

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 21 de novembro de 2024 às 08h04
Seleção de Notícias

Consultor Jurídico | BR

Marco regulatório | INPI

Slogans como ativos marcários pelo INPI: mudança de posicionamento 3

Band.com.br | BR

Pirataria

Brasil está na rota dos vinhos falsificados; veja riscos à saúde 6

Slogans como ativos marcários pelo INPI: mudança de posicionamento



Uma objeção sempre presente no meio dos empresários preocupados com a proteção dos seus ativos e dos profissionais da publicidade é a impossibilidade de

Opinião Slogans como ativos marcários pelo **INPI**: mudança de posicionamento

é advogado especialista em startups e novas tecnologias sócio do escritório QBB Advocacia coordenador da Setorial Nacional de Empreendedorismo e Inovação do Livres membro do Grupo de Estudos Avançados em Processo e Tecnologia da Fundação Arcadas (USP) e membro da comissão de Startups da OAB-SP

Uma objeção sempre presente no meio dos empresários preocupados com a proteção dos seus ativos e dos profissionais da publicidade é a impossibilidade de registro de slogan. Afinal, tais expressões muitas vezes apresentam uma distinção tão acentuada quanto as marcas, têm a mesma atividade criativa envolvida e possuem uma força de identificação avassaladora. Quando lembramos do produto que tem "mil e uma utilidades" ou das bebidas que "te dá asas", "desce redondo" ou é "uma boa ideia", as marcas tornam-se praticamente dispensáveis. Os slogans, quando atingem a notoriedade, falam por si só.

Tomaz Silva/Agência Brasil

Visando a resguardar tais criações, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (**INPI**) anunciou uma importante mudança em sua política de registro marcário, passando a aceitar o registro de slogans publicitários como marcas. Tal medida representa um marco evolutivo na proteção da propriedade industrial, deixando o Brasil mais próximo das boas práticas internacionais sobre o assunto.

Segundo levantamento do próprio **INPI** [1], dos países integrantes da Organização Mundial de Propriedade Industrial (Ompi), apenas quatro não permitiam o registro de slogan como marca, numa posição contrária aos 67 países que já tinham tal entendimento. Dos quatro, a China, por meio da China National Intellectual Property Administration (CNIPA) e Japão, através do Japan Patent Office (JPO) mudaram de posição em 2023, deixando o Brasil como um dos últimos a revisarem o seu ponto de vista sobre a matéria.

Sendo uma tendência global, é importante compreender como o país manteve, até então, a posição contramajoritária. Por aqui, tal proteção da propriedade industrial é regulamentada pela Lei Federal nº 9.279/1996 [2]. E a referida norma, em seu artigo 122, define como passível de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, desde que não estejam compreendidos nas proibições legais. Enquanto a conceituação é abrangente e genérica, as proibições são mais detalhadas, listando a norma vinte e três blocos de definições proibitivas (artigo 124).

Proibição do registro de slogan

E eis o questionamento-chave: a proibição do registro do slogan consta como em algum dos incisos do artigo 124? Acontece que o inciso VII veta a possibilidade de registro como marca do "sinal ou expressão empregada apenas como meio de

Continuação: Slogans como ativos marcários pelo INPI: mudança de posicionamento

propaganda", o que, até então, gerava um entendimento do **Inpi** que slogans não eram registráveis. A fundamentação específica era que estes se tratavam de meras frases de efeitos publicitários, sem a distintividade exigida.

Spacca

Merece ressalva que esse ponto de vista possui embasamento também na Convenção de Paris [3], que em seu artigo 6º, parágrafo segundo, defende a impossibilidade de registro das marcas "() desprovidas de qualquer caracter distintivo, ou compostas exclusivamente de sinais ou de 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 tiverem tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país em que é reclamada a proteção".

A fundamentação legal não mudou. Entretanto, diante das novas demandas do mercado, que argumentam que slogans desempenham papel essencial na construção da identidade de marcas, associando produtos e serviços a mensagens memoráveis e estratégicas, o **Inpi** decidiu revisar a posição, equalizando sua postura ao restante dos países, especialmente aos que possui tratados de proteção à propriedade industrial vigentes.

Na proposta de alteração do item 5.9.4 do Manual de Marcas, que aborda o assunto, o **Inpi** esclareceu a alteração, afirmando que passará a reconhecer slogans como marca. Entretanto, a alteração vem com vários disclaimers legais. Afinal, não basta ser slogan para receber a proteção. A proibição será mantida em determinadas circunstâncias, recaindo "() sobre sinais incapazes de serem percebidos como marca pelo público consumidor em razão de sua exclusiva atuação como meio de propaganda". Prossegue afirmando que "() a aplicação do inciso VII do art. 124 da LPI deve ser criteriosa, sendo aplicada apenas quando a função exclusiva de propaganda do sinal estiver

evidenciada".

Distintividade de marca do slogan

Duas informações relevantes podem ser retiradas do trecho. A primeira delas justifica a nova leitura do **Inpi** sobre o inciso afetado. Em síntese, a entidade passou a aceitar que alguns slogans ganham tanta força perante o mercado que passam a possuir a distintividade de marca, como nos exemplos citados, justificando o seu registro. Em segundo lugar, o **Inpi** já evidenciou que o deferimento do registro de slogans será criterioso, não sendo concedido a distintividade para slogans abrangentes ou generalistas.

Nesse sentido, o indeferimento com base no artigo 124, VII da LPI será mantido quando o sinal possuir duas características cumulativamente: exercer função de propaganda, e; se incapaz de exercer função distintiva. Alcançando ambos, o slogan é irregistrável.

É necessário atentar ainda que não serão aceitas expressões publicitárias que tenham se tornado de uso comum no segmento de mercado ou expressões publicitárias desprovidas "() de grau mínimo de originalidade, sendo exclusivamente descritiva, comparativa, promocional ou elogiosa da qualidade dos produtos ou serviços assinalados ou ainda das condições em que os mesmos são oferecidos".

Combinação de elementos

Por fim, a entidade alerta que a combinação de elementos distintivos com elementos que exercem somente função de propaganda (por exemplo "Melhoral é melhor e não faz mal") e a combinação de elementos capazes de exercer ao mesmo tempo a função distintiva e a função de propaganda (tais como "Abra a felicidade" e "Saindo do zero") são passíveis de registro, uma vez que no primeiro, o sinal distintivo atribui uma distinção a toda a expressão, e no segundo a combinação ou jogo de palavras dará uma distintividade maior ao caso.

Continuação: Slogans como ativos marcários pelo INPI: mudança de posicionamento

O **Inpi** publicou um gráfico[4] que bem ilustra o assunto, facilitando o entendimento de quando um slogan terá a proteção marcária deferida:

Na apreciação, os slogans passarão pela mesma análise das marcas, não sendo criada uma categoria diferente de registro. Assim, o slogan terá que apresentar também as mesmas características da distintividade, leicidade e novidade exigida para qualquer outro pedido que tramite na entidade.

Novo entendimento do Manual de Marcas

Nos termos apresentados, a partir de 27 de novembro de 2024, com a atualização do Manual de Marcas, o novo entendimento entra em vigor, sendo aplicado para os pedidos já em andamento para análise de mérito ou que estejam sob recurso.

A mudança na posição passará por um acompanhamento da entidade, que avaliará os efeitos da nova implementação e satisfação do usuário com a mudança nos próximos anos. Afinal, um dos desafios da entidade é como adaptar seus processos para lidar com um provável aumento nos pedidos de registro, além de desenvolver critérios claros para análise da distintividade dos slogans, equilibrando a proteção dos ativos industriais com a livre concorrência.

A decisão do **INPI** de aceitar o registro de slogans como marcas é uma evolução importante para o sistema de **propriedade** intelectual no Brasil, alinhando-se às tendências globais e atendendo às demandas do mercado. Essa medida fortalece o ambiente jurídico para a proteção de ativos intangíveis e fomenta a inovação e a criatividade no setor empresarial. Essa mudança demonstra o dinamismo do sistema de **propriedade** intelectual brasileiro e reforça a im-

portância de estar atento às novidades legislativas e regulatórias para maximizar os benefícios jurídicos e econômicos de ativos intangíveis.

[1] CANTANHEDE. Schamuell Lopes. Registros de Marca como Slogan: nova interpretação do inciso VII do art. 124. **INPI**. Disponível em . Acesso em 15 de novembro de 2024.

[2] BRASIL. Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 15 maio 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/civil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 17 nov. 2024.

[3] CONVENÇÃO DE PARIS. Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial. Paris, 20 de março de 1883. Disponível em: <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/>. Acesso em: 17 nov. 2024.

[4] CANTANHEDE. Schamuell Lopes. Registros de Marca como Slogan: nova interpretação do inciso VII do art. 124. **INPI**. Disponível em . Acesso em 15 de novembro de 2024.

Lucas Bezerra Vieira É Advogado Especialista Em Startups E Novas Tecnologias Sócio Do Escritório Qbb Advocacia Coordenador Da Setorial Nacional De Empreendedorismo E Inovação Do Livres Membro Do Grupo De Estudos Avançados Em Processo E Tecnologia Da Fundação Arcadas

Brasil está na rota dos vinhos falsificados; veja riscos à saúde



caminho acontece a **falsificação** das bebidas.

Para serem comercializados no Brasil, os vinhos importados passam por inspeção de qualidade do Ministério da Agricultura, assim como os nacionais. Os que entram ilegalmente não têm qualquer garantia.

O rótulo é o primeiro passo para verificar a autenticidade do produto. Nele devem estar: o registro do importador junto ao ministério da agricultura, e a composição da bebida escrita em português. Outro alerta é: desconfie de preços muito vantajosos.

Notíciasjornal da band

Entre 2021 e 2023, o Ministério da Agricultura apreendeu mais de 530 mil litros de bebidas alcoólicas que entraram no Brasil de forma ilegal. O Brasil na rota dos vinhos falsificados. Eles entram junto com o contrabando. O preço muito baixo é a primeira pista de que pode ter algo errado com o produto. Então, muito cuidado para não comprar gato por lebre e pôr em risco a sua saúde.

Os vinhos importados ilegalmente geralmente chegam em caminhões e carros. Neste ano, a Polícia Rodoviária Federal interceptou mais de 20 mil litros apenas no Rio Grande do Sul.

A maioria dos vinhos que entra ilegalmente no Brasil vem da Argentina.

No Rio Grande Sul, as principais rotas passam por São Borja, Uruguaiana e Porto Xavier.

Também chegam produtos pela fronteira com o Uruguai, por cidades como Jaguarão e Chuí. Da região sul, os vinhos são distribuídos a diversos pontos do país.

Um dos problemas é a concorrência desleal com os vinhos nacionais e os importados legalmente, e que pagam os impostos. O outro, é que junto com o des-

Índice remissivo de assuntos

Propriedade Intelectual
3

Marco regulatório | INPI
3

Pirataria
6