

Porto de Castro: Direito de marca, regulatã§ã£o e caso Louboutin

O mercado da moda e do direito de marca colidem frequentemente, resultando em disputas legais que capturam a atenção do público. Um caso emblemático que exemplifica essa interseção é o procedimento perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) envolvendo a renomada marca de luxo Christian Louboutin e seus saltos com solado vermelho.

Reproduã§ã£o



Reproduã§ã£o

O direito de marca, contudo, não recebeu muita atenção recente do direito regulatório. Ordinariamente tido como objeto de estudo do direito privado, o direito de marca possui impactos sensíveis no comportamento dos agentes econômicos, seja na sua formulação legal, seja na infralegal por atos administrativos do INPI. Essa questão voltou aos jornais nos últimos anos diante da publicação, pelo instituto, da Portaria 37/2021, que positivou a modalidade de marca de posição, particularmente relevante para o mercado de moda.

Uma marca é um sinal que identifica algo. Esse conceito, quando incorporado pelo direito, sofre restrição de sua abrangência. No caso do direito brasileiro vigente os sinais que se qualificam como marca — e, conseqüentemente, podem ser registrados para garantir direitos ao seu proprietário — estão definidos no artigo 123 da Lei 9.279/1996, seguido de uma lista de sinais que não são marcas (artigo 124); sinteticamente, para o direito brasileiro, marca é um sinal distintivo e visualmente perceptível que não esteja expressamente excluído por lei [1]. Essa lista pode ser expandida pelo INPI, enquanto não viole as expressas exclusões legais; exemplo dessa expansão foi a inclusão da marca de posição, mencionada acima.

Na União Europeia, por outro lado, o artigo 3º do *EU Trade Mark Directive* estabelece que é marca registrável qualquer sinal que se constitua de palavras, inclusive nomes pessoais, designs, números, cores, forma de bens ou embalagem de bens ou sons, conquanto tais sinais sejam capazes de distinguir bens ou serviços de uma atividade empresarial de outras. Esses dois exemplos deixam claro a ausência de uma definição legal universal [2].

No Brasil, a discussão sobre direito de marca e moda alcançou os jornais quando, em 12 de maio de 2023, o INPI indeferiu o pedido de registro de marca de posição feita por *Clermon et Associes*, referente à aplicação da cor vermelha ao solado de um salto feminino. Esse ficou conhecido como o "Caso dos



sapatos Louboutin" ou apenas "caso Louboutin" e possui a peculiaridade de ter sido controverso em diversos países. Dentre os diversos casos, convém citar um: o caso *Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Holdings, Inc.*, julgado pela Corte de Apelação do 2º Circuito dos Estados Unidos em 2012.

Nesse caso, a sociedade *Yves Saint Laurent (YSL)* fabricou um salto feminino totalmente vermelho, inclusive seu solado. Louboutin, contudo, havia registrado a marca de aplicação da cor vermelha (Pantone 18-1663TP) ao solado do salto, levando-a a ajuizar uma demanda contra a YSL por violação ao seu direito de marca.

Ao julgar o caso, o 2º Circuito concluiu que a marca registrada era válida, mas que não havia violação no caso concreto, pois o sapato da YVS era totalmente vermelho, modificando a marca registrada para limitá-la aos casos em que o solado vermelho contrasta com outra cor do sapato [3]. Consequentemente, a Corte restringiu o direito de marca da Louboutin, entendendo que, nos exatos termos em que estava registrada, a marca incluiria no monopólio da Louboutin todos os sapatos monocromáticos do tom de vermelho registrado, algo que ficaria fora do escopo do direito de marca e prejudicaria o livre mercado.

A conclusão do caso, apesar de ter sido proferida dentro do direito norte-americano e em um país que adota o sistema de uso para reconhecimento de marca, contém discussão sobre o elemento que este texto pretende destacar: a capacidade interventiva da definição mais ou menos abrangente do conceito de "marca" para fins de proteção legal pela criação do monopólio de uso pelo titular do seu direito. É nesse contexto que podemos analisar o caso Louboutin no Brasil.

Aqui, a decisão do INPI sobre o pedido de registro de marca de posição no processo 901514225 é a primeira manifestação formal do Estado sobre a questão do solado vermelho da Louboutin, sendo indeferido o pedido com base no entendimento de que uma cor (vermelha) não é um sinal distintivo, ainda que esteja aplicada a um suporte (solado), para fins de caracterização de marca de posição.

O INPI, em sua decisão de indeferimento, se apoia no item 5.13.2 do Manual de Marcas, inclusive com base em dois exemplos do manual de sinais aplicados a partes de produtos e que não se qualificam como marca de posição.

O tratamento distinto da questão nos Estados Unidos e no Brasil demonstra que não há algo inerente à aplicação da cor vermelha ao solado do sapato que deixe de qualifica-lo como marca para fins de proteção legal. O que há é uma opção estatal de regulação do mercado através da abrangência da proteção ao direito de marca. No caso do INPI, foi feita a opção de restringir as hipóteses de sinais registráveis como marca, excluindo a aplicação de cor a uma parte de produto como no caso dos saltos Louboutin. Essa opção, ainda que não expressamente afirmada, representa uma resistência a um movimento internacional [4], prestigiando uma maior liberdade concorrencial no mercado brasileiro ao estabelecer uma menor recepção do monopólio de marcas estrangeiras vindas de países centrais.

Essa diferença de opções regulatórias revela a capacidade interventiva da definição abrangente do conceito de marca para fins de proteção legal. Nos Estados Unidos, a Corte de Apelação do 2º Circuito considerou que a marca de Louboutin era válida, mas restringe seu escopo de proteção aos casos em que o solado vermelho contrastava com o restante do sapato. Já o INPI adotou uma posição mais restritiva, negando a proteção à aplicação da cor vermelha ao solado como marca de posição.

Essas opções refletem a dinâmica da legislação de marcas em diferentes países e suas políticas de proteção. Enquanto nos Estados Unidos, a proteção da marca é mais ampla, reconhecendo a capacidade distintiva da cor aplicada ao solado dos sapatos, o Brasil adota uma abordagem mais restritiva, requerendo maior distintividade e limitando o escopo de proteção. Essa diferença de definição evidencia a complexidade e os desafios do direito de marca no contexto global. Embora existam esforços de harmonização internacional, ainda persistem divergências significativas entre os sistemas jurídicos.

No caso específico da Louboutin, a decisão do INPI reflete uma política de regulação mais frouxa do direito de marca, buscando preservar um mercado mais livre e competitivo, com menor recepção de monopólios de marcas estrangeiras. No entanto, essa abordagem também pode suscitar discussões sobre os impactos dessa política na proteção da propriedade intelectual e na promoção da inovação. O "caso Louboutin" ilustra essas divergências de posições e a complexidade envolvida na regulação do direito de marca em um contexto global; resta a ser visto se opção regulatória do Inpi será positiva ou negativa para o mercado nacional.

[1] DUARTE, Melissa F.; BRAGA, Prestes C. Propriedade intelectual. Porto Alegre: SAGAH, 2018, p. 49.

[2] SENFTLEBEN, Martin. *Signs Eligible for Trademark Protection in the European Union — Dysfunctional Incentives and a Functionality Dilemma*. In: CALBOLI, Irene; GISNBERG, C. (eds.) *Cambridge Handbook on International Comparative Trademark Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2020, p. 209.

[3] Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Holdings, Inc., 696 F.3d 206 (2d Cir. 2012), p. 2.

[4] ERBER, Fabio Stefano. A propriedade industrial como instrumento de competição entre empresas e objeto de política estatal: uma introdução. *Pesquisa e planejamento econômico*. Vol. 12(3). 1982, p. 945-946.