



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

Nota Técnica INPI/CPAPD nº ____/____

Rio de Janeiro, ____ de ____ de ____.

Ementa: Marcas de posição. Definição. Limites da proteção. Representação gráfica e descrição da marca. Adequação quanto à forma de apresentação. Análise da especificação. Análise da distintividade. Análise da disponibilidade.

1. A presente Nota Técnica disciplina os procedimentos referentes à análise de pedidos de registro de marcas de posição.

2. O tema foi objeto de discussão nas 124^a, 125^a, 127^a, 129^a, 130^a, 131^a, 137^a e 141^a 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).

I. Definição

3. Considera-se marca de posição aquela formada pela aplicação de um sinal distintivo em uma posição singular, específica e invariável de um determinado suporte, resultando em conjunto distintivo capaz de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins, desde que a aplicação do sinal na referida posição do suporte possa ser dissociada de efeito técnico.

a. A singularidade da posição remete à mesma ser peculiar no suporte, não se tratando de uma posição já



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

Nota Técnica INPI/CPAPD nº ____/____

tradicionalmente usada para a aplicação de sinais marcários.

- b. A especificidade da posição remete à proporção do sinal aplicado em relação ao suporte, de maneira que se avalie o quanto do suporte o referido sinal ocupa.
- c. A invariabilidade da posição remete à impossibilidade de alteração em relação ao posicionamento do sinal no suporte e à impossibilidade de aplicação de um ou mais sinais em diferentes posições no suporte.

4. O sinal aplicado ao suporte pode ser composto por quaisquer elementos visualmente perceptíveis ou suas combinações; como palavras, letras, algarismos, ideogramas, símbolos, desenhos, imagens, figuras, cores, padrões e formas; desde que não compreendidos nas proibições legais.

II. Limites da proteção

5. 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 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.



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

Nota Técnica INPI/CPAPD nº ____/____

III. Representação gráfica e descrição da marca

6. A imagem principal anexada ao pedido de registro de marca de posição deverá mostrar o suporte, representando o exato posicionamento e a proporção do sinal aplicado. Caso o requerente entenda necessário, outras imagens de diferentes vistas do suporte poderão ser anexadas ao pedido, a fim de permitir suficiente compreensão do que se pretende proteger como marca de posição.

7. O suporte deverá ser representado em linhas pontilhadas ou tracejadas. O sinal aplicado no suporte, por sua vez, deve ser indicado em linhas contínuas ou em áreas preenchidas.

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

- a. descrição textual do suporte, e sua representação em linhas pontilhadas ou tracejadas;
- b. descrição textual clara do sinal aplicado ao suporte, e sua representação em linhas contínuas ou em áreas preenchidas;
- c. definição textual do posicionamento e da proporção do sinal em relação ao suporte;



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

Nota Técnica INPI/CPAPD nº ____/____

- d. no caso de reivindicação de cores ou suas combinações, a definição dessas cores nos elementos que compõem o sinal aplicado ao suporte; e
- e. outras informações que o requerente julgue necessárias para a correta delimitação da proteção reivindicada.

9. Nos casos em que o limite da proteção reivindicada não esteja suficientemente preciso, por falta de clareza da imagem ou da descrição da marca ou, ainda, por divergência entre essas, serão formuladas exigências para que o requerente promova as correções necessárias ou apresente esclarecimentos.

IV. Adequação quanto à forma de apresentação

10. Em pedidos depositados como marca mista, figurativa ou tridimensional, caso seja identificado que a marca de posição é a forma de apresentação adequada, será formulada exigência para que o requerente informe se concorda com a alteração. O requerente que concordar com a alteração da forma de apresentação deverá anexar a descrição da marca, a imagem principal adequada e outras vistas do suporte, conforme disposto na Seção III desta Nota Técnica. Caso o requerente não concorde com a alteração na apresentação, deverá informar tal discordância em resposta à exigência, e o exame terá prosseguimento na forma de apresentação inicialmente requerida.

- a. Caso seja alterada a forma de apresentação da marca, o pedido de registro será republicado para que seja aberto o prazo para apresentação de oposição de terceiros. E



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

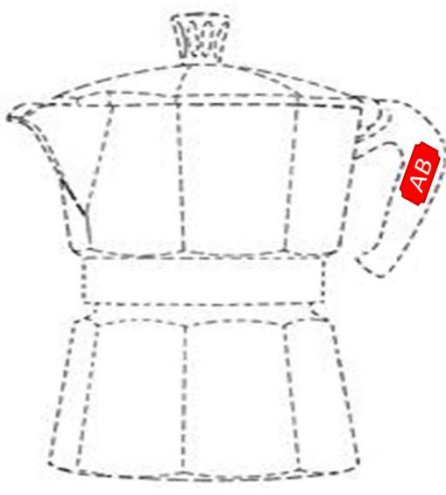
Nota Técnica INPI/CPAPD nº ____/____

depois de decorrido os prazos previstos no Art. 158 da LPI, será dado seguimento ao exame do pedido, sem o prejuízo da análise de oposições anteriormente apresentadas.

V. Análise da especificação

11. A especificação deverá ser limitada a produtos ou serviços compatíveis com o suporte representado na imagem da marca. Serão excluídos de ofício os produtos ou serviços que sejam incompatíveis com o suporte representado na imagem. Em caso de dúvida, será formulada exigência para que o requerente esclareça a divergência ou adeque a especificação.

Exemplos:

Marca	Especificação originalmente depositada
	Classe 21: Cafeteiras e chaleiras não elétricas; bules; jarras; garrafas; panelas; descanso de talheres para mesa; desentupidores de pia.
	Especificação aceita pelo INPI, após adequação de ofício
	Os itens “garrafas”, “panelas”, “descanso de talheres para mesa” e “desentupidores de pia” foram excluídos de ofício, por não serem compatíveis com a forma representada na



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

Nota Técnica INPI/CPAPD nº ____/____

	<p>imagem.</p> <p>Após adequação de ofício, a seguinte especificação foi aceita pelo INPI:</p> <p>“Cafeteiras e chaleiras não elétricas; bules; jarras.”</p>
--	--

Marca	Especificação originalmente depositada
	Classe 21: Utensílios não elétricos para cozinhar; utensílios para cozinha.
	Especificação aceita pelo INPI, após formulação de exigência
	<p>A especificação apresentada é considerada genérica para um registro de marca de posição, sendo formulada exigência para que o requerente detalhe quais produtos a marca visa distinguir.</p> <p>Após formulação de exigência, a seguinte especificação foi aceita pelo INPI:</p> <p>“Painelas; caçarolas; caldeirões; fritadeiras, não elétricas”.</p>



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

Nota Técnica INPI/CPAPD nº ____/____

VI. Análise da distintividade

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, sendo percebido como marca.

- a. O exame de marca de posição afere primordialmente se o conjunto resultante da aplicação de um sinal marcário em um determinado suporte apresenta potencial distintivo, reunindo características (singularidade da posição + distintividade do sinal) que o tornem capaz de ser reconhecido pelo consumidor e por ele ser associado ao produto ou serviço que assinala – independentemente de o sinal já estar em uso no mercado.

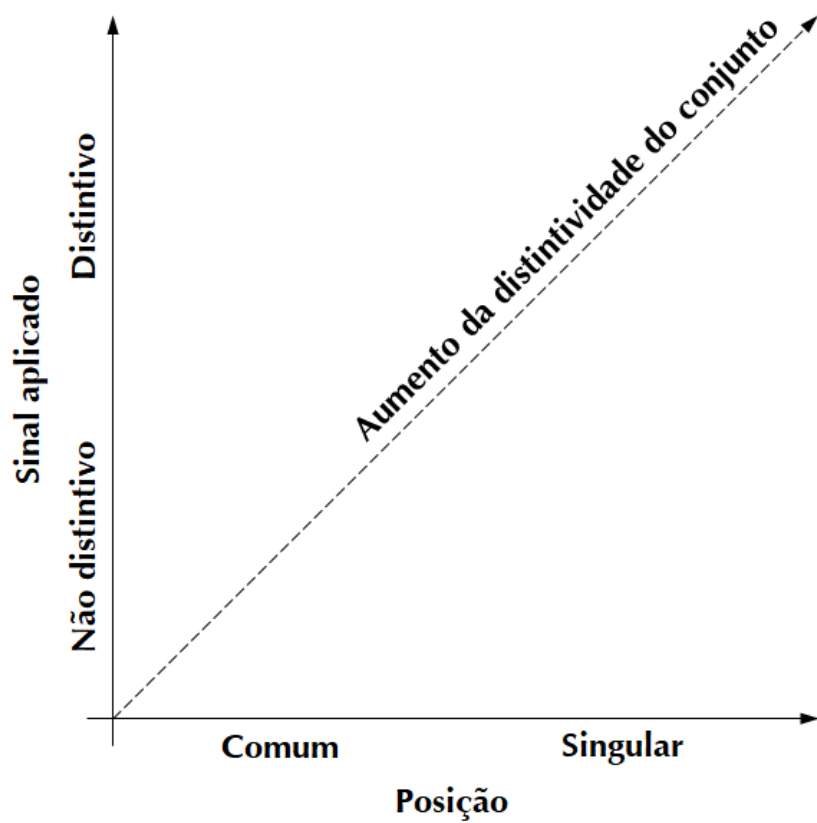
13. Na avaliação da distintividade, quanto mais singular for a posição na qual o sinal é aplicado, maior será a distintividade do conjunto. Do mesmo modo, quanto mais distintivo o sinal aplicado, maior a eficácia distintiva da marca de posição. A figura a seguir ilustra o aumento do grau de distintividade da marca de posição em função do cunho distintivo do sinal e da singularidade da posição em que ele é aplicado.



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

Nota Técnica INPI/CPAPD nº __/____



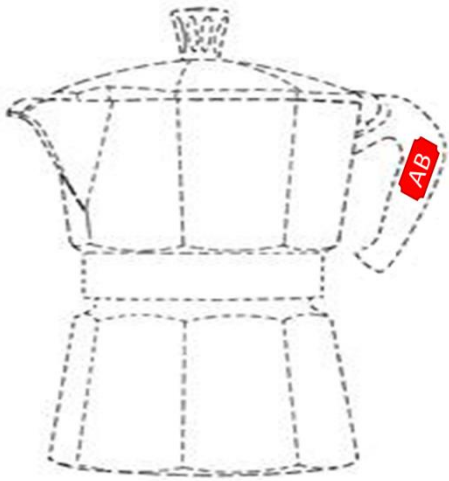


Ministério da Economia
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de Marcas,
Desenhos Industriais e Indicações Geográficas – CPAPD

Nota Técnica INPI/CPAPD nº ____/____

Exemplo:

Marca	Registrabilidade
 <p>Para assinalar "Cafeteiras".</p>	<p>Registrável.</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>

14. 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. 1º da Portaria INPI/PR nº ____/____ e com o dispositivo legal referente à falta de distintividade do sinal aplicado.

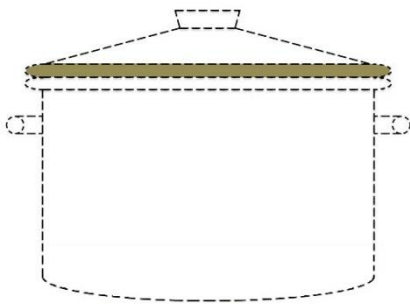
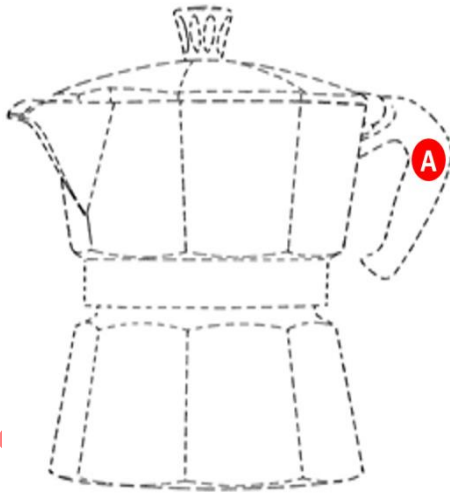


Ministério da Economia
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de Marcas,
Desenhos Industriais e Indicações Geográficas – CPAPD

Nota Técnica INPI/CPAPD nº ____/____

Exemplos:

Marca	Observações
 <p>Para assinalar “Panelas”.</p>	<p>Irregistrável à luz dos arts. 122 e 124, VIII, da LPI, combinados com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº ____/____.</p> <p>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>Para assinalar “Cafeteiras”.</p>	<p>Irregistrável à luz dos arts. 122 e 124, II, da LPI, combinados com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº ____/____.</p> <p>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.</p>



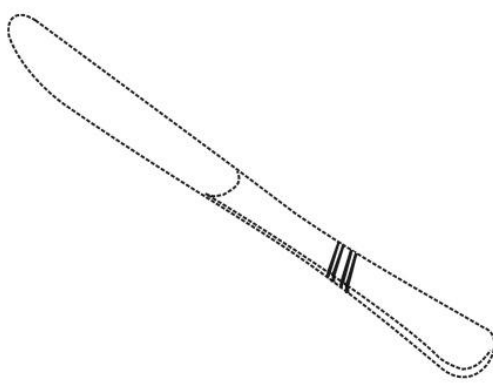
Ministério da Economia
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de Marcas,
Desenhos Industriais e Indicações Geográficas – CPAPD

Nota Técnica INPI/CPAPD nº ____/____

15. A aplicação de sinal que seja percebido como um aspecto ornamental ou integrante da aparência comum do suporte, e que resulte em conjunto sem suficiente cunho distintivo, não será registrável como marca de posição. 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 ____/____.

Exemplo:

Marca	Observações
 Para assinalar “Facas”.	Irregistrável à luz do art. 122 da LPI, combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº ____/____. Detalhes como pequenos frisos e faixas são comumente utilizados na produção de talheres, sendo percebidos como meros ornamentos, não conferindo cunho distintivo ao conjunto depositado como marca de posição.

Aplicação de sinal em posição comum

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. Nesses casos, o pedido será




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

Nota Técnica INPI/CPAPD nº ____/____

indeferido com base no art. 122 da LPI combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº ____/____.

Exemplo:

Marca	Registrabilidade
 <p>Para assinalar “Camisas”.</p>	<p>Irregistrável à luz do art. 122 da LPI, combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº ____/____.</p> <p>A posição em que o sinal foi aplicado é corriqueiramente utilizada para aplicação de marcas em camisas e camisetas.</p> <p>A proporção do sinal em relação às dimensões do produto também já é consagrada no mercado em questão.</p>

Impossibilidade de identificação de posição específica e invariável

17. Não será registrável como marca de posição o conjunto formado pela aplicação de um ou mais sinais em diferentes posições de um suporte. Nestes casos, não é possível a identificação de posição específica e invariável em que o sinal é aplicado. Serão 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



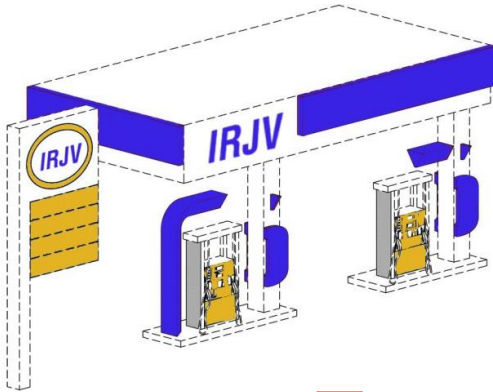
Ministério da Economia
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de Marcas,
Desenhos Industriais e Indicações Geográficas – CPAPD

Nota Técnica INPI/CPAPD nº ____/____

satisfatório o seu cumprimento, o pedido será indeferido com base no art. 122 da LPI combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº ____/____.

Exemplos:

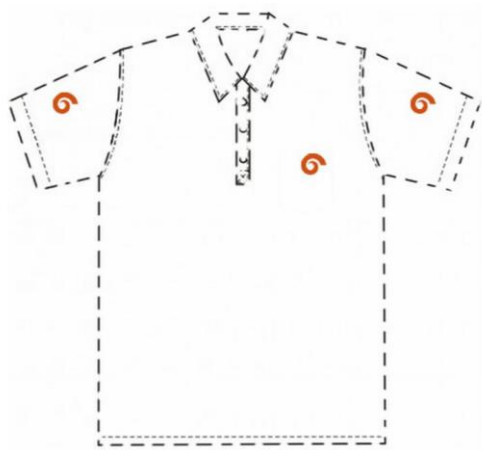
Marca	Observações
 <p>Para assinalar “Comércio de combustíveis”.</p>	<p>Irregistrável à luz do art. 122 da LPI, combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº ____/____.</p> <p>O conjunto consiste na aplicação de identidade visual de empresa em estabelecimento comercial, composto pela aplicação de diversos sinais em mais de uma posição do suporte, não sendo possível a identificação de posição específica e invariável em que os sinais são aplicados.</p> <p>O conjunto é irregistrável sob a forma de apresentação “marca de posição”.</p>



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

Nota Técnica INPI/CPAPD nº ____/____

 <p>Para assinalar “Camisas”.</p>	<p>Irregistrável à luz do art. 122 da LPI, combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº ____/____.</p> <p>O conjunto consiste na aplicação de um sinal em mais de uma posição do suporte, não sendo possível a identificação de posição específica e invariável em que o sinal é aplicado.</p> <p>O conjunto é irregistrável sob a forma de apresentação “marca de posição”.</p>
---	--

18. Não será registrável como marca de posição o conjunto no qual o sinal é aplicado em uma proporção do suporte que impossibilite a identificação de posição específica e invariável em que o sinal é aplicado. Serão 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 art. 1º da Portaria INPI/PR nº ____/____.





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

Nota Técnica INPI/CPAPD nº ____/____

Exemplos:

Marca	Observações
 <p>Para assinalar “Serviço de transporte aéreo”.</p>	<p>Irregistrável à luz do art. 122 da LPI, combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº ____/____.</p> <p>O conjunto consiste na aplicação de identidade visual de uma companhia aérea em uma aeronave, composto pela aplicação de um sinal em proporção que impossibilita a identificação de posição específica e invariável.</p> <p>O conjunto é irregistrável sob a forma de apresentação “marca de posição”.</p>
 <p>Para assinalar “Bebida láctea”.</p>	<p>Irregistrável à luz do art. 122 da LPI, combinado com o parágrafo único do art. 1º da Portaria INPI/PR nº ____/____.</p> <p>O conjunto consiste na aplicação de identidade visual de uma embalagem, composto pela aplicação de um sinal em proporção que impossibilita a identificação de posição específica e invariável.</p> <p>O conjunto é irregistrável sob a forma de apresentação “marca de posição”.</p>



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

Nota Técnica INPI/CPAPD nº ____/____

VII. Análise da disponibilidade

19. A análise da colidência entre marcas de posição será baseada na avaliação da impressão geral dos conjuntos formados pelo sinal e a sua posição no suporte, 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.

20. A análise da colidência entre marcas de posição e marcas sob outras formas de apresentação será realizada conforme o disposto no Manual de Marcas.

VIII. Disposições finais

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.

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, respeitando-se o disposto no Art. 2º da Portaria INPI/PR nº ____/____.

23. Dê-se ciência à Divisão de Exame Formal e Notificações, a todas as Divisões de Exame Técnico e à Coordenação-Geral de Recursos e Processos



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

Nota Técnica INPI/CPAPD nº ____/____

Administrativos de Nulidade para imediata aplicação das orientações estabelecidas nesta Nota Técnica.

24. Publique-se a presente nota no portal do INPI, apensando-a ao Manual de Marcas do INPI, por força do disposto no art. 14 da Portaria INPI/PR nº 491/19, de 09/10/2019.

MINUTA