

Direito de marca e regulação: o caso Louboutin

Trademark law and regulation: The Louboutin Case

Submetido(submitted): 28/6/2023

Parecer(reviewed):

Revisado(revised):

Aceito(accepted):

Henrique Porto de Castro*

<https://orcid.org/0000-0003-3790-8904>

Artigo submetido à revisão cega por pares (Article submitted to peer blind review)

Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International

Abstract

[Purpose] To analyze the Louboutin case from the perspective of regulatory law.

[Methodology/approach/design] Utilizing Herbert Hart's legal positivism as the methodological approach and employing the deductive method as the procedural methodology, the interactions between trademark law and regulatory law are explored. This article is based on two qualitative research modalities: primarily, a literature review, and secondly, a case study focused on the registration procedure of Louboutin's position mark at INPI (Brazil's National Institute of Industrial Property) and the Unites States Second Circuit Court of Appeals decision in the case Cristian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Holdings, Inc.

[Findings] The results highlight the significance of analyzing trademark law through the lens of regulatory law, with particular emphasis on the role of INPI. The research contributes to filling a literature gap by examining the Louboutin case from a regulatory perspective and underscores the importance of considering state intervention in the market through trademark law at both legal and infralegal levels, particularly in peripheral countries like Brazil.

Keywords: Louboutin case. Regulatory law. Trademark law. INPI. State intervention.

Resumo

[Propósito] O objetivo deste artigo é analisar o caso Louboutin a partir da perspectiva do direito regulatório.

[Metodologia/abordagem/design] Utilizando o positivismo jurídico de Herbert Hart como metodologia de abordagem e o método dedutivo como metodologia de procedimento, são exploradas as interações entre o direito de marca e o direito regulatório. Isso se deu a partir de duas modalidades de pesquisa qualitativa: a revisão bibliográfica, majoritariamente, e o estudo de caso restrito ao procedimento de registro da marca de posição da Louboutin no

*Doutorando e mestre em direito pela Universidade de Brasília (UnB). Advogado no escritório Caputo, Bastos e Serra Advogados. Endereço profissional: SHIS QI 9, Conjunto 17, Casa 15, Lago Sul, CEP 741.645-090, Brasília, Distrito Federal, Brasil. E-mail: hpc004@hotmail.com.

INPI e à decisão da Corte de Apelação do Segundo Circuito dos Estados Unidos no caso *Cristian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Holdings, Inc.*

[Resultados] Os resultados revelam a importância de análise do direito de marca a partir do direito regulatório, com destaque para a atuação do INPI. A pesquisa, assim, auxilia no preenchimento de uma lacuna literária ao analisar o caso Louboutin sob a perspectiva regulatória, colocando em destaque a relevância da consideração da intervenção estatal no mercado através do direito de marca em nível legal e infralegal, especialmente em países periféricos com o Brasil.

Palavras-chave: Caso Louboutin. Direito regulatório. Direito de marca. INPI. Intervenção estatal.

INTRODUÇÃO

Um tema que não recebeu muita atenção recente do direito regulatório é o direito de marca (ERBER, 1982, p. 915). Ordinariamente tido como objeto de estudo do direito privado, o direito de marca possui impactos sensível no comportamento dos agentes econômicos, seja na sua formulação legal, seja na infralegal por atos administrativos do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Essa questão voltou aos jornais nos últimos anos diante da publicação, pelo INPI, da Portaria 37/2021 (BAIOCCHI, 2021), que positivou a modalidade de marca de posição, particularmente relevante para o mercado de moda. Seguido disso, no começo de 2023 um caso emblemático foi apreciado pelo INPI: o caso de registro da marca de posição dos solados vermelhos dos sapatos Louboutin (CESÁRIO, 2021), vindo de um longo histórico de contendas jurídicas em todo o mundo, inclusive gerando soluções diferentes em diferentes países (v.g., entre o Brasil e os Estados Unidos, como será visto adiante) (ARANDA, 2023). A relevância dessa questão dentro do contexto da atuação estatal na regulação do direito de marca, especialmente a posição peculiar do país enquanto periférico na economia global, somado à lacuna de publicações analisando o caso Louboutin sob a perspectiva regulatória e a relevância do caso, tornou relevante esta pesquisa.

Embora existam estudos no país sobre o caso dos solados vermelhos da Louboutin em geral,¹ não foi possível localizar nenhum que o aborde especificamente a partir da perspectiva do direito regulatório. Além disso, não existe qualquer estudo científico que tenha se debruçado sobre a recente decisão do INPI negando o pedido de registro da marca de posição requerida pela Louboutin. Por outro lado, existem publicações que trabalham o direito de

¹ Para mais, confira: REDECKER; MAGNANTI, 2022; e CASTRO, 2016.

propriedade intelectual em geral a partir do direito regulatório, bem como textos que trabalham o direito de marca dogmaticamente. Esses textos foram usados como base para este trabalho, sendo a contribuição precisamente o estudo de caso feito a partir da conjugação do direito regulatório e o direito de marca propriamente dito.

Neste artigo, como metodologia de abordagem, adotei a teoria do direito do positivismo jurídico de Herbert Hart (HART, 2012); não entrarei em detalhes sobre o que isso implica, mas, caso haja obscuridade sobre alguma premissa pressuposta aqui, remeto ao meu artigo “Os mitos do positivismo jurídico”, escrito em coautoria com João Costa Neto (2023), no qual apresentamos em maior extensão as teses centrais do positivismo em geral e, em alguma medida, do positivismo de Hart. Partindo disso, neste artigo há uma transição entre proposições descritivas e prescritivas. Não foi minha intenção descrever os institutos, normas e posições dogmáticas estritamente a partir do ponto de vista externo moderado, frequentemente assumindo alguma posição dogmática sobre algum tema sem maior aprofundamento de eventuais controvérsias internas sobre a questão. Pode-se dizer que, em geral, parto do ponto de vista interno neste artigo, pois aceito as regras mencionadas como válidas e obrigatórias, discutindo-as em certa medida descritivamente (especialmente no que toca o direito estrangeiro) e prescritivamente, na medida em que são apresentadas considerações críticas acerca da atuação do INPI.

Como metodologia de procedimento, adotei o método dedutivo, iniciando uma análise geral sobre o direito de marca e a regulação estatal para, posteriormente, analisar o caso específico da Louboutin e sua correlação, especialmente, com as peculiaridades regulatórias do Brasil. O problema em questão é precisamente a falta de esclarecimento sobre o caso Louboutin analisado a partir do direito regulatório, sendo o objetivo deste artigo tão somente lançar luz sobre a situação, bem como com pontuações acerca do contato entre o direito de marca e o direito regulatório no contexto de proteção à inovação e liberdade concorrencial. Isso se fez através de duas modalidades de pesquisa qualitativa: a revisão bibliográfica, majoritariamente, e o estudo de caso restrito ao procedimento de registro da marca de posição da Louboutin no INPI e à decisão da Corte de Apelação do Segundo Circuito dos Estados Unidos no caso *Cristian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Holdings, Inc.*

Este artigo, por fim, foi estruturado de forma sintética. Existem apenas três capítulos, sem tópicos internos. No primeiro, apresento o direito de marca enquanto construção dogmática e legal, no Brasil e na União Europeia. No segundo, discuto a intersecção entre o direito regulatório e o de marca no Brasil. No terceiro, por fim, está o estudo do caso Louboutin. Com essa moldura em mente, podemos começar.

DIREITO DE MARCA

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 art. 123 da Lei Federal 9.279/1996, seguido de uma lista de sinais que não são marcas (art. 124); sinteticamente, para o direito brasileiro, marca é um sinal distintivo e visualmente perceptível que não esteja expressamente excluído por lei (DUARTE; BRAGA, 2018, p. 49). Essa lista pode ser expandida pelo INPI, conquanto não viole as expressas exclusões legais; exemplo dessa expansão foi a inclusão da marca de posição, discutido mais adiante. Na União Europeia, por outro lado, o art. 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 (SEFLTLEBEN, 2020, p. 209).

Existe interesse na limitação do uso de sinais por pessoas. Quando considerados, interesses em geral costumam ser equacionados em um raciocínio utilitarista para justificar a criação de direitos de propriedade; o direito de marca não é exceção.² Essa tendência está embasada em uma rejeição à ideia de que um indivíduo ou instituição pode se aproveitar, gratuitamente, do trabalho de outro que criou o sinal ou o empregou de uma forma específica (*free-riding*) (FRANKLYN, 2004), a gerar algum interesse na limitação do uso desse sinal. Como a mera prevenção desse aproveitamento gratuito (*free riding*) não é, em geral, considerada uma finalidade robusta para justificar a criação de direitos de propriedade (LEMLEY, 2005), no caso do direito de marca, a sua fundamentação utilitarista contemporânea enquanto direito de propriedade intelectual está fundada em dois elementos necessários (proteção dos consumidores contra confusão da marca e proteção contra diluição da marca), além de outros elementos para que a justificação seja suficiente (AUSTIN, 2008, p. 371). Graeme W. Austin apresenta um cenário hipotético que ilustra os elementos necessários, fundados na proteção dos consumidores (2008, p. 373-374):

Assume trademark *x* symbolizes the goodwill of firm *x* in certain goods. Absent protections for *x*'s rights in the *x* mark, firms *y*, *z*, *a* and *b* could also use trademark *x* for their goods in a manner that confused

² Para mais, confira: ROSE, 1988.; e KRATZKE, 1991.

consumers into thinking that their goods also came from firm *x*. Providing trademark protections lowers consumers' search costs, by helping consumers to find firm *x*'s goods more easily than would be the case if other firms could use the *x* mark. It also stops firm *x* from losing sales to firms *y*, *z*, *a* and *b*. Everyone wins (except, of course, firms *y*, *z*, *a* and *b*). To be sure, consumers might pay more for the information trademarks provide—through the premium above marginal cost of goods and services that can be charged by firms with reliable trademarks—but the increased price seems to be good value for money. For consumers, the premium paid for the mark is presumably considered to be cheaper (on average) than searches would otherwise be. The protections firms get for their marks encourage them to produce goods or services of a sufficient quality so that consumers *want* to find them—for trademarks can, of course, also help consumers to avoid goods and services they don't like. But without trademark rights, other firms could brand their goods "*x*," and firm *x* would be unable to sufficiently internalize its investment in the quality of its *x* branded goods. Guarantees of consistent—or, better still, enhanced—quality of goods and services are also good for consumers. Protection of trademarks is thus "win/win."

Como dito, essa justificativa, fundada nos elementos necessários, não é suficiente para lhe dar suporte racional. Ainda segundo Austin, existem dois problemas que tornam insuficiente a justificativa baseada no "pensamento de um consumidor ordinariamente prudente": o modelo mental do consumidor, através do qual se afere a possibilidade de confusão pelo uso do sinal, e a evolução e modificação das marcas através do seu uso no mercado e da evolução das sociedades empresárias que delas fazem uso (2008, p. 386-389).

Como direito de propriedade, definido e regulamentado de forma distinta em cada sistema jurídico, existe variação acerca da forma de aquisição, coerente com as justificações utilitaristas que o suporta. Alguns países, como os Estados Unidos e a Inglaterra, adotam o sistema do uso: a pessoa ou instituição adquire o direito de propriedade sobre a marca apenas pelo seu uso no mercado, ainda que com restrições (VINCENTE, 2020, p. 63-64). Em países continentais, como Alemanha, França e Portugal, vige o sistema de registro: adquire-se o direito de propriedade sobre a marca apenas após seu registro no órgão competente (2020, p. 64-65).³ O Brasil adotou o sistema de registro, porém com alguma proteção quando ele não é feito (2020, p. 66).

Para os fins deste artigo, duas questões relacionadas ao direito de marca possuem protagonismo: a inclusão ou exclusão de determinadas circunstâncias

³ Em alguns sistemas, como no alemão, existem exceções para a exigência do registro, como forma de correção para casos em que a marca que adquire reputação nos meios comercialmente interessados, mas sem registro. De toda sorte, o sistema impõe um ônus ao interessado no reconhecimento de seu direito de marca quando deixou de fazer o registro. (VINCENTE, 2020, p. 65)

como “marca” para fins de proteção jurídica e a caracterização da marca como ativo intangível de uma pessoa. Começarei pelo segundo.

Como dito, o direito de marca implica uma exclusividade de seu uso pelo titular do seu domínio. Existe, portanto, um monopólio concedido pelo direito em virtude da existência de algum interesse no exercício desse monopólio, qualificando a marca como um ativo intangível do seu titular (ERBER, 1982, p. 934-935). Fabio Stefano Erber, falando sobre essa característica, explica que (1982, p. 935-936)

Enquanto monopólio da patente tem um conteúdo tecnológico, incidindo primordialmente sobre as características físicas do produto, estando baseado em recursos de P&D, o monopólio da marca atua primordialmente na esfera da comercialização, através da constituição de uma “imagem especial” junto aos consumidores, baseado principalmente nos recursos de propaganda.

(...)

O uso de marcas e de esforço de propaganda a elas associados na competição é especialmente relevante no caso de oligopólio, onde cada produtos, ao gastar em propaganda, pode esperar deslocar a curva geral de demanda do produto e, ao mesmo tempo, ampliar a sua faixa de mercado às custas do seu competidor. Para o produtor que inicie uma campanha de vendas, o efeito pode ser análogo ao lançamento de uma inovação: enquanto seus rivais não reagirem com campanhas semelhantes, ele gozará de uma posição privilegiada no mercado.

Diante da posição privilegiada de mercado gerada pelo monopólio que o direito de marca implica, amparado nas justificativas que apresentei anteriormente, cada sistema jurídico estabelece as hipóteses nas quais um sinal pode ser protegido por um direito de marca. Um sistema que seja muito abrangente e permita que diversos sinais sejam reconhecidos como marca pode restringir a liberdade de competição, enquanto um sistema que seja muito restritivo das hipóteses de direito de marca pode desincentivar determinadas atividades e criar insegurança (BENTLY, 2008, p. 2). Esse é um equilíbrio que o Estado tenta encontrar através da regulação do direito de marca.

REGULAÇÃO E O INPI

O Estado Moderno, em regra, intervém⁴ na economia. A forma, fundamento e limites dessa intervenção varia de Estado para Estado, bem como no tempo. Segundo André Ramos Tavares, essa intervenção se dá visando

⁴ Segundo Diogo de Figueiredo Moreira Neto, a intervenção é uma imposição do Estado de uma ordem artificial, justificada por sua maior eficiência, em substituição a uma ordem espontaneamente gerada pelos agentes econômicos em um contexto de ausência do Estado. (2003, p. 129)

corrigir as falhas de mercado, em um esforço de preservar o equilíbrio das forças competitivas ante a constatação empírica de que o mercado, se intocado, tende ao desequilíbrio (2006, p. 176).

No Brasil, essa intervenção se dá de três formas distintas, segundo Eros Grau (2012, p. 90-91): por absorção ou participação; por direção; ou por indução. Nas duas últimas, o Estado intervém sobre o domínio econômico, impondo normas (obrigando e/ou proibindo), no caso da intervenção por direção, ou estimulando determinados comportamentos sem obrigatoriedade, no caso da intervenção por indução.

No caso do direito de marca, no Brasil, essa intervenção se dá em dois níveis: a criação de lei que estabelece o direito de marca, seus limites e proteções (Lei Federal 9.279/1996) e a regulamentação por atos do INPI. Para entender esses últimos, antes, é importante explicar brevemente esse instituto.

O INPI é uma autarquia federal criada em 1970 pela Lei Federal 5.648/1970, com a finalidade de executar nacionalmente as normas que regulam a propriedade industrial, estando o direito de marca incluído no seu escopo de atuação. Considerando que a Lei Federal 9.279/1996, em muitos pontos, é vaga em suas definições, compete ao INPI editar atos administrativos que balizam a aplicação da lei, especialmente diante de sua atribuição primordial de ser a entidade responsável pelo registro de marcas no Brasil (lembrando que o país adota o sistema de registro).

Diante do papel desempenhado pelo INPI, recentemente têm surgido discussões sobre a conversão da autarquia em agência reguladora, nos moldes da Lei Federal 13.848/2019, especialmente visando solucionar um problema de demora no processamento de pedidos de registro de propriedades intelectuais (marcas, patentes etc.) (PODER 360, 2023). No contexto dessa discussão, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) argumentou que a lentidão no processo de aprovação tem como efeito o desestímulo à pesquisa e inovação e aumento da insegurança jurídica em relações comerciais no qual algum direito de propriedade intelectual é relevante (CNI, 2023).

Um exemplo de atuação recente e relevante para este artigo é a Portaria 37/2021, publicada na Revista de Propriedade Industrial 2646. Nela, o INPI incorporou ao direito brasileiro uma modalidade de marca anteriormente inexistente: a marca de posição. Ela foi definida pelo art. 1º como sendo um “conjunto distintivo capaz de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins”, conquanto “seja formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte” (inciso I) e “a aplicação do sinal na referida posição do suporte possa ser dissociada de efeito técnico ou funcional” (inciso II).

A atuação do Estado em relação ao direito de marca, seja na eficiência do processamento de pedidos de registro em países com o sistema de registro, seja na definição legal e infralegal do que constitui uma marca (e, portanto, pode ser retirado do campo público de livre uso e ingressar no monopólio de uma pessoa) não é exclusivo ao Brasil. Um exemplo desse segundo problema é apresentado por Martin Senftleben ao discutir os incentivos que a definição de marca, ao incluir “cor”, possui hoje na União Europeia, partindo da construção jurisprudencial da Corte de Justiça da União Europeia (CJEU) (2020, p. 9):

Viewed from this perspective, the requirement of demonstrating the acquisition of distinctive character through use in trade is not only an obstacle but also an incentive. Offering the prospect of trademark rights, the *Libertel* decision can be understood to encourage marketing campaigns based on colour. Enterprises may perceive the decision as an incentive to reserve “their” individual colour in a particular market segment. If the link between the enterprise and the colour becomes well-known, this exclusivity may even be extended to unrelated markets. The owner of an abstract colour mark with a reputation may invoke trademark rights even in cases where competing goods and services are not similar to those for which the colour mark is registered. At the same time, marketing campaigns based on colour *per se* may gradually change the perception of consumers. As already pointed out, every abstract colour mark which consumers learn to perceive as a badge of origin makes them more alert to the fact that, besides standard word and figurative marks, colour may also indicate the commercial source of goods and services.

Essa tensão, para definição de quais sinais podem ser protegidos pelo direito de marca no Brasil, possui a peculiaridade de o país ocupar uma posição economicamente periférica, de modo que uma extensão das hipóteses de proteção, cedendo à pressão internacional, pode gerar uma excessiva proteção de marcas estrangeiras, dificultando o desenvolvimento regional e preservando uma dependência dos países de centro. Fabio Stefano Erber chama a atenção para isso (1982, p. 945):

o uso de marcas estrangeiras reforçaria uma estrutura de consumo historicamente dependente do centro, consolidando e ampliando a posição de firmas estrangeiras no mercado e/ou compelindo as firmas nacionais a utilizarem estas marcas em condições de negociação normalmente desvantajosas, assim como serviria de canal de transferência de recursos entre firmas do mesmo grupo.

A literatura sobre propriedade industrial nos países periféricos tem enfatizado, com marcado tom de denúncia, os efeitos negativos dessa dupla internacionalização do direito de monopólio nas esferas de produção e comercialização, apontando que o sistema de propriedade industrial na sua

feição presente tem um papel concentrador de poder e de rendas a nível internacional.

Essa observação de Erber leva o foco para a política adotada pelo Estado Brasileiro, seja pela formulação legal na Lei Federal 9.279/1996, seja pelos atos administrativos do INPI ao refinar a definição de marca, particularmente incluindo ou excluindo sinais através de resoluções e através das decisões sobre pedidos de registro de marcas específicos. Como pontuado acima, na União Europeia a CJEU tem impactado os incentivos ao mercado através da construção de sua jurisprudência, interpretando o art. 3º do *EU Trade Mark Directive*, de modo que as interpretações dadas pelo INPI possuem igual potencial. É o que será discutido a seguir, tratando de um caso concreto e recente.

CASO LOUBOUTIN

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 Segundo Circuito dos Estados Unidos em 2012.

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 direito de marca. Ao julgar o caso, o Segundo Circuito concluiu que a marca registrada era válida, mas que não havia violação no caso concreto, pois o sapato da YVS era totalmente vermelho, havendo uma modificação da marca registrada para limitá-la aos casos em que o solado vermelho contrasta com outra cor do sapato (*Cristian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Holdings, Inc.*, 2012, p. 2):

We conclude that the District Court’s holding that a single color can never serve as a trademark in the fashion industry, *Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am., Inc.*, 778 F. Supp. 2d 445, 451, 457 (S.D.N.Y. 2011), is inconsistent with the Supreme Court’s decision in *Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.*, 514 U.S. 159, 162 (1995), and that the District Court therefore erred by resting its denial of Louboutin’s preliminary injunction motion on that ground. We further conclude that Louboutin’s trademark, consisting of a red, lacquered outsole on a high fashion woman’s shoe, has acquired limited “secondary meaning” as a distinctive symbol that identifies the Louboutin brand. As explained below, pursuant to Section 37 of the Lanham Act, 15 U.S.C. § 1119 we limit the trademark to uses in which the red outsole

contrasts with the color of the remainder of the shoe. We conclude that the trademark, as thus modified, is entitled to trademark protection. Because Louboutin sought to enjoin YSL from using a red sole as part of a monochrome red shoe, we affirm in part the order of the District Court insofar as it declined to enjoin the use of red lacquered outsoles in all situations. However, we reverse in part the order of the District Court insofar as it purported to deny trademark protection to Louboutin’s use of contrasting red lacquered outsoles.

A conclusão da Corte, portanto, 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 (2012, p. 10-11):

Nevertheless, trademark law is not intended to “protect innovation by giving the innovator a monopoly” over a useful product feature. *Fabrication Enters., Inc.*, 64 F.3d at 59 n.4 (emphasis added); see *Nora Beverages, Inc. v. Perrier Grp. of Am.*, 269 F.3d 114, 120 n.4 (noting that trademark law should not be used to “inhibit legitimate competition by giving monopoly control to a producer over a useful product”). Such a monopoly is the realm of patent law or copyright law, which seek to encourage innovation, and not of trademark law, which seeks to preserve a “vigorously competitive market” for the benefit of consumers. *Yurman Design, Inc.*, 262 F.3d at 115 (internal quotation marks omitted).

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 artigo 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,⁵ sendo indeferido o pedido com base

⁵ Existe uma menção ao solado vermelho no acórdão do STJ que julgou o REsp 1.677.787SC (Terceira Turma. Rel. Min. Nancy Andrighi. Jul. 26/9/2017. DJe 2/10/2017), mas não houve decisão da corte sobre a questão. O trecho é o seguinte: “Muito embora os principais signos diferenciadores utilizados para identificação de produtos e serviços sejam o nome empresarial e a marca, é sabido que sua colocação no mercado pode também advir de uma identidade que lhes é intrínseca, composta de elementos gráfico-visuais desenvolvidos justamente com o propósito de distingui-los de seus concorrentes. Como exemplos notórios, pode-se citar a garrafa da Coca-cola, o chocolate Toblerone e o solado vermelho dos sapatos Louboutin.” (p. 8)

no entendimento de que uma cor (vermelha) não é um sinal distintivo, ainda que esteja aplicada a um suporte, para fins de caracterização de marca de posição. O INPI prossegue mencionando o item 5.13.2 do Manual de Marcas, inclusive com dois exemplos de sinais aplicados a partes de produtos e que não se qualificam como marca de posição:

O item 5.13.2 do Manual dispõe que:

“Não será registrável como marca de posição a aplicação de sinal não distintivo em um suporte. Nestes casos, o pedido será indeferido com base no art. 122 da LPI combinado com parágrafo único do art. 84 da Portaria INPI/PR nº 8/2022 e com o dispositivo legal referente à falta de distintividade do sinal aplicado.”

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

Cabe ressaltar que a necessidade do sinal aplicado ser distintivo para a concessão da marca de posição independe da singularidade da posição em que este se aplica, conforme o segundo exemplo (relativo à cafeteira) – no qual a posição no suporte seria considerada singular.

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

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

Como visto acima, não há algo inerente à aplicação da cor vermelha ao solado do sapato que deixe de qualificá-lo como marca para fins de proteção legal; tanto é assim que nos Estados Unidos essa aplicação foi reconhecida. O que há é uma opção do INPI, construída em seu Manual de Marcas e na Portaria 37/2021 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 dessa proteção. Essa opção, ainda que não expressamente afirmada, se alinha com lógica apresentada por Fabio Stefano Erber que apresentei acima, representando uma resistência a um movimento internacional que em regra tem reconhecido o direito de marca da Louboutin, prestigiando uma maior liberdade concorrencial no mercado brasileiro ao estabelecer uma menor recepção do monopólio de marcas estrangeiras vindas de países centrais (1982, p. 945-946). Se essa política de regulação mais frouxa do direito de marca no Brasil é positiva ou negativa resta a ser visto e escapa o objeto deste artigo.

CONCLUSÃO

O "Caso dos sapatos Louboutin" foi uma controvérsia internacional envolvendo os solados vermelhos dos saltos da Louboutin e outras sociedades empresárias que aplicaram a mesma cor no solado de seus sapatos, com exemplo notável da YSL e com implicações também no Brasil. Enquanto nos Estados Unidos a aplicação da cor vermelha ao solado dos sapatos de Louboutin foi reconhecida como marca, no Brasil o pedido de registro de marca de posição, fundado na Portaria 37/2021, foi indeferido pelo INPI.

Essa divergência de entendimentos revela a capacidade interventiva da definição abrangente do conceito de *marca* para fins de proteção legal. Nos Estados Unidos, a Corte de Apelação do Segundo Circuito considerou que a marca de Louboutin era válida, mas restringiu 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 conclusões 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 e reconhece 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 interpretação 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.

Em última análise, a conclusão geral é que a interpretação do conceito de *marca* e a definição de sua distintividade podem variar entre os países, resultando em divergências de proteção e no estabelecimento de políticas distintas. O "Caso dos sapatos Louboutin" ilustra essas divergências e a complexidade envolvida na regulação do direito de marca em um contexto global.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARANDA, Cassidy. The Worldwide Trademark Battle over the Iconic Red Bottom Shoe. **Chicago-Kent Journal of Intellectual Property**. Chicago. 23 jun. 2023. Disponível em: <<https://studentorgs.kentlaw.iit.edu/ckjip/the-worldwide-trademark-battle-over-the-iconic-red-bottom-shoe/>>. Acesso em: 28 jun. 2023.
- AUSTIN, Greame W. Tolerating confusion about confusion: trademark policies and fair use. In. DINWOODIE, Graeme B.; JANIS, Mark D. **Trademark Law and Theory**. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2008.
- BAIOCCHI, Enzo. Marca de posição é finalmente regulada pelo INPI. **Migalhas**. Ribeirão Preto, 19 out. 2021. Disponível em: <<https://www.migalhas.com.br/depeso/353255/marca-de-posicao-e-finalmente-regulada-pelo-inpi>>. Acesso em: 28 jun. 2023.
- BENTLY, Lionel. From communication to thing: historical aspects of the conceptualization of trade marks as property. In. DINWOODIE, Graeme B.; JANIS, Mark D. **Trademark Law and Theory**. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2008.
- BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Terceira Turma. Recurso especial 1.677.787/SC. Rel. Min. Nancy Andrighi. Jul. 26/9/2017. DJe 2/10/2017.
- CASTRO, Beatriz Vergaça. **Sinais distintivos não tradicionais: o caso Louboutin**. Rio de Janeiro: UFRJ, 2016. Disponível em: <<http://www.abapi.org.br/abapi2014/pdfs/monografias/Monografia%20Beatriz%20Castro.pdf>>. Acesso em: 28 jun. 2023.
- CASTRO, Henrique Porto de; COSTA-NETO, João. Os mitos do positivismo jurídico. **Revista Thesis Juris**. Vol. 12. No. 1. 2023. Disponível em: <<https://periodicos.uninove.br/thesisjuris/article/view/22522>>. Acesso em: 28 jun. 2023.
- CESÁRIO, Kone. Louboutin deve finalmente ter a sua marca de posição concedida pelo INPI. **Jornal Jurid**. 19 out. 2021. Disponível em: <<https://www.jornaljurid.com.br/noticias/louboutin-deve-ter-finalmente-a-sua-marca-de-posicao-concedida-pelo-inpi>>. Acesso em: 28 jun. 2023.
- Christian Louboutin S.A. v. Yves Saint Laurent Am. Holdings, Inc., 696 F.3d 206 (2d Cir. 2012).
- CNI. **CNI apoia autonomia financeira do Instituto Nacional de Propriedade Industrial**. Disponível em: <<https://static.poder360.com.br/2023/05/CNI-apoia-autonomia-financeira-do-Instituto-Nacional-de-Propriedade-Industrial.pdf>>. Acesso em: 28 jun. 2023.
- DUARTE, Melissa F.; BRAGA, Prestes C. **Propriedade intelectual**. Porto Alegre: SAGAH, 2018.
- 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.

- FRANKLYN, David J. Debunking Dilution Doctrine: Toward a Coherent Theory of the Anti-Free-Rider Principle in American Trademark Law. **Hastings Law Journal**. Vol. 56. No. 117 e 118. 2004.
- GRAU, Eros. **A ordem econômica na Constituição de 1988 (interpretação e crítica)**. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2012.
- HART, Herbert L. A. **The Concept of Law**. 3. ed. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- KRATZKE, William P. Normative Economic Analysis of Trademark Law. **Memphis State University Law Review**. Vol. 21. No. 199. 1991.
- LEMLEY, Mark A. Property, Intellectual Property and Free Riding. **Texas Law Review**. Vol. 83. No. 1031. 2005.
- MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. **Direito Regulatório**. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.
- PODER 360. CNI pede que instituto de propriedade industrial vire agência. **Poder 360**. Brasília. 17 mai. 2023. Disponível em: <<https://www.poder360.com.br/economia/cni-pede-que-instituto-de-productividade-industrial-vire-agencia/>>. Acesso em: 28 jun. 2023.
- REDECKER, Ana Cláudia; MAGNANTI, Isabela. O direito de propriedade intelectual e o trade dress na indústria da moda: um estudo do caso *Louboutin*. **RJLB**. Ano 8, No. 3. 2022.
- ROSE, Carol M. Crystals and Mud in Property Law. **Stanford Law Review**. Vol. 40. No. 577 e 578. 1988.
- 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.
- TAVARES, André Ramos. A Intervenção do Estado no Domínio Econômico. In. CARDOZO, José Eduardo Martins. **Curso de Direito Administrativo Econômico. V. II**. São Paulo: Malheiros, 2006.
- VICENTE, Dário M. **A Tutela Internacional da Propriedade Intelectual**. Coimbra: Grupo Almedina, 2020.

Journal of Law and Regulation
Revista de Direito Setorial e Regulatório

Contact:

Universidade de Brasília - Faculdade de Direito - Núcleo de Direito Setorial e Regulatório
Campus Universitário de Brasília
Brasília, DF, CEP 70919-970
Caixa Postal 04413

Phone: +55(61)3107-2683/2688

E-mail: nds@unb.br

Submissions are welcome at: <https://periodicos.unb.br/index.php/RDSR>