos, não é possível a identificação de posição específica</del></p>	<p>O referido item da Nota Técnica visa detalhar e exemplificar os conceitos constantes da definição de marcas de posição presente do art. 1º da Portaria e do item 3 da Nota Técnica.</p>

			<p><del>e invariável em que o sinal é aplicado. Poderão ser formuladas exigências para que o requerente rerepresente a imagem da marca com as adequações necessárias ou apresente esclarecimentos.</del></p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> - As associações propõem a supressão desse artigo (17), vez que o artigo 9, que trata da descrição da marca, já informa a esse respeito, não sendo necessário repetir a norma.</p>	
074	DANIEL LAB	18.	<p><b>SUGESTÃO:</b> -</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> Sugerimos que os exemplos sejam trocados por outros mais precisos e claros, visto que os atuais ensejam diversas dúvidas, principalmente, se seria possível o depósito de diferentes pedidos de registro para marcas de posição.</p>	Novos exemplos poderão ser incluídos em futuras revisões das diretrizes e procedimentos de exame.
075	INTA	18.	<p><b>SUGESTÃO:</b> Substituir “poderão” por “deverão”</p> <p>Alterar a base do indeferimento do art. 122 para o inciso correspondente do Art. 124.</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> Inconsistente a legislação e Manual de Marcas do INPI, vez que se houver dúvida, ao requerente deve ser dada a oportunidade de se posicionar</p> <p>Inconsistente com a legislação e Manual de Marcas do INPI</p>	<p>Foi substituído o trecho “poderão ser formuladas exigências” por “serão formuladas exigências”, em referência a hipótese tratada no referido item.</p> <p>O indeferimento com base no art. 122 da LPI é detalhado no Manual de Marcas. Sua aplicação se dá, principalmente, nos casos em que o sinal em exame não é percebido como marca pelo consumidor, como é o caso das representações gráficas de produtos, embalagens ou acondicionamentos.</p>
076	OAB/SP	18.	<p><b>SUGESTÃO:</b> Trecho: “conjunto formado pela aplicação de um ou mais sinais em diferentes posições de um objeto” – substituir objeto por suporte.</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> Considerando que a marca de posição também serve para identificar serviços, a palavra objeto pode restringir seu cabimento.</p>	O termo “objeto suporte” foi substituído por “suporte” ao longo da Portaria e da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.

077	VILELA	18.	<p><b>SUGESTÃO:</b> Somente será aceito como marca de posição o conjunto formado por um sinal definido, em uma posição definida em um produto. 17.1 Estampas não são registráveis como marca de posição. 17.2 Poderão ser 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.</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> A definição de que o pedido de registro comporte apenas um sinal sobre uma posição de um produto é de grande importância, sendo o objetivo deste item, impedindo, assim, a apresentação de variados sinais/posições no produto, o que inutiliza a lógica da distintividade do conjunto. Um exemplo do que não se pode ser considerado marca de posição pode ser o da marca “Louis Vuitton”, uma vez que as iniciais “LV” impressas em toda a estampa do produto (bolsa) não pode ser considerada marca de posição, mas sim mera estampa, eventualmente protegida pelo instituto do DI.</p>	<p>É atribuição legal do INPI promover a execução das normas de propriedade industrial, na forma do art. 2º da Lei n. 5648, de 1970, com a redação conferida pelo artigo 240 da Lei n. 9.279, de 1996. Neste sentido, os pedidos de registro apresentados ao INPI devem atender à disciplina constante da Lei, bem como dos atos normativos inferiores e complementares que disciplinem a matéria, à luz dos dispositivos legais.</p> <p>Ademais, o item 22 da Nota Técnica indica que 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”.</p>
078	BARBAS, L. M. V.	19.	<p><b>SUGESTÃO:</b> Substituição do termo “objeto” pelo termo “suporte”.</p> <p>Substituição da menção ao art. 122 da LPI e a artigo de Portaria para menção exclusiva ao art. 124, VI, da LPI como base jurídica do indeferimento.</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> A proposta normativa ora utiliza o termo “objeto suporte”, ora somente “objeto”. Entendemos como apropriado o termo “suporte”, exclusivamente, pelos motivos já acima aventados.</p> <p>Idem quanto à substituição da menção do art. 122 pelo art. 124, VI, da LPI.</p>	<p>O termo “objeto suporte” foi substituído por “suporte” ao longo da Portaria e da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.</p> <p>É atribuição legal do INPI promover a execução das normas de propriedade industrial, na forma do art. 2º da Lei n. 5648, de 1970, com a redação conferida pelo artigo 240 da Lei n. 9.279, de 1996. Neste sentido, os pedidos de registro apresentados ao INPI devem atender à</p>

				disciplina constante da Lei, bem como dos atos normativos inferiores e complementares que disciplinem a matéria, à luz dos dispositivos legais.
079	Associações	19.	<p><b>SUGESTÃO:</b> 18. Não será registrável como marca de posição o conjunto no qual o sinal é aplicado em uma proporção do objeto que impossibilite a identificação de posição específica e invariável em que o sinal é aplicado.</p> <p><b>PROPOSTA DE REMOÇÃO DA ÍNTEGRA DESSE DISPOSITIVO</b></p> <p><del>18. Não será registrável como marca de posição o conjunto no qual o sinal é aplicado em uma proporção do objeto que impossibilite a identificação de posição específica e invariável em que o sinal é aplicado.</del></p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> - As associações propõem a supressão desse artigos (18), vez que o artigo 9, que trata da descrição da marca, já informa a esse respeito, não sendo necessário repetir a norma.</p>	O referido item da Nota Técnica visa detalhar e exemplificar os conceitos constantes da definição de marcas de posição presente do art. 1º da Portaria e do item 3 da Nota Técnica.
080	DANIEL LAB	19.	<p><b>SUGESTÃO:</b> -</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> Aqui, novamente sugerimos que os exemplos sejam trocados por outros mais precisos e claros. Não resta claro se devem ser depositados diferentes pedidos para proteção de cada parte do avião.</p>	Novos exemplos poderão ser incluídos em futuras revisões das diretrizes e procedimentos de exame.
081	INTA	19.	<p><b>SUGESTÃO:</b> Substituir “poderão” por “deverão”, elimina “Não sendo viável a formulação de exigência ou”</p> <p>Alterar a base do indeferimento do art. 122 para o inciso correspondente do Art. 124.</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> Inconsistente a legislação e Manual de Marcas do INPI, vez que se houver dúvida, ao requerente deve ser dada a oportunidade de se posicionar</p> <p>Inconsistente com a legislação e Manual de Marcas do INPI</p>	<p>Foi substituído o trecho “poderão ser formuladas exigências” por “serão formuladas exigências”, em referência a hipótese tratada no referido item.</p> <p>O indeferimento com base no art. 122 da LPI é detalhado no Manual de Marcas. Sua aplicação se dá, principalmente, nos casos em que o sinal em exame não é percebido como marca pelo consumidor, como é o caso das representações gráficas de</p>

				produtos, embalagens ou acondicionamentos.
082	OAB/SP	19.	<p><b>SUGESTÃO:</b> Trecho: “Não será registrável como marca de posição o conjunto no qual o sinal é aplicado em uma proporção do objeto que impossibilite a identificação de posição específica e invariável em que o sinal é aplicado.” – substituir por “Não será registrável como marca de posição o sinal aplicado em proporção que impossibilite a identificação de posição singular, específica e invariável no suporte.”</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> Adequação meramente textual para tornar mais clara e objetiva a problemática apresentada em relação ao posicionamento e proporção do sinal.</p>	<p>O referido item da Nota Técnica visa detalhar e exemplificar o conceito de posição específica constante da definição de marcas de posição presente do art. 1º da Portaria e do item 3 da Nota Técnica.</p> <p>Em tal definição, foram mantidos apenas os termos “singular” e “específica”, sendo excluído o termo “invariável”.</p>
083	VILELA	19.	<p><b>SUGESTÃO:</b> Não será registrável como marca de posição o conjunto no qual o sinal é aplicado em uma proporção do produto que impossibilite a identificação de posição específica e invariável em que o sinal é aplicado. Poderão ser 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</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> A substituição de “objeto por “produto” já foi explicada nos itens acima. A exclusão do trecho “combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº ___/___”, já foi explicada nos itens acima.</p>	<p>O termo “objeto suporte” foi substituído por “suporte” ao longo da Portaria e da Nota Técnica sobre as diretrizes de exame de marcas de posição.</p> <p>É atribuição legal do INPI promover a execução das normas de propriedade industrial, na forma do art. 2º da Lei n. 5648, de 1970, com a redação conferida pelo artigo 240 da Lei n. 9.279, de 1996.</p> <p>Neste sentido, os pedidos de registro apresentados ao INPI devem atender à disciplina constante da Lei, bem como dos atos normativos inferiores e complementares que disciplinem a matéria, à luz dos dispositivos legais.</p>

084	Associações	20.	<p><b>SUGESTÃO:</b> Análise da disponibilidade</p> <p>19. A análise da colidência entre marcas de posição será baseada na avaliação da impressão geral dos conjuntos, 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.</p> <p><b>PROPOSTA DAS ASSOCIAÇÕES</b></p> <p>Análise da disponibilidade</p> <p>19. A análise da colidência entre marcas de posição será baseada na avaliação da impressão geral dos conjuntos, e não apenas em seus elementos individuais.</p> <p><b>Dar exemplos do que seria passível de proteção e não apenas do que é irregistrável.</b></p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> - A análise de colidência entre marcas de posição deve estar sujeita aos mesmos critérios de avaliação aplicáveis às demais formas de apresentação.</p>	<p>Novos exemplos poderão ser incluídos em futuras revisões das diretrizes e procedimentos de exame.</p> <p>O item 22 da Nota Técnica indica que 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”.</p>
085	INTA	20.	<p><b>SUGESTÃO:</b> Acrescentar parágrafo sobre a não registrabilidade de marca de posição, que é idêntica à outra marca já protegida anteriormente e que identifica produtos ou serviços idênticos ou similares</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> Inconsistente com a legislação e Manual de Marcas do INPI</p>	<p>No item 22 da Nota Técnica já há indicação de que 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”.</p>
086	VILELA	20.	<p><b>SUGESTÃO:</b> A análise da colidência entre marcas de posição será baseada na avaliação da impressão geral dos conjuntos formados pelo sinal e sua posição no produto, 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.</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b></p>	<p>No item 19 da Nota Técnica foi inserida informação no sentido de que a avaliação da colidência levará em consideração que os conjuntos são formados pela aplicação do sinal em posição do suporte.</p>

			O acréscimo da expressão “formados pelo sinal e sua posição no produto” se dá para maior clareza da composição do que é registrável.	
087	Associações	21.	<p><b>SUGESTÃO:</b> 20. A análise de colidência entre marcas de posição e marcas sob outras formas de apresentação será realizada conforme o disposto no Manual de Marcas.</p> <p><b>PROPOSTA DAS ASSOCIAÇÕES</b></p> <p>20. A análise de colidência entre marcas de posição e marcas sob outras formas de apresentação será realizada conforme o disposto no Manual de Marcas.</p> <p><b>INPI: Dar exemplos do que seria passível de proteção e não apenas do que é irregistrável.</b></p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> - Não foram formuladas propostas de alteração desse dispositivo.</p>	Novos exemplos poderão ser incluídos em futuras revisões das diretrizes e procedimentos de exame.
088	OAB/SP	21.	<p><b>SUGESTÃO:</b> Trecho: “A análise da colidência entre marcas de posição e marcas sob outras formas de apresentação será realizada conforme o disposto no Manual de Marcas” – alterar para “A análise de colidência de sinais que compõem as marcas de posição com marcas sob outras formas de apresentação será realizada...”</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> A colidência entre marcas de posição e marcas de outra forma sempre se dará apenas em relação ao sinal, que será composto de elementos nominativos e/ou figurativos, desconsiderando a posição.</p>	A redação é suficientemente clara.
089	Associações	22.	<p><b>SUGESTÃO:</b> Disposições finais</p> <p>21. 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.</p> <p><b>PROPOSTA DE ALTERAÇÃO</b></p> <p>Disposições finais</p>	A redação é suficientemente clara.

			<p>21. A marca de posição também estará sujeita à análise quanto a todas as demais proibições legais contempladas no artigo 124, ainda que não expressamente exemplificadas na presente Nota Técnica e sem prejuízo da aplicação de dispositivos contidos em outros diplomas legais que justifiquem o motivo da recusa.</p> <p><b>JUSTIFICAT IVA:</b> Para que fique claro que as razões de indeferimento são aquelas do artigo 124 assim como disposições contidas em outros diplomas legais, não devendo ser cogitada a recusa com base no artigo 122, que possibilita a proteção como marca de sinais visualmente perceptíveis.</p>	
090	VILELA	22.	<p><b>SUGESTÃO:</b> 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, valendo a presente Nota Técnica como diretivas ao registro, não substituindo nenhuma norma legal.</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> O acréscimo da expressão “valendo a presente Nota Técnica como diretivas ao registro, não substituindo nenhuma norma legal” se dá para que reste clara a natureza de diretiva infralegal da presente Nota Técnica.</p>	A redação é suficientemente clara.
091	Associações	23.	<p><b>SUGESTÃO:</b> 22. O disposto nesta Nota Técnica se aplica aos pedidos protocolados antes da sua publicação, que estejam pendentes de exame pelo INPI e que se enquadrem como marca de posição. <b>PROPOSTA DE ALTERAÇÃO</b></p> <p>22. 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.</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b> Para deixar claro que esta Nota Técnica será aplicável da mesma forma aos pedidos já protocolados antes de sua publicação, não permitindo possíveis dúvidas.</p>	O item 22 da Nota Técnica foi alterado de modo a indicar que o disposto na Nota Técnica <b>também</b> se aplica a pedidos pendentes de exame, protocolados antes da sua publicação.
092	VILELA	23.	<p><b>SUGESTÃO:</b> O disposto nesta Nota Técnica se aplica aos pedidos protocolados antes da sua publicação, que estejam pendentes de exame pelo INPI e que se enquadrem como marca de posição, respeitando-se a disposição do art. 2º do Ato Normativo.</p> <p><b>JUSTIFICATIVA:</b></p>	Foi incluída remissão ao art. 2º da Portaria sobre marcas de posição.

			O art. 2º do Ato Normativo, com as sugestões e justificativas expressas nesse documento, traz referenciais quanto à anuência com o enquadramento na nova apresentação e prazos, devendo ser referenciado na Nota Técnica.	
--	--	--	---	--