

Registro de slogan como marca e nova interpretação do INPI

06/12/2024

A nova interpretação do inciso VII do artigo 124 da Lei 9.279/96 (LPI) passou a aceitar o registro de slogan como marca.

O INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) vem acompanhando o tema sob a perspectiva internacional há alguns anos. Em 2004, a Ompi (Organização Mundial de Propriedade Intelectual) circulou uma pesquisa para mapear as práticas e legislações locais em matéria de marcas. Uma das perguntas era se “slogans são registráveis como marca”. De 71 países, apenas quatro sinalizaram que não, dentre eles Brasil, Coreia do Sul, China e Japão.

Tomaz Silva/Agência Brasil



Em 2023, o INPI consultou esses países para verificar se o entendimento da não registrabilidade se mantinha e foi surpreendido ao identificar que apenas a Coreia do Sul continuava com a mesma posição.

De acordo com o diretor do INPI, embora a partir da Lei 9.279/96 prevalecesse o entendimento de uma “dicotomia” entre marcas e expressões de propaganda, em análise mais aprofundada, entendeu-se que a proteção de um ativo intangível por direitos autorais não exclui a possibilidade de proteção por propriedade industrial, sendo possível tal coexistência.

Nesse sentido, como fundamento legal para a nova interpretação para a possibilidade de registro de slogans como sinais marcários, o INPI se apoia na Convenção de Paris, acordo internacional de Propriedade Industrial da qual o Brasil é signatário desde 1992. Tal acordo estabelece basicamente que determinada marca poderá ser recusada ou invalidada se for desprovida de caráter distintivo ou se for de uso comum (artigo 6 quinquies, B. 2.).

Características para registro no INPI

Assim, o INPI esclarece que o pedido de registro de slogan somente será indeferido com base no inciso VII do artigo 124 da LPI, se cumular duas características: exercer função de propaganda e não possuir distintividade.

Spacca

A utilização de slogans como estratégia publicitária para reforçar a visibilidade de determinada marca, produto e/ou serviço é prática consolidada no mercado. Muitas vezes essa frase de efeito é tão poderosa e persuasiva que dispensa até mesmo a menção da marca a qual pertence, ganhando autonomia distintiva perante os consumidores, que já conseguem identificar automaticamente a qual produto, serviço ou empresa se refere.

Se houve um hiato para a proteção de slogans como marca após o Código de Propriedade Industrial (que admitia expressamente essa possibilidade), a verdade é que na prática tal expressão poderia ser protegida por direitos autorais, desde que original e preferencialmente no contexto de campanha publicitária.

Diferentemente do racional do direito marcário, cujo regime é atributivo, ou seja, a titularidade e exclusividade da marca se dá por meio de registro no INPI, o direito autoral dispensa a necessidade de registro. Assim, cabe ao autor de determinada obra intelectual provar apenas sua originalidade e anterioridade.

Anterioridade de expressão de propaganda

Nesse contexto, uma prática adotada no mercado para se fixar a anterioridade de determinada expressão de propaganda e dar publicidade para esse marco inicial era o depósito como marca no INPI.

Ainda que com a interpretação anterior do inciso VII do artigo 124 da LPI tal expressão fosse indeferida por ser slogan, em caso de questionamento por terceiros, era possível provar a anterioridade pela data do depósito no INPI, cujos registros são públicos.

Sendo assim, na prática, os slogans, desde que originais/distintivos, sempre tiveram tutela jurídica, quer por marca, por direitos autorais ou pelos dois institutos. O que se altera, na realidade, com a nova interpretação do INPI é a harmonização de posicionamento com os demais países, principalmente no contexto de tratados internacionais, como o Protocolo de Madri.

Tal iniciativa pode impactar positivamente em especial portfólios de marcas internacionais, com a uniformização da proteção de ativos de propriedade industrial em diferentes territórios, agregando competitividade ao contexto brasileiro.

Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2024-dez-06/registro-de-slogan-como-marca-e-nova-interpretacao-do-inpi/>

