

AL-INVEST Verde



DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

FORO DE INNOVACIÓN DIGITAL Y DERECHOS
DE PROPIEDAD INTELECTUAL

CASO DE BRASIL – MARCAS NO TRADICIONALES

LUÍS FELIPE FERRARI BEDENDI



MARCAS NO TRADICIONALES CASO LOUBOUTIN

PROCESSO Nº 1118907-73.2021.8.26.0100

1ª VARA EMPRESARIAL DA CAPITAL DE SÃO PAULO

Andrea Galhardo Palma – apalma@tjsp.jus.br

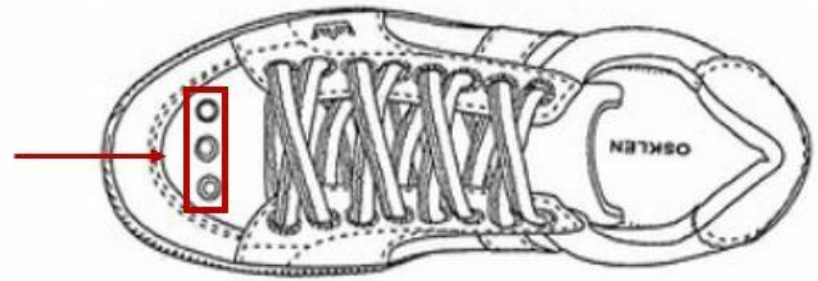
André Salomon Tudisco – atudisco@tjsp.jus.br

Eduardo Palma Pellegrinelli – eduardopellegrinelli@tjsp.jus.br

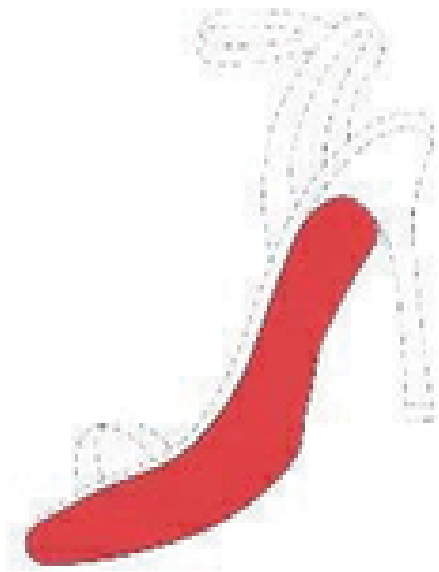
Luís Felipe Ferrari Bedendi – lfbedendi@tjsp.jus.br

De conformidad con el art. 84 de la Ordenanza INPI/PR nº 8/2022, se considera marca de posición aquella formada por la aplicación de un signo en una posición singular y específica sobre un soporte determinado, dando lugar a un conjunto distintivo capaz de identificar productos o servicios y distinguiéndolos de otros idénticos, semejantes o similares, siempre que la aplicación del signo en dicha posición del soporte pueda disociarse del efecto técnico o funcional.

- La marca de posición fue introducida en Brasil por la Ordenanza INPI nº 37/2021
- La primera solicitud concedida para una marca de posición fueron tres pequeños agujeros en la parte delantera de una zapatilla de la marca “Osklen”:



- Mucho antes, en 2009, se había solicitado el registro de la marca de posición Louboutin – trámite 901514225. Después de la Ordenanza INPI nº 37/2021, la solicitud fue renovada.



En este caso específico: antes del rechazo de la marca de posición (en 2021), CL BRASIL COMERCIO DE SAPATOS E ACESSORIOS LTDA. y CHRISTIAN LOUBOUTIN SAS interpusieron demanda contra BRUNA SILVERIO SHOES ME y FACEBOOK Serviços ONLINE DO BRASIL LTDA., por infracción de marca y competencia desleal.

Peticiones:

Abstención de producir zapatos con suela roja y obligación de Facebook de excluir de las redes sociales las URL que anuncien zapatos falsificados;

Condena a BRUNA SILVERIO al pago de daños materiales y morales por dilución de marca y pérdidas por ventas que no se realizaron o ganancias obtenidas por la venta de productos.

Base: práctica de actos de piratería.

Fig. 1: Comparação entre modelos originais da Christian Louboutin e cópia da 1ª Ré



Modelo Body Strass (original
Christian Louboutin)



Modelo Degrastrass (original
Christian Louboutin)



Modelo Cristal Princess White
(cópia comercializada pela 1ª Ré)

Afirma además:

no es necesario registrar la marca, debido a su notoriedad mundial – artículos 126 LPI (La marca notoria en su campo de actividad en los términos del art. 6 bis (I), del Convenio de la Unión de París para la Protección de las Industrias Industriales Bienes inmuebles, gozan de especial protección, independientemente de que estén previamente depositados o registrados en Brasil.) y 6º bis I de la CUP; Es Incluso si la marca no fuera notoriamente reconocida, existe una violación de la imagen comercial.

Defensa del demandado: no existe protección para una franja roja como marca notoriamente conocida. Aún así, hasta ese momento no se había aprobado el registro de la marca de cargo.

- El Tribunal Federal – en acción 82257-22.2023.4.02.5101/RJ – suspendió la denegación de registro de marca por parte del INPI, cuyo fundamento era la falta de distintividad del signo. La decisión señaló: (i) la marca pretendida está formada por la aplicación de un signo (color rojo Pantone nº 18.1663TP) en una posición singular y específica (suela, a excepción de la zona correspondiente al talón) de una determinada soporte (zapato de tacón alto para mujer); (ii) la aplicación de la señal en dicha posición sobre el soporte no está asociada a ningún efecto técnico o funcional; Las suelas de los zapatos no son una posición utilizada tradicionalmente para la marca; (iii) aunque el color se aplica en toda la suela, no ocupa todo el soporte (zapato de tacón de mujer) sino una posición concreta (la suela del zapato de mujer, a excepción de la zona correspondiente a la suela del zapato de tacón alto). tacón); (iv) el conjunto resultante de la aplicación del color rojo Pantone nº 18.1663TP en las suelas de zapatos de tacón para mujer presenta, en principio, un potencial distintivo, reuniendo características que lo hacen susceptible de ser reconocido por el público consumidor y asociado con los productos que pretende destacar.

AL-INVEST Verde



DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

¡GRACIAS!

