

# Registro de Marcas com Slogan

Nova interpretação do  
inciso VII do art. 124

Schmuell Lopes Cantanhede  
Diretor da DIRMA

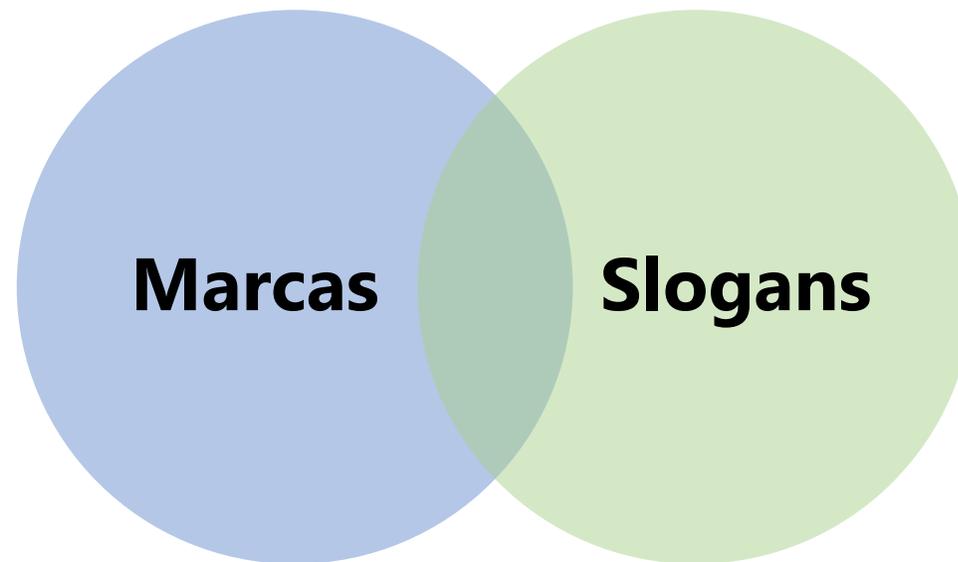
Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2024



# 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<sup>quinquies</sup>

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

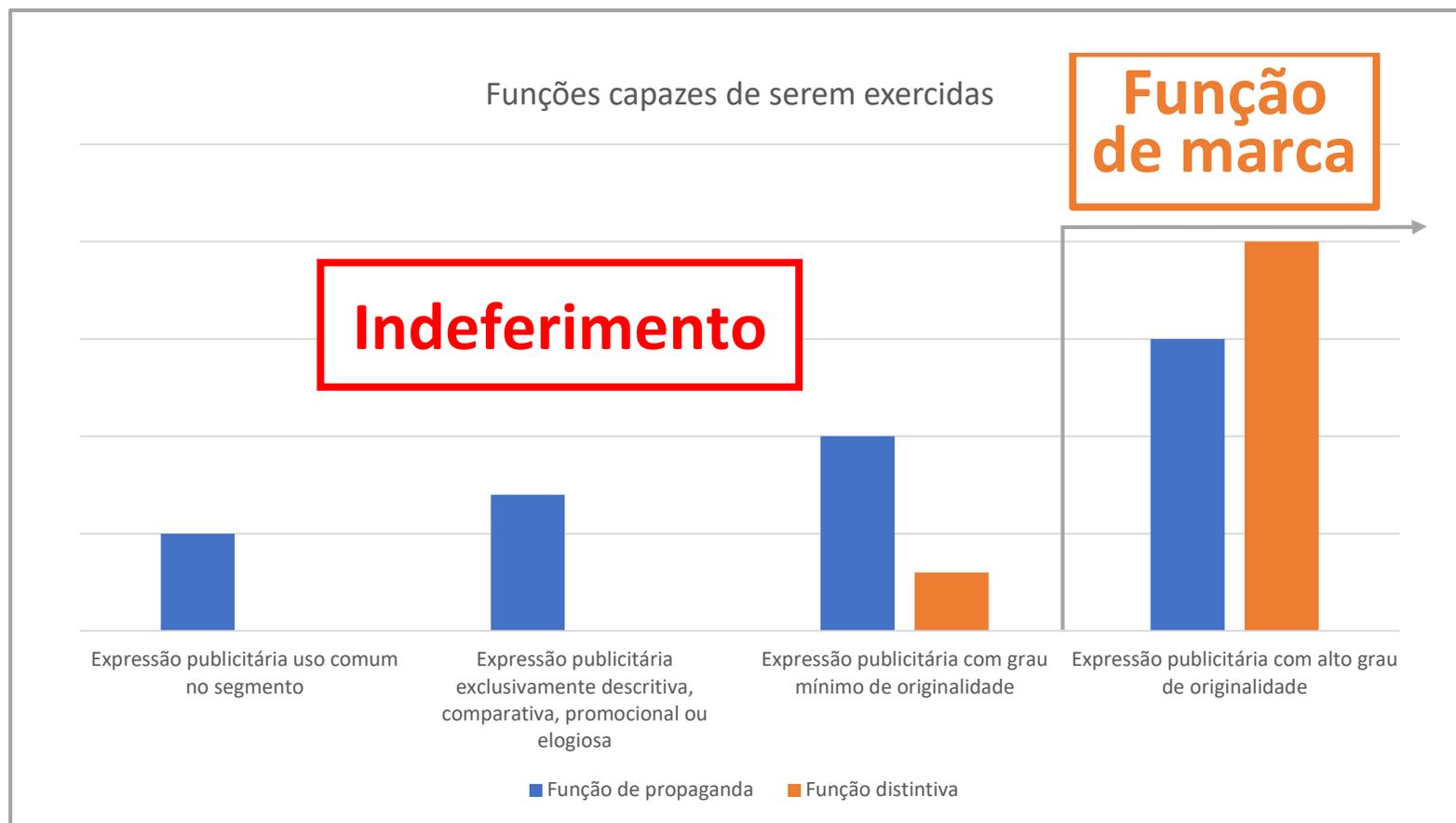
*1º. [...]*

*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

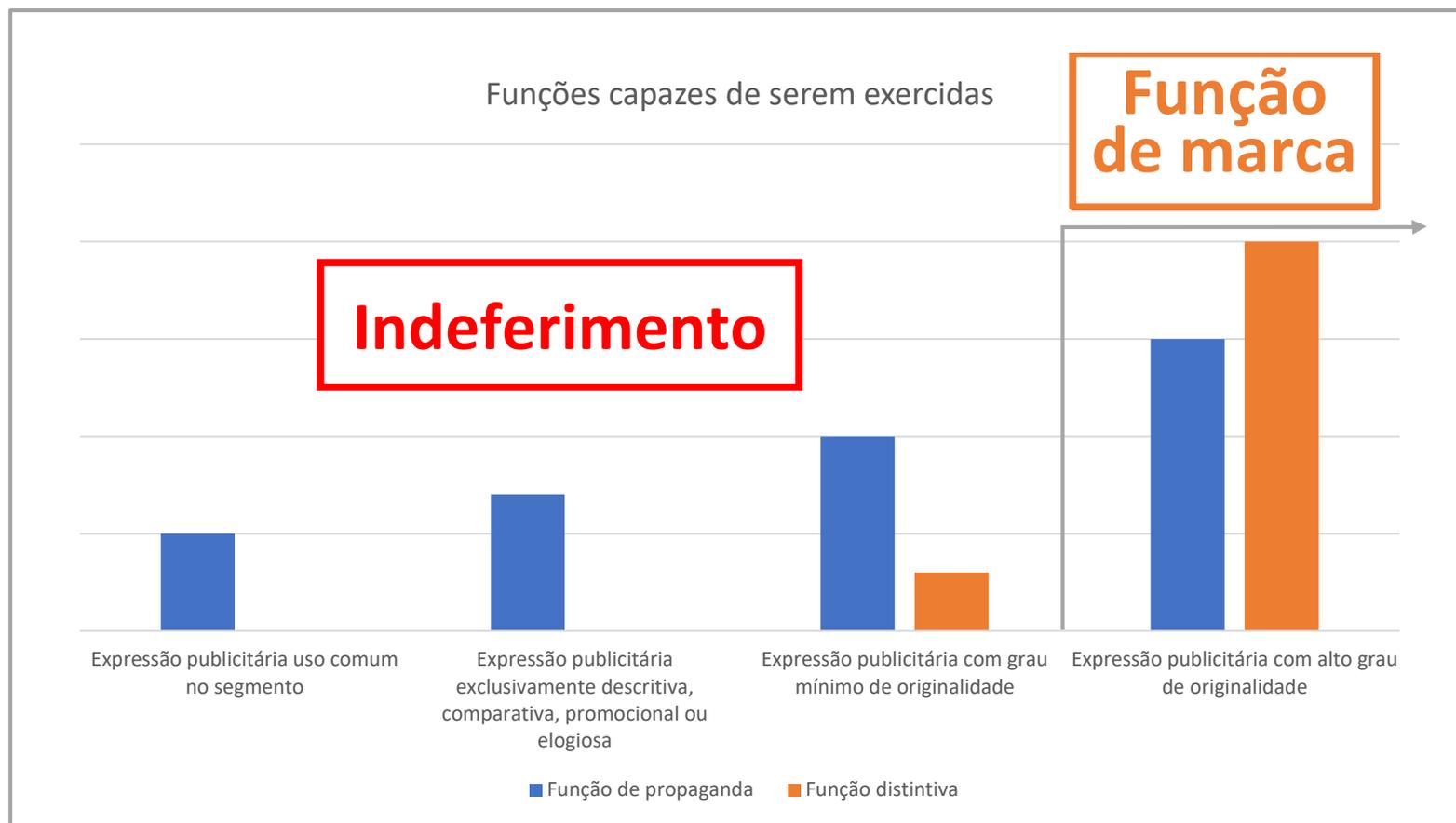
— aos sinais capazes de exercer simultaneamente a função distintiva e a função de propaganda.

A) Combinação de elementos distintivos com elementos que exercem somente função de propaganda.	B) Combinação de elementos capazes de exercer <b>ao mesmo tempo</b> a função distintiva e a função de propaganda.
<p>Elementos distintivos</p>  <p>Bretas, sempre o melhor atendimento</p>	 <p>(serviços de educação)</p> <p><b>SAINDO DO ZERO</b></p> <p>(consultoria em investimento)</p> <p>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>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