

Registro de Marcas com Slogan

Nova interpretação do
inciso VII do art. 124

Schmuell Lopes Cantanhede
Diretor da DIRMA

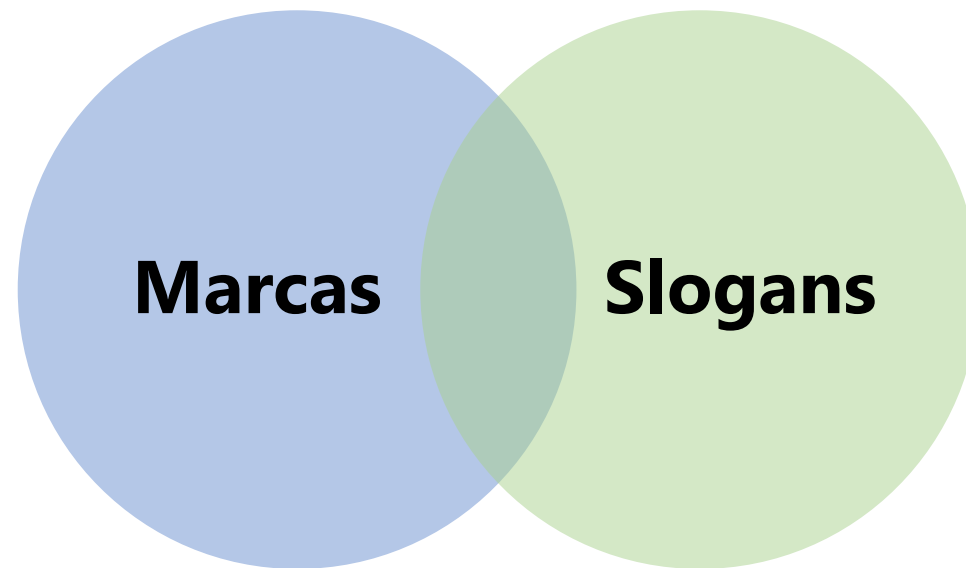
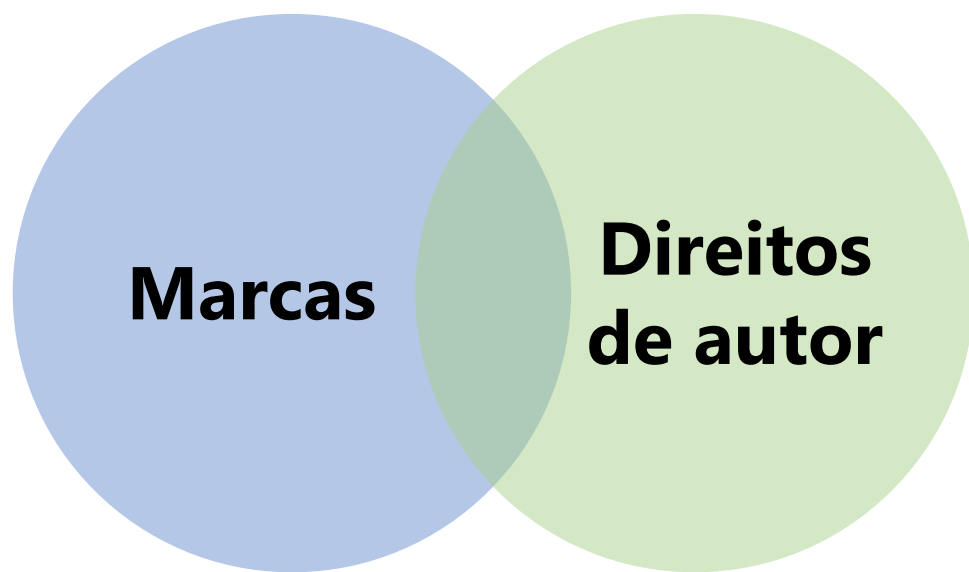
Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2024



Histórico e Premissas

CPI 1971 → LPI 1996

Falsa Dicotomia



Referencial Comparativo

Questionário OMPI 2004 (SCT/11/6)
Slogans são registráveis como marca?



- **Brasil**
- **Coréia do Sul**
- **China**
- **Japão**

Mudança de
entendimento
(2023)

Convenção de Paris

Art. 6^{quinquies}

B. — Só poderá ser recusado ou invalidado o registro das marcas de fábrica ou de comércio mencionadas no presente artigo nos casos seguintes:

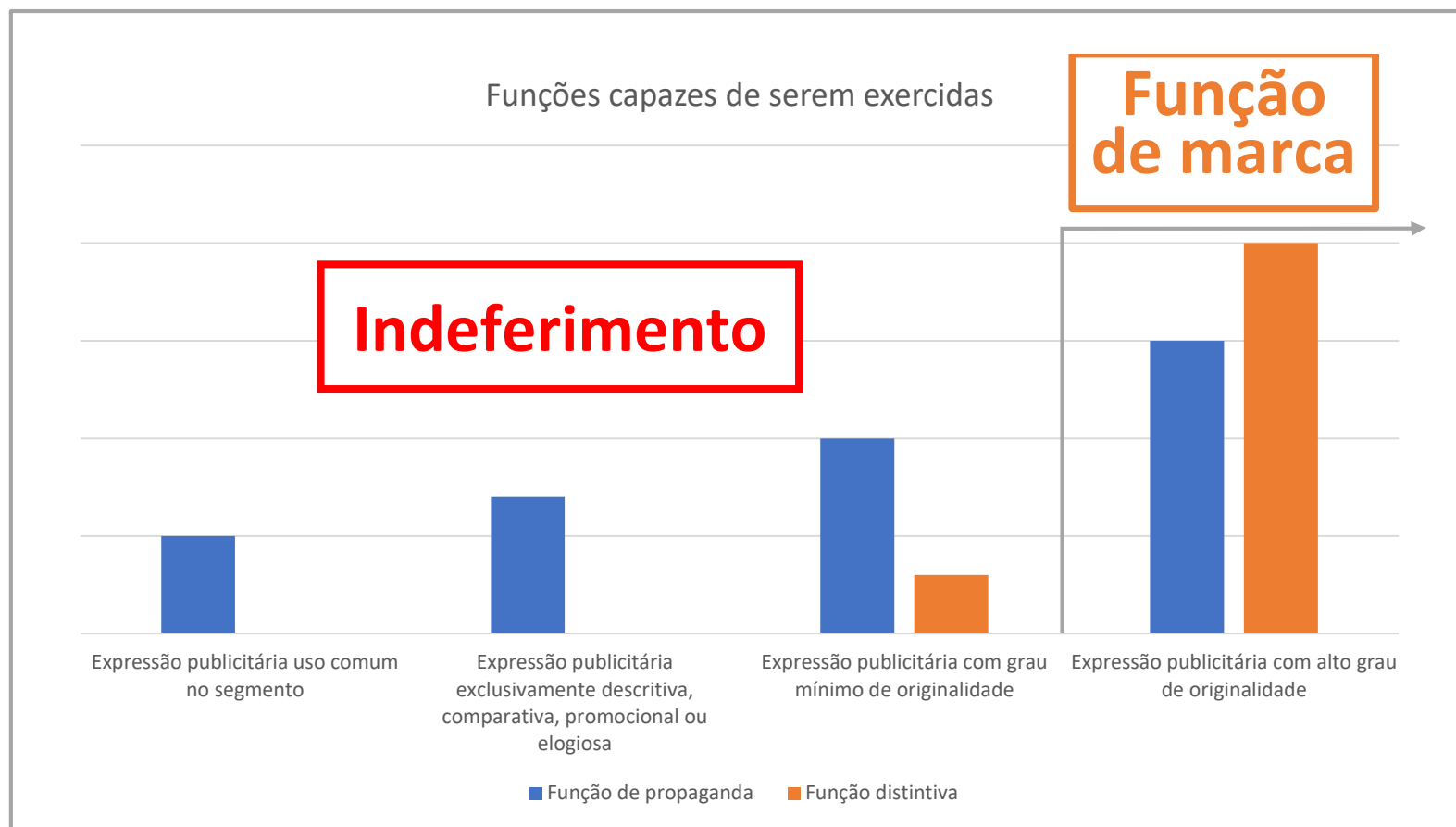
1º. [...]

*2º. Quando forem **desprovidas de qualquer caráter distintivo** ou então exclusivamente composta por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos ou a época da produção, **ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio** do país em que a proteção é requerida;*

Proposta

O indeferimento pelo inciso VII ocorrerá somente quando o sinal como um todo atender a duas condições cumulativas:

1. Exerce função de propaganda; e
2. É incapaz de exercer função distintiva.



Liquidação
imperdível!

Diversão
garantida

Conectado a
você

Wet dust
can't fly

Função de Propaganda

Um sinal exerce função de propaganda quando:

- Recomenda os produtos ou serviços assinalados;
- Divulga qualidades do produto ou do serviço assinalado;
- Transmite a missão, valores, ideias ou conceitos da empresa;
- Visa persuadir o interlocutor com o intuito de levá-lo à ação; ou
- Destaca o produto ou o serviço assinalado em relação à concorrência.

Ausência de Função Distintiva

O sinal é incapaz de exercer função distintiva quando:

- Expressão publicitária que tenha se tornado de **uso comum** no segmento de mercado;
- Expressão publicitária **exclusivamente descritiva, comparativa, promocional ou elogiosa**; ou
- Expressão publicitária **desprovida de originalidade**.

Exemplos de aplicação

Entendimento Atual	Exemplos	Novo Entendimento
Sinais que incluem expressões que exercem função de propaganda		Sinais incapazes de exercer função distintiva
✘	Panamericano. Tudo por você.	✔
✘	Diga adeus ao bichinho do rrhan-rhan	✔
✘	O melhor sapato do Brasil.	✘
✘	Aproveite nossas ofertas!	✘

Incisos VI e VII

Não se aplica o inciso VII

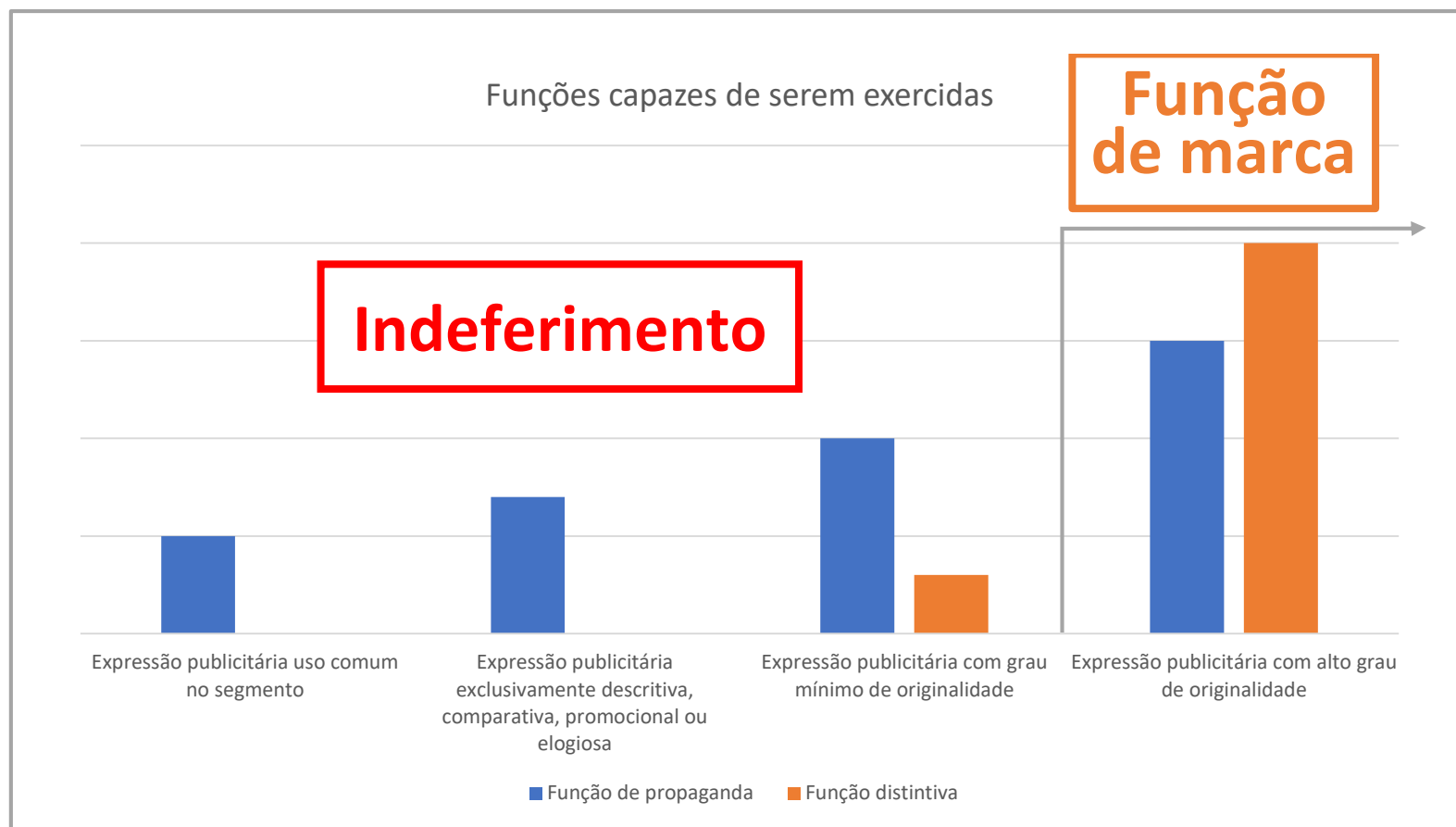
— aos sinais capazes de exercer simultaneamente a função distintiva e a função de propaganda.

A) Combinação de elementos distintivos com elementos que exercem somente função de propaganda.	B) Combinação de elementos capazes de exercer ao mesmo tempo a função distintiva e a função de propaganda.
<p data-bbox="275 915 486 1011">Elementos distintivos</p>  <p data-bbox="402 1165 1072 1200">Bretas, sempre o melhor atendimento</p>	 <p data-bbox="1294 965 1638 1001">(serviços de educação)</p> <p data-bbox="1302 1103 1646 1143">SAINDO DO ZERO</p> <p data-bbox="1251 1215 1696 1250">(consultoria em investimento)</p> <p data-bbox="1735 765 2196 943">Apesar de a expressão visar persuadir o interlocutor, seu significado é amplo o suficiente para não se limitar a elogiar ou promover os serviços reivindicados</p> <p data-bbox="1735 1046 2196 1300">Embora a expressão transmita ideia positiva sobre o serviço, sua estrutura apresenta elementos com mais de um significado, resultando em conjunto com suficiente distintividade para atuar como marca.</p>

Proposta

O indeferimento pelo inciso VII ocorrerá somente quando o sinal como um todo atender a duas condições cumulativas:

1. Exerce função de propaganda; e
2. É incapaz de exercer função distintiva.



Liquidação
imperdível!

Diversão
garantida

Conectado a
você

Wet dust
can't fly

Cronograma

2023 Estudos prévios e benchmarking

2024 Alinhamentos, consulta jurídica e implementação



30/10 - Encontro com Usuários

27/11 - Atualização do Manual de Marcas

2025 Pesquisa de Satisfação com Usuários

2026 Avaliação intermediária

2028 Avaliação final dos efeitos da melhoria

Avaliação do Encontro





INPI INSTITUTO
NACIONAL DA
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL