

DS
women
Class



Women and Intellectual Property

Mulheres e a Propriedade Intelectual

2025

DANNEMANN
SIEMSEN | 125
years

SUMMARY

ÍNDICE

Women & Artificial Intelligence	4
<i>Mulheres & Inteligência Artificial</i>	
Women in Intellectual Property: Advances, Challenges, and Opportunities	8
<i>Mulheres na Propriedade Intelectual: avanços, desafios e oportunidades</i>	
Dupes and Intellectual Property: The Boundary Between Inspiration and Infringement in the Age of Consumption	12
<i>Dupes e Propriedade Intelectual: O Limite Entre Inspiração e Violação na Era do Consumo</i>	
Progress in the Recognition of “Secondary Meaning” for Trademarks in Brazil	15
<i>Avanço no Reconhecimento do “Secondary Meaning” de Marcas no Brasil</i>	
Between Digital Contracts and Artificial Intelligence:	17
<i>The Contours of the new Civil Code</i>	
<i>Entre contratos digitais e inteligência artificial: os contornos do novo Código Civil</i>	
Decline in Patent Filings in Brazil: Impact on Innovation and the Market	20
<i>Redução de depósitos de pedidos de patentes no Brasil: impacto na inovação e no mercado</i>	
The Registrability of Slogans as Trademarks: The INPI’s New Understanding	24
<i>A Registrabilidade de Slogans como Marcas: Novo Entendimento do INPI</i>	
BPTO Updates on Trademark Procedures Require Strategic Analysis but Bring Opportunities	27
<i>Atualizações do INPI nos procedimentos de marcas demandam análise estratégica, mas trazem oportunidades</i>	
The Behavior of Appeals at the INPI after Ordinance No. 10/2024	31
<i>O Comportamento dos Recursos no INPI após a Portaria nº 10/2024</i>	
Franquias e Gestão de Conflitos: O Potencial do Negócio Jurídico Processual	34
<i>Franquias e Gestão de Conflitos: O Potencial do Negócio Jurídico Processual</i>	
Class Action and Patent Invalidity	37
<i>Ação Coletiva e Nulidade de Patentes</i>	
Legal Management in Times of Remote Work	39
<i>Gestão Jurídica em Tempos de Home Office</i>	
Trademarks of Racism in Brazil: An Analysis of the Application by the INPI of Article 124, Item III, of the Industrial Property Law (LPI)	41
<i>Marcas do racismo no Brasil: uma análise da aplicação pelo INPI do art. 124, inciso III da LPI</i>	

INTERVIEW ENTREVISTA

Women & Artificial Intelligence

Mulheres & Inteligência Artificial



By/Por:

- Roberta de Magalhães Fonteles Cabral
rmagalhaes@dannemann.com.br
- Roberta Xavier S. Calazans
rcalazans@dannemann.com.br



Caroline Tauk is a federal judge in Rio de Janeiro, working in a court specialized in intellectual property since 2014; Master's degree from UERJ; PhD candidate at USP and author of the book "Lei da Propriedade Industrial Interpretada", published by Jus. Podivm.

Caroline Tauk é Juíza federal no Rio de Janeiro, atuando em vara com especialização em propriedade intelectual desde 2014; mestre na UERJ; doutoranda na USP e autora do livro "Lei da Propriedade Industrial Interpretada", da ed. Jus. Podivm.

1 THE STARTING POINT

O PONTO DE PARTIDA

What motivated you to choose artificial intelligence and authorship as the central theme of your doctoral thesis, and in what way did your trajectory as a woman influence this path?

The choice of the theme of authorship of creations generated by artificial intelligence for my doctoral thesis arose from the growing impact of AI on creative and inventive processes. Media reports sparked the debate about copyright protection for textual, visual, and sound outputs generated with the assistance of or entirely by generative artificial intelligence, as well as about patent protection for inventions generated or assisted by AI. The DABUS case became world famous because the applicant for the patent application in several countries, including Brazil, indicated the machine as the inventor. For the choice of this theme, my trajectory as a woman was not decisive, but rather the space that the University of São Paulo (USP) gave me to research such a recent topic.

O que a motivou a escolher a inteligência artificial e a autoria como tema central da sua tese de doutorado, e de que forma sua trajetória como mulher influenciou esse caminho?

A escolha pelo tema da autoria das criações geradas pela inteligência artificial para minha tese de doutorado surgiu do impacto crescente da IA nos processos criativos e inventivos. Notícias da mídia acenderam o debate sobre a proteção autoral de saídas textuais, visuais e sonoras geradas com assistência ou integralmente pela inteligência artificial generativa, bem como sobre a proteção por patente de invenções geradas ou assistidas por IA. O caso DABUS ficou famoso mundialmente em razão de o depositante do pedido de patente em diversos países, inclusive no Brasil, ter indicado a máquina como inventora. Para a escolha deste tema, minha trajetória como mulher não foi determinante, mas sim o espaço que a Universidade de São Paulo (USP) me deu para pesquisar um assunto tão recente.

2 ACADEMIC AND PROFESSIONAL CHALLENGES

DESAFIOS ACADÊMICOS E PROFISSIONAIS

Reconciling academic life with the judiciary is already a challenge in itself. As a woman, in an environment historically marked by demands and gazes often different, what barriers did you perceive and how did you find ways to overcome them?

As a woman in the judiciary, used to navigating predominantly in male spaces, including the STF and CNJ, where I was an auxiliary judge, it broadened my view of the structural challenges to which we are subjected. It does not take much effort to realize that the structures were not designed for women. For example, about 50% of women enter the judicial career and about 20% occupy the top positions in the Judiciary. Moreover, the Supreme Court has only one woman. One of the reasons is because women have difficulty engaging in politics and advancement in the public career also ends up depending on connections. When trying to engage in politics, women are seen as ambitious, in addition to having the double shift, which makes it difficult to attend after-work meetings that would allow them to expand their network. In academic life, the barriers are similar. I must say, however, that I was lucky to be able to write a book (“Lei da Propriedade Industrial Interpretada”, published by Ed. Jus. Podivm) in co-authorship with a colleague from my career and friend, which makes it clear that men and women can work side by side in the profession.

Conciliar a vida acadêmica com a magistratura já é um desafio por si só. Como mulher, em um ambiente historicamente marcado por exigências e olhares muitas vezes distintos, quais barreiras você percebeu e como encontrou caminhos para superá-las?

Como mulher na magistratura, acostumada a transitar entre espaços predominantemente masculinos, incluindo o STF e o CNJ, onde fui juíza auxiliar, ampliei meu olhar sobre os desafios estruturais a que estamos sujeitas. Não precisa muito esforço para perceber que as estruturas não foram pensadas para a mulher. Por exemplo, cerca de 50% de mulheres ingressam na carreira da magistratura e cerca de 20% ocupam as cúpulas do Judiciário. Além disso, a Suprema Corte só tem uma mulher. Um dos motivos é porque a mulher tem dificuldade de fazer política e a ascensão na carreira pública acaba dependendo também de contatos. Ao tentar fazer política, a mulher é vista como ambiciosa, além de ter a dupla jornada, que dificulta encontros pós-trabalho que permitiriam ampliar sua rede de contatos. Na vida acadêmica, as barreiras são similares. Devo dizer, no entanto, que tive a sorte de poder escrever um livro (“Lei da Propriedade Industrial Interpretada, da Ed. Jus. Podivm) em coautoria com um colega de carreira e amigo, o que deixa claro que homens e mulheres podem atuar lado a lado na profissão.

3 ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND AUTHORSHIP

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E AUTORIA

In your view, how does artificial intelligence challenge traditional notions of authorship and creativity — and in what way can this debate be impacted by a more sensitive approach from the female perspective?

AI challenges classical concepts of authorship by creating content without subjectivity, that is, without significant human contribution. However, the works can be considered original, at least in the sense that they are not included in the state of the art. The discussion involves the fundamental right to copyright protection, as well as moral and economic rights of the author, that is, legal discussions that do not go through gender issues, so it does not seem to me that a female perspective can contribute differently to this aspect.

Na sua visão, como a inteligência artificial desafia as noções tradicionais de autoria e criatividade — e de que modo esse debate pode ser impactado por uma abordagem mais sensível ao olhar feminino?

A IA desafia conceitos clássicos de autoria ao criar conteúdos sem subjetividade, ou seja, sem contribuição significativa humana. No entanto, os trabalhos podem ser considerados originais, ao menos no sentido de que não estão incluídos no estado da arte. A discussão envolve o direito fundamental à proteção autoral, bem como direitos morais e patrimoniais do autor, ou seja, discussões jurídicas que não passam por questões de gênero, de modo que não me parece que um olhar feminino possa contribuir de forma diferenciada neste aspecto.

4 THE FEMALE PERSPECTIVE

O OLHAR FEMININO

Do you believe that the presence of women in discussions about artificial intelligence and authorship can enrich this field with different perspectives? What specific contributions can female experience bring to this debate?

Yes, the presence of women in the debate about AI, in general and in the various fields in which it is applied, is essential to broaden the diversity of perspectives. The female experience can bring to light concerns with inclusion, gender equality, and social impact. This helps prevent technological decisions from reproducing patterns of exclusion or discrimination. The same can be said regarding the various groups that make up society. Resolution 615/2025 of the CNJ, which regulates the use of AI in the Judiciary, requires, in Art. 35, that “the composition of teams for research, development, and implementation of computational solutions that use artificial intelligence shall be guided by the pursuit of diversity and representativeness, with an emphasis on the inclusion, whenever possible, of different gender and ethnic profiles and people with disabilities, as well as experiences and training in diverse areas of knowledge”.

Você acredita que a presença de mulheres nas discussões sobre inteligência artificial e autoria pode enriquecer esse campo com perspectivas diferentes? Que contribuições específicas a experiência feminina pode trazer a esse debate?

Sim, a presença de mulheres no debate sobre IA, de uma forma geral e nos diversos campos em que ela é aplicada, é essencial para ampliar a diversidade de perspectivas. A experiência feminina pode trazer à tona preocupações com inclusão, igualdade de gênero e impacto social. Isso ajuda a evitar que decisões tecnológicas reproduzam padrões de exclusão ou discriminação. O mesmo pode-se dizer em relação aos diversos grupos que integram a sociedade. A Resolução 615/2025 do CNJ, que regula o uso da IA no Judiciário, exige, no Art. 35, que “a composição de equipes para pesquisa, desenvolvimento e implantação das soluções computacionais que se utilizem de inteligência artificial será orientada pela busca da diversidade e representatividade, com ênfase na inclusão, sempre que possível, de diferentes perfis de gênero e etnia e pessoas com deficiência, bem como de experiências e formação em áreas de conhecimento diversas”.

5 ETHICS AND RESPONSIBILITY

ÉTICA E RESPONSABILIDADE

In your research, what ethical dilemmas appeared more strongly when we think about authorship of works generated by AI, and how do you see the role of women in facing these dilemmas?

Authorship, as mentioned, involves legal discussions that do not go through gender issues, so it does not seem to me that a female perspective can contribute differently to this aspect. In the research on authorship and AI, the most relevant ethical dilemmas refer to the devaluation of the human author. Aesthetic and industrial creations are traditionally considered “the result of the intellectual work of man,” “creation of his spirit,” therefore they naturally belong to their author. It is evident, thus, the high degree of anthropocentrism when dealing with intellectual creations. When it is stated that a machine created with minimal human contribution, should Intellectual Property Law, from the legal and ethical aspects, consider the machine as the author or protect the creation in some other way? My goal was to contribute to these discussions in my thesis, also bringing a view from comparative law.

Na sua pesquisa, quais dilemas éticos apareceram com mais força quando pensamos em autoria de obras geradas por IA, e como você enxerga o papel das mulheres no enfrentamento desses dilemas?

A autoria, como dito, envolve discussões jurídicas que não passam por questões de gênero, de modo que não me parece que um olhar feminino possa contribuir de forma diferenciada neste aspecto. Na pesquisa sobre autoria e IA, os dilemas éticos mais relevantes se referem ao desprestígio do autor humano. As criações estéticas e industriais tradicionalmente são consideradas “resultado do trabalho intelectual do homem”, “criação de seu espírito”, por isso pertencem de modo natural ao seu autor. É evidente, portanto, o elevado grau de antropocentrismo quando se cuida de criações intelectuais. Quando se afirma que uma máquina criou com mínima contribuição humana, será que cabe ao Direito da Propriedade Intelectual, sob os aspectos jurídico e ético, considerar a máquina como autora ou proteger de alguma outra forma a criação? Meu objetivo foi contribuir com essas discussões na minha tese, trazendo uma visão também do direito comparado.

INSPIRATION AND FUTURE

INSPIRAÇÃO E FUTURO

Which women — whether academics, artists, scientists, jurists, or writers — were references for you in this trajectory, and how did these inspirations shape your way of thinking and acting?

I was inspired by jurists such as Justice Ruth Bader Ginsburg, from the U.S. Supreme Court, who opened paths for women to have a voice in the Judiciary, and also by Brazilian academics who discuss gender, technology, and law. In the judiciary, the collective experience among women has been a powerful engine, in which female judges support and shine light on each other, with much more intensity than in the past. These references taught me that it is possible to be technical and sensitive at the same time.

Quais mulheres — sejam acadêmicas, artistas, cientistas, juristas ou escritoras — foram referência para você nessa trajetória, e como essas inspirações moldaram seu modo de pensar e agir?

Fui inspirada por juristas como a Justice Ruth Bader Ginsburg, da Suprema Corte dos EUA, que abriu caminhos para que mulheres tenham voz no Judiciário, e também por acadêmicas brasileiras que discutem gênero, tecnologia e direito. Na magistratura, a vivência coletiva entre mulheres tem sido um motor potente, em que juízas se apoiam e jogam luz umas nas outras, com muito mais intensidade do que no passado. Essas referências me ensinaram que é possível ser técnica e sensível ao mesmo tempo.

MESSAGE TO OTHER WOMEN

MENSAGEM PARA OUTRAS MULHERES

What message would you like to leave to young researchers, jurists, and future female judges who dream of occupying leadership spaces and also venturing into the studies on artificial intelligence?

I am aware of my limitation as a young person to leave a message to other young people. Anyway, from what I have learned so far, I would say: future researchers, jurists, and judges, come with courage and awareness. Society needs your perspective to shape the future with more justice, diversity, and empathy. Do not be intimidated by spaces occupied by a male majority, because many men are partners in the fight for equality and contribute to bringing a positive collective impact. The Judiciary and science need female voices in all spaces.

Que mensagem você gostaria de deixar para jovens pesquisadoras, juristas e futuras magistradas que sonham em ocupar espaços de liderança e também se aventurar nos estudos sobre inteligência artificial?

Tenho ciência da minha limitação como uma pessoa jovem para deixar mensagem para outras jovens. De todo modo, do que aprendi até agora, eu diria: futuras pesquisadoras, juristas e magistradas, venham com coragem e consciência. A sociedade precisa do olhar de vocês para moldar o futuro com mais justiça, diversidade e empatia. Não se deixem intimidar por espaços ocupados por maioria masculina, pois muitos homens são parceiros na luta por igualdade e somam para trazer um impacto coletivo positivo. O Judiciário e a ciência precisam das vozes femininas, em todos os espaços.

Women in Intellectual Property: Advances, Challenges, and Opportunities

*Mulheres na Propriedade Intelectual:
avanços, desafios e oportunidades*



By/Por:

- Elisabeth Siemsen do Amaral
esiemsen@dannemann.com.br
- Cândida Ribeiro Caffé
ccaffe@dannemann.com.br
- Patricia Porto¹
paporto@dannemann.com.br

Female participation in the field of Intellectual Property (IP) clearly reflects the broader gender dynamics in the labor market and society at large. Despite the progress achieved in recent decades, women still face structural barriers that limit their leadership in various areas.

Studies have already established that gender diversity is associated with better financial outcomes, greater creativity, and more effective decision-making. According to a McKinsey report (2023, pp. 4 and 12), companies with higher gender diversity in executive teams are 39% more likely to financially outperform those with low diversity. Furthermore, companies with more than 30% female representation perform better overall (McKinsey, 2023, p. 13). This advantage is also evident in boards and executive committees: organizations with high female representation are 27% more likely to achieve above-average financial results (McKinsey, 2023, p. 15).

In Brazil, the economic impact of gender equity is significant. The Brazilian Patent and Trademark Office (BPTO – Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI) estimated that reducing gender inequality by 25% by 2025 could add 3.3% to the national GDP — approximately R\$ 382 billion (INPI, 2022, p. 11).

Aparticipação feminina no campo da Propriedade Intelectual (PI) reflete, de forma bastante clara, as dinâmicas mais amplas de gênero no mercado de trabalho e na sociedade. Apesar dos avanços conquistados nas últimas décadas, as mulheres ainda enfrentam barreiras estruturais que limitam seu protagonismo em diversas áreas.

Estudos já constataram que a diversidade de gênero está associada a melhores resultados financeiros, maior criatividade e decisões mais eficazes. Segundo relatório da McKinsey (2023, p. 4 e 12), empresas com maior diversidade de gênero em equipes executivas têm 39% mais chances de superar financeiramente aquelas com baixa diversidade. Além disso, companhias com mais de 30% de representação feminina apresentam desempenho superior (McKinsey, 2023, p. 13). Essa vantagem é visível também em conselhos e diretorias: organizações com alta representatividade feminina têm 27% mais chances de alcançar resultados financeiros acima da média (McKinsey, 2023, p. 15).

No Brasil, o impacto econômico da equidade de gênero é expressivo. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) estimou que reduzir a desigualdade de gênero em 25% até 2025 poderia acrescentar 3,3% ao PIB nacional — cerca de R\$ 382 bilhões (INPI, 2022, p. 11).

¹The research for the preparation of this article was conducted with the valuable assistance of Marcela Schmidt Silva.

¹ A pesquisa para a elaboração do artigo contou com o importante auxílio de Marcela Schmidt Silva.

In Latin America, only 37.2% of leadership positions are held by women (Grant Thornton, 2025, p. 16), and 12% of companies do not have any women in such positions (Grant Thornton, 2024, pp. 15–16). In Brazil, the Brazilian Institute of Geography and Statistics (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE) recorded in 2022 that only 39.3% of managerial positions were occupied by women (IBGE, 2024, p. 12). At higher management levels, such as boards and C-level positions, female presence drops to 28% (Forbes, 2024). These figures reinforce the need for consistent inclusion policies.

Recent research in Latin America and the Caribbean (LAC) shows progress in female representation in the patent field (WIPO, 2023), but it is still far from fair and equitable representation. The low participation of women in Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) remains one of the main barriers to their advancement in patents and innovation in general. Only 35% of students enrolled in STEM programs are women (ONU Mujeres, 2020, p. 35). In Brazil, BPTO (2022, p. 15) identified educational disadvantages, difficulties in career progression, and limited leadership in research groups. While there is greater participation in areas such as pharmaceuticals and biotechnology (Bares & Silva, 2020, p. 9; Andrade, 2020, p. 51), fields like engineering and computing remain male-dominated.



Na América Latina, apenas 37,2% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres (Grant-Thornton, 2025, p. 16), sendo que 12% das empresas não possuem nenhuma mulher em tais posições (Grant-Thornton, 2024, p.15 e 16). No Brasil, o IBGE registrou em 2022 que somente 39,3% dos cargos gerenciais estavam nas mãos de mulheres (IBGE, 2024, p. 12). Em níveis mais altos de gestão, como diretoria e C-Level, a presença feminina cai para 28% (Forbes, 2024). Esses números reforçam a necessidade de políticas consistentes de inclusão.

Pesquisas recentes na América Latina e Caribe (LAC) demonstram avanços na representatividade feminina na área de patentes (WIPO, 2023), mas estão longe de significar uma representação justa e equitativa. A baixa representatividade feminina em Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM) ainda é uma das principais barreiras para o avanço das mulheres na área de patentes e na inovação em geral. Apenas 35% dos estudantes matriculados em cursos STEM são mulheres (ONU Mujeres, 2020, p. 35). No Brasil, o INPI (2022, p. 15) identificou desvantagens educacionais, dificuldades de progressão na carreira e baixa liderança em grupos de pesquisa. Embora haja maior presença em áreas como farmacêutica e biotecnologia (Bares e Silva, 2020, p. 9; Andrade, 2020, p. 51), setores como engenharia e computação continuam dominados por homens.

Em marcas, no Brasil, o avanço foi mais expressivo: pedidos de marcas depositados por mulheres passaram de 5.691 em 2014 para 38.284 em 2023, aumentando sua participação proporcional de 4% para 10% (INPI, 2024, p. 9-10). As classes mais procuradas foram 35 (negócios), 41 (educação), 25 (vestuário), 44 (saúde e beleza) e 42 (serviços científicos e tecnológicos), que somaram 61% dos depósitos femininos. Destaca-se a predominância feminina nas classes 44 e 3 (cosméticos), ambas com mais de 50% dos pedidos (INPI, 2024, p. 14). Porém, este perfil demonstra concentração em setores tradicionalmente associados às mulheres, com menor inserção em áreas mais técnicas e estratégicas.

In the area of trademarks, in Brazil, progress has been more significant: trademark applications filed by women rose from 5,691 in 2014 to 38,284 in 2023, increasing their proportional share from 4% to 10% (INPI, 2024, pp. 9–10). The most sought-after classes were 35 (business), 41 (education), 25 (clothing), 44 (health and beauty), and 42 (scientific and technological services), which accounted for 61% of female filings. Notably, women predominated in classes 44 and 3 (cosmetics), both with more than 50% of applications (INPI, 2024, p. 14). However, this profile shows a concentration in sectors traditionally associated with women, with lower participation in more technical and strategic areas.

In the field of copyright, inequalities are also striking. A report from the Brazilian Union of Composers (União Brasileira dos Compositores – UBC) revealed that only 10% of royalties paid to authors and 16% of those paid to performers go to women; among the 100 top earners, only 12 are women (UBC, 2025, pp. 15–17).

In the Brazilian institutions linked to IP, the history of female leadership is limited. Only one woman has ever presided over BPTO (1995–1996) (Abrantes, 2015). In 2025, five of the six director positions are still occupied by men (INPI, 2025). In the Interministerial Group on Intellectual Property (Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual – GIPI), although the presidency and vice-presidency are held by women, only 28 of the 73 seats are occupied by them (GIPI, 2025). In the Judiciary, 59.8% of judges are men (National Council of Justice – Conselho Nacional de Justiça – CNJ, 2024, p. 107), and even in courts specializing in IP, female presence remains a minority.

In professional associations, however, there are signs of progress: in the Brazilian Intellectual Property Association (Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI), 4 of the 9 executive committee members are women (ABPI, 2025); in the Brazilian Association of Industrial Property Agents (Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI), 10 of the 19 board members are women (ABAPI, 2025); and in the São Paulo Intellectual Property Association, (Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI), the executive board is composed of six members, four of whom are women, including the president of the association. (ASPI, 2025).

Among the main obstacles to female representation in IP are: institutional barriers to entry and retention of women in the field, bottlenecks that hinder their career progression and permanence in leadership positions, the lack of role models, difficulties in obtaining funding, limited access to IP networks and spaces, and the burden of domestic responsibilities, among others (INPI, 2022, pp. 13–14).

No campo dos direitos autorais, desigualdades também são marcantes. Relatório da União Brasileira dos Compositores (UBC) revelou que apenas 10% dos royalties pagos a autores e 16% dos pagos a intérpretes vão para mulheres; entre os 100 maiores arrecadadores, apenas 12 são mulheres (UBC, 2025, p. 15-17).

Nas instituições brasileiras ligadas à PI, o histórico de liderança feminina é limitado. Apenas uma mulher presidiu o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) (1995-1996) (Abrantes, 2015). Em 2025, cinco dos seis cargos de diretoria ainda são ocupados por homens (INPI, 2025). No Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual (GIPI), apesar da presidência e vice-presidência serem femininas, apenas 28 das 73 cadeiras são ocupadas por mulheres (GIPI, 2025). No Judiciário, 59,8% dos magistrados são homens (CNJ, 2024, p. 107) e, mesmo em cortes especializadas em PI, a presença feminina segue minoritária.

Já nas associações há sinais de avanço: na Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), 4 dos 9 membros do comitê executivo são mulheres (ABPI, 2025); na Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial (ABAPI), 10 dos 19 membros da diretoria (ABAPI, 2025); e na Associação Paulista da Propriedade Intelectual (ASPI), a diretoria executiva é formada por 6 membros, sendo 4 mulheres, incluindo a presidente da associação (ASPI, 2025).

Entre os principais obstáculos à representatividade feminina em PI, pode-se destacar: barreiras institucionais de entrada e retenção de mulheres na área, gargalos que dificultam a ascensão e permanência de mulheres em cargos de liderança, falta de modelos de referência, dificuldade de financiamento, restrito acesso a redes e espaços de PI e sobrecarga doméstica, entre outros (INPI, 2022, p. 13-14).

Em contrapartida, há uma série de soluções que visam a enfrentar esses desafios. Parcerias globais entre instituições de PI estão sendo implementadas para melhorar a coleta de dados sobre gênero e aprimorar as políticas de inclusão. Iniciativas como programas de mentoria têm se mostrado essenciais para incentivar e guiar novas gerações de mulheres na PI. A promoção de maior visibilidade de modelos de referência também é crucial, pois inspira futuras líderes e estimula a confiança no setor.

Conversely, several solutions aim to address these challenges. Global partnerships among IP institutions are being implemented to improve gender data collection and enhance inclusion policies. Initiatives such as mentorship programs have proven essential to encourage and guide new generations of women in IP. Promoting greater visibility of female role models is also crucial, as it inspires future leaders and fosters confidence in the sector. Other important measures include implementing flexible policies that enable better work–life balance, introducing IP education in early stages of academic training, and involving men in the debate (INPI, 2022; Hernandez et al., 2023; WIPO, 2024).

All these findings demonstrate that, despite significant progress, female participation in IP remains far from parity. Strengthening public policies, incentive programs, visibility for role models, and the inclusion of more women in the field, especially in institutional leadership positions, are fundamental steps to accelerate progress. Beyond being an equity agenda, greater female representation in IP will ensure more innovation, competitiveness, and sustainable development.

Outras medidas importantes incluem a implementação de políticas flexíveis que permitam um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal, bem como a introdução de educação em PI desde as fases iniciais da formação acadêmica e a inclusão de homens no debate (INPI, 2022, Hernandez et Al. 2023, WIPO, 2024).

Todos esses dados demonstram que, apesar de avanços importantes, a participação feminina na PI permanece distante da paridade. O fortalecimento de políticas públicas, programas de incentivo, visibilidade para modelos de referência e a inclusão de mais mulheres na área, em cargos de liderança institucional, são passos fundamentais para acelerar o progresso. Mais do que uma pauta de equidade, a maior representatividade feminina na PI garantirá mais inovação, competitividade e desenvolvimento sustentável.

References / Referências:

1. MCKINSEY & COMPANY. Diversity matters even more: the case for holistic impact. 2023.. Available at <https://www.mckinsey.com/featured-insights/diversity-and-inclusion/diversity-matters-even-more-the-case-for-holistic-impact>. Accessed on: September 10, 2025.
2. INPI- INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Relatório de Diversidade, Inclusão e Equidade em PI. 2022.. Available at: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/arquivos/RelatorioidiversidadeINPI.pdf>. Accessed on: March 13, 2025.
3. MENG, Yu. Collaboration patterns and patenting: Exploring gender distinctions. In Research Policy, Volume 45, Issue 1, 2016, pp. 56–67. Available at: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048733315001171>. Accessed on: September 10, 2025.
4. ANDRADE, Rodrigo Oliveira. Sequência de obstáculos. Revista Pesquisa Fapesp, n. 298, December 2020. Available at: https://revistapesquisa.fapesp.br/sequencia-de-obstaculos/#genero_298. Accessed on: March 13, 2025.
5. GRANT THORNTON. Women in business 2024. pp. 15–16. Available at: [women-in-business-2024---grant-thornton.pdf](https://www.grantthornton.com/women-in-business-2024---grant-thornton.pdf). Accessed on: September 10, 2025.
6. GRANT THORNTON. Women in business 2025. Available at: [Women in Business 2025 | Grant Thornton](https://www.grantthornton.com/women-in-business-2025). Accessed on: September 10, 2025.
7. IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estatísticas de Gênero Indicadores sociais das mulheres no Brasil. 3rd ed. 2024. p. 12. Available at: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2102066> Accessed on: March 13, 2025.
8. FORBES. Mulheres ocupam 38% dos cargos de liderança no Brasil e são mais bem avaliadas pelo time. Available at: <https://forbes.com.br/forbes-mulher/2024/03/mulheres-ocupam-38-dos-cargos-de-lideranca-no-brasil-e-sao-mais-bem-avaliadas-pelo-time/>. Accessed on: March 13, 2025.
9. WIPO – World Intellectual Property Organization. The Global Gender Gap in Innovation and Creativity: An International Comparison of the Gender Gap in Global Patenting over Two Decades. WIPO Publication DS Gender, 2023. pp. 3 & 13. Available at: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-ds-gender-2023-en-the-global-gender-gap-in-innovation-and-creativity-an-international-comparison-of-the-gender-gap-in-global-patenting-over-two-decades.pdf>. Accessed on: March 13, 2025.
10. ONU Mujeres. Las mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas en América Latina y el Caribe: UNESCO, 2020. p. 35. Available at: <https://lac.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Americas/Documentos/Publicaciones/2020/09/Mujeres%20en%20STEM%20ONU%20Mujeres%20Unesco%20SP32922.pdf>. Accessed on: March 13, 2025.
11. INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Anuário Estatístico de Propriedade Intelectual: suplemento temático de PI e gênero. Rio de Janeiro: INPI, 2024. pp. 9, 10 & 14. Available at: [Com suplemento sobre PI e gênero, INPI divulga nova edição do Anuário Estatístico — Instituto Nacional da Propriedade Industrial](https://www.inpi.gov.br/pt-br/comunicacao/comunicacao-com-suplemento-sobre-pi-e-genero). Accessed on: March 13, 2025.
12. SEBRAE. 5ª Edição da pesquisa Perfil do MEI. 2022. Available at: [Sebrae Perfil MEI 2022](https://www.sebrae.com.br/sebrae/perfil-me). Accessed on: March 13, 2025.
13. UBC – União Brasileira de Compositores. Por Elas Que Fazem Música – Relatório 2025. Slides 15–17. Available at: [2025 Por elas que fazem a música](https://www.ubc.org.br/pt-br/comunicacao/comunicacao-com-suplemento-sobre-pi-e-genero). Accessed on: September 10, 2025.
14. ABRANTES, Antônio. Presidentes do INPI, 2015. Available at: <https://patentescomentarios.blogspot.com/2015/10/presidentes-do-inpi.html>. Accessed on: September 10, 2025.
15. INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Quem é quem, 2025. Available at: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/comunicacao/quem-e-quem>. Accessed on: September 10, 2025.
16. GIPI – Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual. Participa + Brasil, Colegiados, GIPI, Composição, 2025. Available at: <https://www.gov.br/participamaisbrasil/comunicacao104>. Accessed on: September 10, 2025.
17. BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Justiça em Números 2024. Brasília: CNJ, 2024. Available at: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2025/04/justica-em-numeros-2024.pdf>. Accessed on: September 16, 2025.
18. ABPI — Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. Comitê Executivo. São Paulo: ABPI, 2025. Available at: [Comitê Executivo - abpi](https://www.abpi.org.br/comite-executivo). Accessed on: September 16, 2025.
19. ABAPI — Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial. Corpo Executivo. Rio de Janeiro: ABAPI, 2025. Available at: <https://abapi.org.br/corpo-executivo/>. Accessed on: September 16, 2025.
20. ASPI – Associação Paulista da Propriedade Intelectual. Diretoria. São Paulo: ASPI, 2025. Available at : <https://aspi.org.br/diretoria-e-conselho-2025/>. Accessed on: September 16, 2025.
21. HERNANDEZ et al. Women Inventors. Latin America. Building the Future: Brazil, Colombia, Chile and Mexico. México: Centro de Análisis para la Investigación em Innovación. Available at: <https://www.caiinno.org/wp-content/uploads/2024/01/INGLES-CAIINNO-GLIPA.pdf>. Accessed on: September 10, 2025.
22. WIPO – World Intellectual Property Organization. Closing the Gender Gap in Patents Across Latin America. 2024. Available at : <https://www.wipo.int/pt/web/wipo-magazine/articles/closing-the-gender-gap-in-patents-across-latin-america-62812>. Accessed on: March 13, 2025.

Dupes and Intellectual Property: The Boundary Between Inspiration and Infringement in the Age of Consumption

*Dupes e Propriedade Intelectual:
O Limite Entre Inspiração e Violação na Era do Consumo*



By/Por:

• Rafaela Borges Carneiro
rafaela@dannemann.com.br

Dupe is a term that has evolved from its traditional definition of “deception” to a cultural phenomenon reshaping consumer behavior and challenging established intellectual property structures. What began as a trend on social media has developed into a movement raising complex questions about innovation, accessibility, and the limits of IP protection. On several social media platforms—most notably TikTok—videos with the hashtags #dupe and #dupes have garnered billions of views.

The term dupe is commonly translated as “copy,” “replica,” or “imitation.” In the commercial context, a dupe is a product that imitates another, better-known and usually more expensive, product, with variable quality and durability. Importantly, dupes do not use the original product’s trademark, thereby seeking to avoid legal exposure.

Proponents argue that such practices foster innovation, compelling brands to justify higher prices through real quality differences rather than merely the prestige associated with the name. Critics, however, contend that this view oversimplifies the matter, disregarding the value of original design work and the importance of protecting creative innovation.

Dupe é um termo que evoluiu de sua definição tradicional de “engano” para um fenômeno cultural que está remodelando o comportamento do consumidor e desafiando as estruturas estabelecidas de propriedade intelectual. O que começou como uma tendência nas redes sociais transformou-se em um movimento que suscita questões complexas sobre inovação, acessibilidade e os limites da proteção da PI. Em diversas redes sociais, em particular no TikTok, vídeos com as hashtags #dupe e #dupes alcançam bilhões de visualizações.

Traduz-se Dupe como “cópia”, “réplica” ou “imitação”. No contexto comercial, um dupe é um produto que imita outro, mais conhecido e geralmente mais caro, mas com qualidade e durabilidade que variam. Dupe não utiliza a marca registrada do produto original para evitar problemas legais.

Seus defensores argumentam que essas práticas estimulam a inovação, ao obrigar as marcas a justificar preços mais elevados com diferenças reais de qualidade, e não apenas com o prestígio associado ao nome. Já os críticos sustentam que essa visão simplifica demais a questão, considerando o valor do trabalho de design original e a relevância de proteger a inovação criativa.



For luxury brands, the phenomenon of dupes poses a heightened challenge. Beyond potential revenue loss, they face the dilution of their exclusive appeal and the undermining of substantial investment in research, development, and marketing.

In 2023, the U.S. District Court for the Southern District of New York ruled in favor of the renowned French luxury fashion house Hermès against the creators of the MetaBirkins—NFTs depicting digital versions of the Birkin bag covered in fur. The decision set an important precedent on trademark protection in the virtual environment, with significant implications for the fashion and digital art sectors.

Smaller independent creators are more vulnerable, as they often lack the resources to legally protect their designs or combat widespread copying.

Examples of dupes abound in Brazil: handbags inspired by the iconic Hermès Kelly sold in retailers such as Renner; Tracta's Matte foundation, which has become a popular alternative to the well-known Estée Lauder Double Wear; and Mondial's air fryer, a successful alternative to the Philips Walita air fryer.

The "Stanley Cup" phenomenon also illustrates this dynamic, where the popularity of both the original insulated tumbler and its numerous dupes was amplified through social media channels—showing how viral trends can simultaneously benefit original creators while opening opportunities for imitators.

Para marcas de luxo, o fenômeno dos dupes apresenta um desafio maior. Além da potencial perda de receita, elas enfrentam a diluição de seu apelo exclusivo e o comprometimento de investimento em pesquisa, desenvolvimento e marketing.

Em 2023, o Tribunal Distrital de Nova York decidiu a favor da famosa casa francesa de moda de luxo Hermès contra os criadores das MetaBirkins — NFTs que retratavam versões digitais da bolsa Birkin cobertas de pele —, estabelecendo precedente importante sobre a proteção de marcas no ambiente virtual e impactando os setores da moda e da arte digital.

Criadores independentes pequenos são mais vulneráveis, porque carecem dos recursos para proteger legalmente seus designs ou combater a cópia generalizada.

Exemplos de dupes não faltam no Brasil. Vão desde as bolsas inspiradas na icônica Hermès Kelly encontradas em lojas como Renner, passando pela base Matte da Tracta, que se tornou uma alternativa popular à famosa Estée Lauder Double Wear e pela Air Fryer da Mondial, que é um exemplo de sucesso como alternativa à popular Air Fryer da Philips Walita.

O fenômeno "Stanley Cup" também mostra essa dinâmica, onde a popularidade tanto do design original do copo isolado quanto de seus vários dupes foi amplificada através dos canais de mídia social mostrando como as tendências virais podem beneficiar criadores originais enquanto criam oportunidades para imitadores.

Currently, AI-based solutions employing machine learning combine microscopic imaging, computer vision, and data analysis to authenticate products, identify subtle differences, and detect counterfeits in real time. These technologies monitor product descriptions, sales patterns, pricing, and seller behavior, flagging suspicious activity across multiple channels. By analyzing these elements, AI systems can detect indications of copying and thereby reinforce the enforcement mechanisms available to right holders.

The debate surrounding dupes highlights a central dilemma of the contemporary economy: how to reconcile the right of access to products and trends with the effective protection of intellectual creation and investment in innovation. On the one hand, imitations democratize consumption and stimulate competitiveness; on the other, they may devalue creative work, weaken brands, and disincentivize the development of new products.

The most promising path appears to lie in a combination of legislative evolution, creative business strategies, technological investment, and broader social reflection on the value of originality.

In an increasingly fast-paced and interconnected global market, the ability to adapt to this new scenario will define not only commercial success but also the contours of intellectual property itself in the coming decade.

Atualmente, soluções de IA baseadas em aprendizado de máquina combinam imagens microscópicas, visão computacional e análise de dados para autenticar produtos, identificar diferenças sutis e detectar falsificações em tempo real. Essas tecnologias monitoram descrições, padrões de vendas, preços e comportamentos de vendedores, sinalizando atividades suspeitas em diversos canais. Ao analisar esses elementos, a IA consegue identificar indícios de cópias e, assim, fortalecer os mecanismos de proteção disponíveis aos titulares dos direitos violados.

O debate em torno dos dupes mostra um dilema da economia contemporânea: como conciliar o direito de acesso a produtos e tendências com a proteção efetiva da criação intelectual e do investimento em inovação? Se, por um lado, as imitações democratizam o consumo e estimulam a competitividade, por outro, podem desvalorizar o trabalho criativo, enfraquecer marcas e desincentivar o desenvolvimento de novos produtos.

O caminho mais promissor parece ser a combinação de evolução legislativa, estratégias empresariais criativas, investimento em tecnologia e uma reflexão social mais ampla sobre o valor da originalidade.

Em um mercado global cada vez mais veloz e interconectado, a capacidade de adaptar-se a esse novo cenário definirá não apenas o sucesso comercial, mas também os contornos da própria propriedade intelectual na próxima década.



Progress in the Recognition of “Secondary Meaning” for Trademarks in Brazil

*Avanço no Reconhecimento do “Secondary Meaning”
de Marcas no Brasil*



By/Por:

- Ana Carolina Lee Barbosa Del Bianco
analee@dannemann.com.br
- Marina Inês Fuzita Karakanian
marina@dannemann.com.br
- Adriana Diogo de Ipanema Moreira
ipanema@dannemann.com.br

Starting November 28, 2025, when INPI Ordinance No. 15/25 comes into effect, the Brazilian Patent and Trademark Office (INPI) will begin accepting, upon request by the trademark owner, the registration of inherently descriptive or commonly used signs as trademarks, provided they have acquired distinctiveness through use and meet certain criteria.

Acquired distinctiveness—also known as secondary meaning—occurs when a sign that lacks inherent distinctiveness becomes capable of identifying the source of goods or services due to its continuous and substantial use in the marketplace. As a result, the public comes to recognize it as a trademark associated with a specific source.

This request before the INPI can only be submitted once per proceeding, and only at the following stages:

- At the time of filing the trademark application;
- Within 60 days from the publication of the application;
- When filing an appeal against a rejection based on lack of distinctiveness;
- In response to an opposition claiming lack of distinctiveness;
- In response to an administrative nullity action based on lack of distinctiveness.

A partir de 28 de novembro de 2025, quando entrará em vigor a PORTARIA/INPI/PR Nº 15/25, o INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) passará a aceitar, mediante requerimento pelo titular, o registro como marca de sinais inerentemente descritivos ou de uso comum, cuja distintividade tenha sido adquirida pelo uso, desde que comprovado o cumprimento de determinados critérios.

A distintividade adquirida (secondary meaning) ocorre quando um sinal que não possui distintividade intrínseca passa a ser capaz de identificar a origem de produtos ou serviços devido ao seu uso contínuo e substancial no mercado. Como resultado, o público passa a reconhecê-lo como uma marca associada a uma fonte específica.

O referido requerimento perante o INPI poderá ser feito apenas uma vez em cada processo, e somente nas seguintes fases:

- no momento do depósito do pedido de registro de marca;
- dentro de 60 dias a partir da publicação do pedido;
- ao apresentar recurso contra indeferimento com base na ausência de distintividade;
- ao responder a uma oposição que alega ausência de distintividade;
- ao responder a uma ação de nulidade fundamentada na ausência de distintividade.

In addition to the stages above, applicants with pending trademark applications or owners of registrations subject to a nullity proceeding based on lack of distinctiveness will have a one-time, 12-month window—starting from the date the ordinance takes effect—to request examination of acquired distinctiveness.

The petition requesting recognition must be accompanied by evidence showing:

1. Substantially continuous use of the mark over the three years preceding the date of the request; and
2. That a significant portion of the relevant Brazilian consumer public recognizes the sign as a trademark exclusively associated with the applicant, capable of identifying its products or services and distinguishing them from identical or similar ones from other sources.

Any documentation capable of proving compliance with the above requirements will be accepted—such as marketing investments, advertising campaigns, awards, etc. However, consumer surveys demonstrating that a relevant portion of the public associates the sign with a specific source will likely carry the most persuasive weight.

It is worth noting that Brazilian courts have already been expressly recognizing acquired distinctiveness of trademarks, based on Articles 6 quinquies C(1) of the Paris Convention and 15.1 of the TRIPS Agreement—as seen in cases involving trademarks like CHINA IN BOX, TICKET and BELEZA NATURAL, and others.

The INPI, however, had long refused to recognize the concept of acquired distinctiveness due to the lack of specific provisions in the Industrial Property Law. Therefore, this new ordinance represents a significant step forward in the formal regulation of this recognition through administrative procedures in Brazil.

¹Article 6 quinquies C.1 (Paris Convention)

C. - I) In determining whether a trademark is eligible for protection, all factual circumstances must be considered, particularly the length of time the mark has been in use.

²Article 15.1 (TRIPS Agreement)

Any sign, or combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, may be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words (including personal names), letters, numerals, figurative elements, and combinations of colors, as well as any combination of these signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability conditional on acquired distinctiveness through use. Members may also require, as a condition for registration, that such signs be visually perceptible.

³STJ – REsp 1.733.834/RJ

⁴TJSP – AC No. 105.949.4/0-00

⁵TRF-2 – AC 0009502-37.2013.4.02.5101/RJ

Além das fases acima, os requerentes de pedidos de registro de marca já em trâmite ou titulares de registros de marca que tenham sofrido processo administrativo de nulidade com base na ausência de distintividade terão um prazo extraordinário de 12 (doze) meses, contados a partir da entrada em vigor da portaria, para requerer o exame da aquisição de distintividade.

À petição de solicitação do reconhecimento em questão deverá ser anexada documentação que comprove (i) o uso substancialmente contínuo da marca durante três anos prévios contados a partir da data do requerimento; e (ii) que relevante parcela do público consumidor nacional dos produtos ou serviços reconhece o signo como uma marca associada exclusivamente ao seu requerente, capaz de identificar os produtos e serviços a ele associados, e diferenciá-lo daqueles idênticos ou semelhantes de origem diversa.

Toda e qualquer documentação apta a comprovar o cumprimento dos requisitos acima deverá ser aceita, como investimento em marketing, campanhas publicitárias; prêmios etc., mas a prova que certamente terá maior poder de persuasão será uma pesquisa de opinião que demonstre que relevante parcela dos consumidores relaciona o sinal a uma marca específica e, portanto, capaz de identificar produtos e serviços advindos de uma fonte determinada.

Observe-se que o judiciário brasileiro já vinha reconhecendo expressamente a distintividade adquirida de marcas, com fundamento na aplicação dos artigos 6 quinquies C1 da CUP e 15.1 do TRIPS, como ocorreu com as marcas CHINA IN BOX, TICKET; e BELEZA NATURAL, por exemplo.

O INPI, por sua vez, justificando na ausência de previsão na Lei de Propriedade Industrial, não reconhecia o fenômeno da distintividade adquirida, pelo que a nova Portaria constituirá um grande avanço na regulamentação do requerimento do reconhecimento deste pela via administrativa no Brasil.

¹C. - I) Para determinar se a marca é suscetível de proteção, deverão ter-se em conta todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca

²15.1. Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis.

³STJ – REsp: 1733834 RJ 2018/0077565-5

⁴TJSP – Apelação Cível No. 105.949.4/0-00

⁵TRF-2 – AC: 00095023720134025101 RJ 0009502-37.2013.4.02.5101

Between Digital Contracts and Artificial Intelligence: The Contours of the new Civil Code

*Entre contratos digitais e inteligência artificial:
os contornos do novo Código Civil*



By/Por:

- Natalia Barzilai
nbarzilai@dannemann.com.br
- Clarisse Alberto Beraldi
cberaldi@dannemann.com.br
- Juliana Nogueira de Sá Cardoso Coelho
jucoelho@dannemann.com.br

Bill No. 4/2025, approved on January 31, 2025, by the Federal Senate, marks the beginning of the legislative process that may ultimately result in the revision of the Brazilian Civil Code. This is a long-awaited development, since, although the 2002 Civil Code brought innovations that positively impacted private relations, the subsequent legislative changes were not sufficient to address the evolving needs of society.

O Projeto de Lei (PL) nº 4/2025, aprovado em 31/01/2025 pelo Senado Federal, configura o início do processo legislativo que possivelmente resultará na atualização do Código Civil. Trata-se de movimento há muito esperado, já que, apesar de o Código Civil de 2002 ter trazido inovações que impactaram positivamente as relações privadas, as alterações legislativas não foram suficientes para alcançar as necessidades da sociedade, que permanece em evolução.



The possible amendments and additions have long been studied and debated, with the central aim of updating the legislation that governs a substantial part of Brazilians' lives. Thus, the proposal for the new Civil Code seeks to modernize local civil law, reflecting the social, economic, and patrimonial transformations of recent decades.

In addition to proposing many changes in the fields of family and succession law, the draft of the new Civil Code also introduces significant reforms in corporate law and digital law, while also addressing modifications to contractual relations and civil liability.

In the corporate sphere, one highlight is the intention to simplify corporate procedures, such as by establishing electronic publication as the general rule for limited liability companies (art. 1,152, §§ 3 and 6), which demonstrates the legislator's attention to technological developments.

The bill also introduces new parameters for interpreting business contracts (art. 421-C, §1), taking into account the diversity and asymmetry of contractual types, business good faith, and the natural atypicality of such arrangements, while excluding the application of these rules in situations of blatant economic disparity (§2). Furthermore, it authorizes such contracts, except for adhesion contracts or those with pre-formatted clauses, to establish their own criteria to ensure contractual balance (art. 421-D). Lastly, principles such as trust, probity, and good faith are reinforced as rules of public order, meaning that their violation constitutes breach of contract (art. 422-A).

In the digital sphere, the bill seeks to address the demands of a society increasingly marked by virtual interactions. Particularly noteworthy is the inclusion of provisions concerning digital personality, the validity and enforceability of electronic acts and legal transactions, as well as data protection within the civil context.

For example, article 320 of the Civil Code, under the bill, would now recognize the validity of a receipt executed by private instrument when digitally signed by the creditor. Article 428, in turn, would regulate offers made via electronic messages (§1) and equate contracts concluded by telephone, videoconference, instant messaging applications, or

As possíveis alterações e inclusões vêm sendo estudadas e discutidas há bastante tempo e têm como escopo central atualizar a legislação que regula boa parte da vida dos brasileiros. Assim, a proposta do novo Código Civil busca modernizar a legislação civil local, contemplando as transformações sociais, econômicas e patrimoniais das últimas décadas.

Além de propor muitas alterações no âmbito do direito das famílias e sucessões, o projeto do novo Código Civil também aborda mudanças significativas no direito empresarial e direito digital, sem deixar de trazer alterações nas relações contratuais e na responsabilidade civil.

No plano empresarial, destaca-se a intenção de simplificar procedimentos societários, como, por exemplo, disciplinando que o meio eletrônico será a regra geral para publicação para as sociedades limitadas (art. 1.152, §§ 3º e 6º), o que demonstra atenção do legislador às evoluções tecnológicas.

O projeto também introduziu novos parâmetros para a interpretação dos contratos empresariais (art. 421-C, §1º), considerando a diversidade e a assimetria dos tipos contratuais, a boa-fé empresarial e a natural atipicidade desses ajustes, afastando, porém, a aplicação das regras em situações de flagrante disparidade econômica (§2º). Outrossim, autorizou que tais contratos, com exceção dos de adesão ou com cláusulas pré-formatadas, possam estipular critérios próprios para assegurar a paridade contratual (art. 421-D). Por fim, princípios como confiança, proibição e boa-fé foram reforçados como normas de ordem pública, de modo que sua violação passa a configurar inadimplemento (art. 422-A).

Já no âmbito digital, o projeto procura incorporar as demandas de uma sociedade cada vez mais marcada por interações virtuais. Ganha relevo a previsão de normas voltadas à personalidade digital, à validade e eficácia de atos e negócios jurídicos eletrônicos, bem como à proteção de dados no contexto civil.

O art. 320 do Código Civil, segundo o projeto de lei, por exemplo, passará a prever a validade da quitação admitida por instrumento particular, quando assinada digitalmente pelo credor. Por outro lado, o art. 428 passou a disciplinar a proposta feita por mensagem eletrônica (§1º) e a equiparar aos contratos presenciais aqueles celebrados por telefone, videoconferência, aplicativos de comunicação instantânea ou outros meios síncronos (§2º). Já o art. 435-A estabeleceu os requisitos de existência, validade e eficácia para a aceitação de propostas realizadas

other synchronous means to in-person agreements (§2). Article 435-A establishes the requirements for the existence, validity, and enforceability of acceptances made through interactive or self-executing digital applications on the internet. These changes reveal the general intent of the reform: to provide legal certainty to digital relations that, until now, relied largely on analogical interpretations of traditional legal institutions.

Another noteworthy aspect, aligned with technological evolution, is the explicit mention of artificial intelligence, for example, in articles 609-A and 609-G. The legislator seeks to create a framework that not only acknowledges the existence and use of these tools in digital contracts but also imposes limits and responsibilities on their application. The bill requires AI systems to be identifiable and to operate in accordance with ethical standards, ensuring transparency and predictability in contractual relations. By regulating both human interactions with digital services and the role of automated systems, the proposal aims to harmonize technological innovation with fundamental legal principles such as good faith, the social function of contracts, and data protection.

Thus, the proposed amendments to the new Civil Code not only reflect the attempt to modernize Brazilian civil law but also aim to provide legal certainty and predictability in private and business relations, while ensuring user protection in digital environments. By regulating digital contracts, artificial intelligence, and electronic instruments, the bill demonstrates concern with technological innovation while maintaining a commitment to fundamental principles such as good faith, the social function of contracts, and data protection.

Therefore, although this represents only an initial step in the legislative debate, Bill No. 4/2025 highlights the necessity of rethinking and updating civil law in light of social, economic, and technological transformations, reinforcing its role as an instrument of stability, trust, and development in the country.

por meio de aplicativos digitais interativos ou autoexecutáveis na internet. Trata-se de mudanças que revelam o espírito geral das alterações de buscar conferir respaldo normativo às relações travadas em ambientes digitais, que até aqui dependiam majoritariamente de interpretações analógicas de institutos tradicionais.

Outro ponto interessante e alinhado com a evolução tecnológica é a menção expressa à inteligência artificial, por exemplo, nos arts. 609-A e 609-G. O legislador busca, assim, criar um marco que não apenas reconheça a existência e a utilização dessas ferramentas nos contratos digitais, mas também imponha limites e responsabilidades quanto ao seu uso. Destaca-se a exigência de que sistemas de inteligência artificial sejam identificáveis e operem de acordo com padrões éticos, garantindo transparência e previsibilidade nas relações contratuais. Ao regular tanto a interação humana com os serviços digitais quanto o papel de sistemas automatizados, busca-se harmonizar a inovação tecnológica com princípios jurídicos fundamentais, como a boa-fé, a função social do contrato e a proteção de dados.

Assim, as alterações propostas no novo Código Civil não apenas refletem a tentativa de modernizar a legislação civil brasileira, mas também buscam conferir segurança jurídica e previsibilidade às relações privadas e empresariais, bem como assegurar a proteção do usuário em ambientes digitais. Ao disciplinar contratos digitais, inteligência artificial e instrumentos eletrônicos, o projeto demonstra preocupação com a inovação tecnológica, mantendo a preocupação com princípios fundamentais como boa-fé, função social do contrato e proteção de dados.

Portanto, embora se trate de um movimento inicial no debate legislativo, o Projeto de Lei nº 4/2025 evidencia a necessidade de repensar e atualizar o direito civil frente às transformações sociais, econômicas e tecnológicas, reforçando seu papel como instrumento de estabilidade, confiança e promoção do desenvolvimento no país.

Decline in Patent Filings in Brazil: Impact on Innovation and the Market

*Redução de depósitos de pedidos de patentes no Brasil:
impacto na inovação e no mercado*



By/Por:

- Monique Rodrigues Teixeira
mteixeira@dannemann.com.br
- Ana Claudia Mamede Carneiro
acmamede@dannemann.com.br

Patent protection is one of the most relevant instruments of innovation policy, serving as an incentive for research, technology transfer, and corporate competitiveness. In the international context, patent systems worldwide have shown steady growth in filings year after year. Data from the World Intellectual Property Organization (WIPO) indicate that in 2023, approximately 3.55 million patent applications were filed globally, reflecting a consistent and significant growth across several strategic markets, with the long-term trend pointing to an increase in filings. In terms of international applications, figures under the PCT system (WIPO Statistics) also point to either growth or, at a minimum, the maintenance of historically high filing levels.

However, Brazil has not followed this path. According to the Brazilian Patent and Trademark Office (BPTO), the total number of patent filings in 2024, from both resident and non-resident applicants, was 27,701 applications, representing a 0.8% decrease compared to 2023. This significant decline is particularly concerning when analyzing resident filings in comparison to non-resident filings—historically responsible for the majority of protections in the country—which dropped from 20,396 in 2023 to 19,322 in 2024. Meanwhile, between 2013

A proteção patentária é um dos instrumentos mais relevantes da política de inovação, funcionando como incentivo à pesquisa, à transferência de tecnologia e à competitividade das empresas. No contexto internacional, o sistema de patentes apresenta números crescentes de depósitos ano a ano. Dados da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO) indicam que em 2023 foram depositados 3,55 milhões de pedidos de patente em todo o mundo, representando crescimento contínuo e expressivo em diversos mercados estratégicos, e a tendência tem sido de crescimento de depósitos ao longo dos anos. Em termos de depósitos internacionais os números mostrados pelo sistema PCT (<https://www.wipo.int/web-publications/world-intellectual-property-indicators-2024-highlights/en/patents-highlights.html>) apontam para o crescimento ou no mínimo manutenção dos níveis elevados de depósitos de pedidos de patente.

No entanto, o Brasil não acompanha essa trajetória. De acordo com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o número total de depósitos de patentes em 2024 tanto de depositantes residentes como não-residentes foi de 27.701 pedidos, queda de 0,8% em relação a 2023. O dado é preocupante quando se analisa a participação dos residentes e essencialmente os depósitos de pedidos de patentes de não residentes – responsáveis historicamente pela maior parte das proteções no país –, que passaram de

and 2023, global patent filings increased from 2.56 million to 3.55 million (see source above), whereas in Brazil the opposite trend occurred, with filings decreasing from over 34,000 to 27,700 (<https://anuario.ibge.gov.br/2023/industria/propriedade-industrial.html>).

This contrast between global growth and Brazil's decline reflects a strategic misalignment by applicants who appear to be abandoning temporary exclusivity in a continental-sized market such as Brazil.

STATISTICS AND TRENDS

While WIPO reports record-high levels of global patent activity and sectoral growth in strategic technologies, Brazil has shown fluctuations and, in some periods, stagnation or decline, especially when compared with the performance of major patent offices in other jurisdictions. This asymmetry highlights a gap: while global patenting activity rises, Brazil has not mirrored this trajectory in proportion to its market relevance.

NATIONAL DATA (BPTO):

- **2022:** ~27,139 patent applications
- **2023:** 27,918 patent applications (+2.9%)
- **2024:** 27,701 patent applications (-0.8%)

Global trend (WIPO). Unlike the Brazilian scenario, global patent statistics reveal consistent growth: in 2023, approximately 3.55 million patent applications were filed worldwide, an annual increase of about 2.7% (WIPO — World Intellectual Property Indicators). This growth is driven by significant increases in jurisdictions such as China, India, the United States, Japan, Korea, and Europe, as well as by dynamic activity in emerging technology fields (e.g., artificial intelligence).

LEGAL AND ECONOMIC CONSEQUENCES OF DECLINING FILINGS IN BRAZIL:

- **Loss of exclusive rights.** Patent protection is territorial: if an applicant fails to file in Brazil (either through the entry into national phase of a PCT application or via a direct non-PCT filing) within the statutory time limits, the ability to prevent third parties from reproducing, using, offering for sale, selling, or importing the inven-

20.396 pedidos em 2023 para 19.322 em 2024, evidenciando um recuo significativo. A queda é mais significativa ao observarmos que, enquanto os depósitos mundiais entre 2013 e 2023 cresceram de 2,56 milhões para 3,55 milhões (vide fonte acima), no Brasil a tendência foi inversa, variando no mesmo período de mais de 34 mil pedidos para 27,7 mil (<https://anuario.ibge.gov.br/2023/industria/propriedade-industrial.html>).

Esse contraste entre o crescimento mundial e a redução brasileira reflete um desalinhamento estratégico dos depositantes que parecem estar abrindo mão da exclusividade temporária em um mercado tão significativo em um país de proporção continental como o Brasil.

ESTATÍSTICAS E TENDÊNCIAS

Enquanto a WIPO documenta um patamar histórico elevado de depósitos globais e crescimento setorial em tecnologias estratégicas, o Brasil tem mostrado flutuações e, em alguns relatórios e trimestres recentes, redução ou estagnação nos depósitos de pedidos de patentes (especialmente quando comparado a grandes escritórios de patentes de outras jurisdições). Essa assimetria cria uma lacuna: a atividade internacional de patenteamento sobe, mas o Brasil não tem acompanhado essa curva de crescimento na proporção esperada para um mercado relevante como o nosso.

DADOS NACIONAIS (INPI):

- **2022:** ~27.139 pedidos de patente.
- **2023:** 27.918 pedidos (crescimento de 2,9%).
- **2024:** 27.701 pedidos (queda de 0,8%).

Tendência global (WIPO). Ao contrário do desempenho de depósitos de pedidos de patente no Brasil, as estatísticas globais de patentes mostram crescimento contínuo por vários anos: em 2023 foram registradas aproximadamente 3,55 milhões de pedidos de patentes em todo o mundo, um aumento anual de cerca de 2,7% (WIPO — World Intellectual Property Indicators). Esse crescimento global é puxado por grandes aumentos em países como China, Índia, EUA, Japão, Coreia e Europa e por atividade intensa em áreas tecnológicas emergentes (por exemplo, inteligência artificial).

A redução de depósitos no Brasil tem consequências jurídicas e econômicas relevantes como:

- **Perda de direitos de exclusividade.** A proteção conferida por uma patente é territorial: se o depositante não realiza o depósito (ou seja, não ingressa na fase nacional via PCT ou pedido não PCT) no Brasil dentro dos pra-

tion in Brazilian territory is lost. Article 42 of the Brazilian Industrial Property Law (Law No. 9,279/1996) ensures that patent holders may prevent unauthorized commercial exploitation. Failure to file in Brazil results in the automatic forfeiture of this right, leaving the invention open to free exploitation by unauthorized third parties. Not filing in Brazil entails the practical risk of losing territorial exclusivity, the inability to recover the investment made in the corresponding research and development, and the risk that third parties may appropriate the corresponding technology and the market.

- **Erosion of the incentive to innovate.** Patents not only secure exclusivity of exploitation for a defined term but also provide compensation for investments in Research & Development (R&D). Without patent protection in Brazil, there is no legal mechanism to justify R&D investment, reducing incentives for further research and undermining potential technological collaborations within the country. Patenting is one of the pillars of R&D and innovation efforts — declines or stagnation in filings may therefore serve as an early indicator of weakened innovation incentives.

Brazil remains a strategic market for industries such as pharmaceuticals, agribusiness, telecommunications, and energy. Despite statistical reductions, Brazil continues to serve as a regional hub and key market in Latin America due to its:

- **Market size:** over 200 million consumers and a substantial share of Latin America's gross domestic product (GDP).
- **Strategic sectors:** expansion in renewable energy, biotechnology, and electric mobility, where patent protection constitutes a competitive advantage for market entry.
- **Strengthened patent system:** BPTO has advanced in digitalization, fast-track examination mechanisms, and participation in international agreements such as the Patent Prosecution Highway (PPH), which accelerates examination based on the prosecution/decision of foreign patent offices. Moreover, the Brazilian Judiciary has demonstrated favorable position on enforcement of industrial property rights.

zos processuais estabelecidos, perde a possibilidade de impedir terceiros de reproduzir, usar, colocar à venda, vender ou importar no território brasileiro, ficando impossibilitado de impedir terceiros de explorar comercialmente a invenção nesse mercado. O sistema patentário brasileiro assegura ao titular o direito de impedir terceiros de explorar economicamente a invenção (artigo 42 da Lei 9.279 de 1996). A ausência de depósito no Brasil implica na perda automática dessa prerrogativa, sendo permitida a livre reprodução por terceiros não autorizados. Não depositar no Brasil equivale ao risco prático de perda de exclusividade territorial, não retorno do investimento aplicado na respectiva pesquisa e desenvolvimento e ao risco de que terceiros se aproveitem da respectiva tecnologia e do mercado.

- **Erosão do incentivo à inovação.** A patente não apenas assegura exclusividade de exploração em determinado período, mas também a compensação pelo investimento em Pesquisa & Desenvolvimento (P&D). Sem depósito, não há contrapartida jurídica que justifique o investimento realizado, reduzindo o estímulo a novas pesquisas. Não proteger a tecnologia no Brasil significa a redução de incentivos a investimento local e colaborações tecnológicas no país. A atividade de patenteamento é um dos pilares para esforços de P&D e inovação — quedas ou estagnações em depósitos podem sinalizar ou antecipar enfraquecimento de incentivos inovativos.

O Brasil é mercado estratégico para setores como farmacêutico, agronegócio, telecomunicações e energia. E, apesar da redução estatística, o Brasil permanece como hub regional e mercado-chave na América Latina devido à sua:

- **Dimensão de mercado:** mais de 200 milhões de consumidores e participação expressiva no produto interno bruto (PIB) da América Latina.
- **Atração estratégica:** setores como energia renovável, biotecnologia e mobilidade elétrica estão em plena expansão, e a proteção patentária é diferencial competitivo para entrada no mercado.
- **Sistema de patentes fortalecido:** o INPI tem avançado em digitalização, exame prioritário e acordos internacionais como o Patent Prosecution Highway (PPH), que acelera a análise de pedidos com base em exames de outros escritórios parceiros. Além disso, o sistema judiciário brasileiro tem sido favorável ao enforcement dos direitos de propriedade industrial.

CONCLUSION

Conclusão

Although international statistics (<https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-941-2024-en-world-intellectual-property-indicators-2024.pdf>) demonstrate sustained growth in patent activity, this trend has not yet been currently mirrored in Brazil. While global economic challenges may explain this behavior, it is crucial to highlight that filing a patent application in Brazil represents a unique opportunity to consolidate a presence in the largest market in Latin America, strengthen licensing negotiations, attract investors and partners, and create barriers to entry for competitors—competitive advantages that should not be overlooked as it consolidates a strategic competitive position in a relevant market.

Furthermore, Brazil has a modern and robust Industrial Property Law (Law No. 9,279/1996), fully aligned with international treaties, as well as a Judiciary increasingly specialized in Intellectual Property, including patent disputes. This institutional framework ensures that Brazil not only protects the rights of patent holders but also offers a solid and reliable environment for applicants seeking protection in this jurisdiction.

Embora a proteção tecnológica esteja sendo observada nos depósitos internacionais, vide estatísticas da WIPO (<https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-941-2024-en-world-intellectual-property-indicators-2024.pdf>), no momento, esse aumento não se reflete no Brasil. Embora o difícil cenário econômico global seja uma justificativa para isso, é importante ressaltar que depositar um pedido de patente no Brasil significa uma oportunidade para fortalecer sua presença no maior mercado da América Latina, fortalecer as negociações de licenciamento, atrair investidores e parceiros e criar barreiras de entrada para concorrentes, vantagens competitivas essas que não devem ser ignoradas, pois consolida posição estratégica competitiva em um mercado relevante.

Além disso, o Brasil conta com uma Lei de Propriedade Industrial moderna e robusta (Lei nº 9.279/1996), alinhada aos tratados internacionais, e com um Judiciário cada vez mais especializado em Propriedade Intelectual, que julga questões de Propriedade Intelectual, incluindo a área de patentes. Essa infraestrutura institucional reforça que o Brasil não apenas protege os direitos dos titulares, mas também oferece um ambiente sólido e confiável para depositantes garantirem proteção nesse território.



The Registrability of Slogans as Trademarks: The INPI's New Understanding

*A Registrabilidade de Slogans como Marcas:
Novo Entendimento do INPI*



By/Por:

- Fernanda Salomão Mascarenhas
fmascarenhas@dannemann.com.br
- Amanda Martins Navegantes
anavegantes@dannemann.com.br

Slogans or advertising expressions occupy a central position in corporate communication strategies. They are short, memorable, and impactful phrases designed to convey a product's or service's values, identity, or qualities to consumers.

Examples such as "Just do it" (Nike), "Because you're worth it" (L'Oréal), and "Abra a felicidade" (Coca-Cola) illustrate the strength of this tool in building brand recall. These expressions go beyond the advertising sphere and begin to function as true distinctive signs, capable of identifying the business origin of products and services.

Os slogans ou expressões de propaganda ocupam posição central nas estratégias de comunicação empresarial. São expressões curtas, de fácil memorização e impacto, que visam transmitir os valores, a identidade ou as qualidades de produtos e serviços ao consumidor.

Exemplos como "Just do it" (Nike), "Because you're worth it" (L'Oréal) ou "Abra a felicidade" (Coca-Cola) ilustram a força desse recurso na fixação da lembrança marcária. Tais expressões extrapolam a esfera publicitária e passam a funcionar como verdadeiros sinais distintivos, aptos a identificar a origem empresarial.



TRADEMARK

In this context, a slogan is a highly relevant intangible asset. It not only persuades consumers but also creates an emotional and symbolic bond between the brand and its audience. Therefore, slogans have the potential to act as indicators of origin, strengthening competitive differentiation and adding economic value.

Brazilian Industrial Property Law No. 9,279/96 (LPI) provides in Article 124, item VII, that “signs or expressions used merely as a means of advertising” are not registrable as trademarks. In other words, the law establishes that only signs used exclusively as slogans — highlighting characteristics of a company’s products or services — are not registrable. Conversely, signs that are effectively used as trademarks — distinguishing the holder’s products from similar ones from other sources — should be registrable.

However, the traditional interpretation adopted by the Brazilian Patent and Trademark Office (INPI) was rather restrictive. The Office used to consider that slogans, by their advertising nature, lacked distinctiveness; therefore, applications for trademarks containing advertising expressions were systematically refused. For example, INPI denied registration for famous slogans such as “AMO MUITO TUDO ISSO” (McDonald’s) and “O MUNDO É DOS NETS” (Claro), based precisely on this legal provision.

This restrictive stance generated legal uncertainty and forced owners to rely on unfair competition protection under Article 195, IV, of the LPI. Companies also filed annulment actions before Federal Courts to challenge INPI’s decisions and secure protection for their slogans.

The Judiciary, on several occasions, recognized the registrability of slogans, rejecting INPI’s narrow interpretation. Recently, the matter reached the Superior Court of Justice (STJ), whose Third Panel noted that “the mere fact that a sign is composed, among other elements, of an advertising expression is insufficient to automatically conclude that the sign as a whole does not meet the requirements to perform the function of a trademark.”

Nesse contexto, o slogan é um ativo intangível de grande relevância. Ele não apenas persuade o consumidor, mas cria um elo afetivo e simbólico entre a marca e o público. Por isso, slogans têm potencial de atuar como indicadores de procedência, fortalecendo a diferenciação concorrencial e agregando valor econômico.

A Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial – LPI) dispõe, em seu art. 124, VII, que não são registráveis como marca os “sinais ou expressões empregadas apenas como meio de propaganda”. Ou seja, a lei determina que somente sinais que são usados exclusivamente como slogans, destacando algumas características dos produtos ou serviços da empresa, não são registráveis como marca no Brasil. Por outro lado, sinais que são efetivamente usados como marca - distinguindo os produtos do titular de outros produtos similares de fontes diferentes - devem ser registrados.

Contudo, a interpretação tradicional conferida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) era bastante restritiva: entendia-se que slogans, por sua natureza publicitária, careciam de distintividade, razão pela qual pedidos de registro para marcas contendo expressões de propaganda eram sistematicamente indeferidos. Por exemplo, o INPI indeferiu pedidos de registro para famosos slogans, como “AMO MUITO TUDO ISSO” do MC Donald’s e “O MUNDO É DOS NETS” da Claro, com base justamente no referido inciso.

Essa postura gerava insegurança jurídica e obrigava titulares a recorrerem a proteção dos slogans por meio de concorrência desleal na forma do art. 195, IV, da LPI. As empresas também ajuizavam ações de nulidade perante a Justiça Federal para contestar as decisões do INPI e obterem proteção para seus slogans.

O Poder Judiciário, em diversas ocasiões, reconheceu a registrabilidade de slogans, afastando a interpretação restritiva do INPI. Recentemente, tal discussão chegou ao STJ, sendo certo que a Terceira Turma pontuou que “a mera circunstância de um signo ser constituído, dentre outros elementos, por expressão de propaganda é insuficiente para conduzir, automaticamente, à conclusão de que o sinal, como um todo, não preencha os pressupostos necessários para exercer a função de marca.”

Tal precedente ressaltou que slogans não devem ser automaticamente enquadrados como simples meios de propaganda, devendo ser analisados caso a caso, à luz de sua originalidade e percepção pelo consumidor.

¹Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: (...)

IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;

This precedent emphasized that slogans should not automatically be classified as mere advertising means; rather, each case must be analyzed individually, considering its originality and consumer perception.

Following this decision, INPI updated its Trademark Examination Manual, adopting a more flexible interpretation of Article 124, VII, of the LPI. Under the new wording, the prohibition applies only when the slogan performs exclusively an advertising function and is incapable of serving a distinctive role. Thus, creative slogans or those combined with distinctive elements (such as logos or trade names) may now be eligible for registration.

The new Manual highlights the following assessment criteria:

- the originality of the slogan, verified through research on prior market use;
- a contextual analysis of the sign, considering the overall impression it conveys;
- the possibility of registering creative slogans featuring wordplay, multiple meanings, or unusual constructions.

It is also important to note that these new criteria apply to pending applications and ongoing appeals, broadening the reach of interpretative change. In fact, in cases where registration was previously denied under the same legal provision and are now under appeal, INPI has been issuing new requirements, in line with its updated Manual, inviting applicants to submit “additional arguments, if necessary,” and to indicate whether they wish to “withdraw any request for exclusion of parts of the mark considered as advertising, if such request was made in the appeal.”

This new stance by INPI represents a significant step forward in the protection of intangible assets in Brazil. By recognizing that slogans can fulfill a distinctive function, the Office aligns itself with international practice and national case law, offering greater legal certainty to companies.

Thus, slogans are no longer seen merely as marketing tools, but as distinctive signs eligible for trademark Protection — strengthening corporate identity and ensuring a fairer competitive environment in the marketplace.

À luz desse precedente, o INPI procedeu a atualização do seu Manual de Marcas passando a adotar interpretação mais flexível quanto à aplicação do art. 124, VII, da LPI. De acordo com a nova redação, a vedação só incide quando o slogan exercer exclusivamente função de propaganda e for incapaz de cumprir função distintiva. Dessa forma, slogans criativos ou combinados a elementos distintivos (como logotipos ou nomes empresariais) passam a ser passíveis de registro.

Entre os critérios destacados pelo novo Manual, encontram-se:

- a originalidade do slogan, verificada mediante pesquisas sobre seu uso prévio no mercado;
- a análise conjuntural do sinal, considerando a impressão global que ele transmite;
- a possibilidade de registro de slogans criativos que contenham jogos de palavras, múltiplos significados ou construções inusitadas.

Importante destacar que os novos critérios também se aplicam a pedidos em andamento e recursos já interpostos, ampliando o alcance da mudança interpretativa. Tanto é assim que, em pedidos de registro anteriormente indeferidos com base no referido inciso e que estão em grau de recurso, o INPI vem proferindo exigência, em conformidade com o seu novo Manual de Marcas, para que os depositantes apresentem “argumentos adicionais, se necessários” e informem se desejam “desistir de algum pedido de exclusão de parte da marca, que tenha sido considerada como propaganda, caso esse pedido tenha sido feito no recurso”.

O novo posicionamento do INPI representa avanço significativo na proteção de ativos intangíveis no Brasil. Ao reconhecer que slogans podem cumprir função distintiva, a autarquia se alinha à prática internacional e à jurisprudência nacional, conferindo maior segurança jurídica às empresas.

Assim, slogans passam a ser vistos não apenas como ferramentas de marketing, mas como sinais distintivos dotados de proteção marcária, fortalecendo a identidade empresarial e assegurando um espaço competitivo mais justo no mercado.

²REsp n. 2.105.557/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 15/8/2024

³INPI. Manual de Marcas, versão atualizada em 27 de novembro de 2024, item 5.9.4.

BPTO Updates on Trademark Procedures Require Strategic Analysis but Bring Opportunities

Atualizações do INPI nos procedimentos de marcas demandam análise estratégica, mas trazem oportunidades



By/Por:

• Patricia Porto

paporto@dannemann.com.br

Since the end of 2024 and throughout 2025, the Brazilian Patent and Trademark Office (BPTO) has been implementing a series of significant changes in the trademark system in Brazil. These updates reflect the BPTO's efforts toward modernization and efficiency, but they also pose strategic challenges for trademark owners and applicants.

Among the main developments are: the flexibilization of rules for registering advertising slogans as trademarks; the new fee schedule; the creation of a fast-track examination procedure; the regulation of acquired distinctiveness; the redefinition of the criteria for recognition of high renown trademarks; the introduction of a simplified opposition system; and initiatives for the use of artificial intelligence in the examination process.

The changes are summarized below, to facilitate the understanding of each BPTO update in the trademark field.

REGISTRATION OF ADVERTISING SLOGANS AS TRADEMARK

The first change came with the update of the Trademark Guidelines on November 27, 2024. The BPTO began to adopt a more flexible interpretation regarding the registration of slogans, which had historically been considered merely advertising and, therefore, not registrable. Now, the analysis prioritizes

Desde o final de 2024 e ao longo de 2025, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) vem promovendo uma série de mudanças relevantes no sistema de marcas no Brasil. As atualizações refletem um esforço de modernização e eficiência por parte do INPI, mas também impõem desafios estratégicos a titulares e depositantes.

Entre as principais novidades estão: a flexibilização para registro de sinais de propaganda como marcas; a nova tabela de retribuições; a criação do trâmite prioritário; a regulamentação da distintividade adquirida; a redefinição dos critérios para reconhecimento do alto renome da marca; a instituição da oposição simplificada; e as iniciativas para uso de inteligência artificial nos processos de exame.

As mudanças estão resumidas a seguir, de forma a facilitar a compreensão de cada atualização do INPI na área de marcas.

REGISTRO DE SLOGANS E SINAIS DE PROPAGANDA COMO MARCA

A primeira mudança veio com a atualização do Manual de Marcas, em 27 de novembro de 2024. O INPI passou a adotar interpretação mais flexível em relação ao registro de slogans, historicamente considerados meramente publicitários e, portanto, não registráveis. Agora, a análise prioriza a função distintiva do conjunto. Assim, ainda que um signo exerça também papel de propaganda, ele poderá ser registrado se for acompanhado de elemento gráfico ou distintivo

the distinctive function of the sign as a whole. Thus, even if a sign also plays an advertising role, it may be registered if accompanied by a graphic or distinctive element that ensures its trademark function. This opens up new possibilities for the protection of campaigns and visual identities.

NEW FEE SCHEDULE IN EFFECT

On August 7, 2025, the BPTO's new fee schedule came into force. In addition to restructuring services across all areas of industrial property, it introduced significant changes for trademarks:

- Combination of filing, grant, certificate issuance, and first 10-year term fees into a single initial payment.
- Progressive adjustments: most of the new fees are already in effect, with some changes postponed until December 2025.
- Reduced fees for applications with pre-approved descriptions under the Nice Classification.
- 50% discounts for individuals, sole proprietors (MEIs), micro and small businesses, R&D institutions, non-profit organizations, and government agencies. Economically disadvantaged individuals or persons with disabilities may be granted full exemptions in certain cases, provided they meet the requirements.

ACQUIRED DISTINCTIVENESS

Another innovation was the possibility of registration based on acquired distinctiveness. The BPTO now accepts that signs initially considered descriptive or generic may be registered as trademarks, provided they have acquired distinctiveness through effective and consistent use in the market. For this purpose, the applicant must demonstrate substantial and continuous use of the sign during the three years preceding the application and that the public associates the sign exclusively with its products or services.

This measure is particularly important for trademarks that have gained relevance in the market over time. An exceptional 12-month period has been established for applications already pending or for marks subject to nullity proceedings on the grounds of lack of distinctiveness, applicable as of November 28, 2025.

que assegure sua função marcária. Isso abre novas possibilidades de proteção para campanhas e identidades visuais.

NOVA TABELA DE TAXAS EM VIGOR

Em 7 de agosto de 2025, entrou em vigor a nova tabela de retribuições do INPI. Além de reestruturar serviços em todas as áreas da propriedade industrial, trouxe mudanças significativas para marcas:

- combinação das taxas de depósito, concessão, expedição do certificado e 1º decênio em um único pagamento inicial;
- reajustes progressivos, a maioria das novas taxas já estão em vigor, com algumas alterações postergadas para dezembro de 2025;
- redução de taxas para pedidos com descrições pré-aprovadas pela Classificação de Nice;
- descontos de 50% para pessoas físicas, MEIs, micro e pequenas empresas, ICTs, entidades sem fins lucrativos e órgãos públicos. Pessoas hipossuficientes ou com deficiência podem ter isenção total em alguns casos, desde que atendidos os requisitos.

DISTINTIVIDADE ADQUIRIDA

Outra inovação foi a possibilidade de registro com base em distintividade adquirida. O INPI passa a aceitar que sinais inicialmente descritivos ou genéricos sejam registrados como marca, desde que adquiram distintividade por uso efetivo e consistente no mercado. Para isso, o titular deve comprovar uso substancial e contínuo do signo nos três anos anteriores ao pedido e que o público associa o sinal exclusivamente aos seus produtos ou serviços.

A medida é particularmente importante para marcas que conquistaram relevância no mercado ao longo do tempo. Um prazo excepcional de 12 meses foi previsto para pedidos de marcas já em trâmite ou marcas com pedido de nulidade com fundamento em ausência de distintividade aplicável a partir de 28 de novembro de 2025.

TRÂMITE PRIORITÁRIO

Com início em agosto de 2025, o trâmite prioritário passou a antecipar a análise de pedidos de marcas, aplicando-se tanto a pedidos de registros nacionais quanto a pedidos de registro via sistema de Madri. As prioridades se dividem em duas modalidades:

- definidas em lei: idosos, pessoas com doenças graves, pessoas com deficiência, empresas Inova Simples. Nesses casos, há isenção da taxa.

PRIORITY EXAMINATION

Starting in August 2025, a fast-track examination procedure has been implemented to expedite the analysis of trademark applications, applying both to national filings and to applications filed through the Madrid System. Priorities are divided into two categories:

- Defined by law: elderly individuals, people with serious illnesses, people with disabilities, Inova Simples companies. In these cases, the fee is waived.
- Based on strategic objective or public policy: situations involving prior use, judicial proceedings, obtaining public funding, among other cases defined by the INPI under Ordinance/INPI/PR/ No. 28 of July 25, 2025. Here, a specific fee applies.
- This measure represents progress in adapting the system to urgent and strategic needs of trademark owners.

HIGH RENOWN STATUS: NEW CRITERIA

The rules for recognizing the high renown (alto renome) of trademarks have also been reformulated. Among other changes, the BPTTO's Trademark Manual established clearer parameters for the market and image surveys, which are key forms of evidence in this type of proceeding. The following ranges of recognition stand out:

- Above 71% (already discounting the margin of error): the survey is sufficient on its own to establish the trademark's high renown, without prejudice to the submission of other evidence.
- Between 61% and 71%: it requires additional evidence to corroborate the degree of the trademark's recognition.

When the trademark contains terms or images that clearly identify the product or service and cannot be removed, a robust body of evidence must be submitted in addition to the market and image survey, regardless of the recognition percentage obtained in the sample.

The new rules came into effect on August 7, 2025, and do not apply retroactively.

- *por objetivo estratégico ou políticas públicas: situações de uso anterior, processos judiciais, obtenção de financiamento público, entre outras hipóteses definidas pelo INPI, na Portaria/INPI/PR/ nº 28, de 25 de julho de 2025. Aqui, aplica-se taxa específica.*

Essa medida representa um avanço na adaptação do sistema a necessidades urgentes e estratégicas de titulares.

ALTO RENOME: NOVOS CRITÉRIOS

As regras para o reconhecimento de alto renome da marca também foram reformuladas. Dentre outras alterações, o Manual de Marcas do INPI estabeleceu parâmetros mais claros para as pesquisas de mercado e de imagem, provas fundamentais nesse tipo de processo. Destacam-se as seguintes faixas de reconhecimento:

- *superior a 71% (já descontada a margem de erro): a pesquisa é suficiente por si só para a comprovação do alto renome da marca, sem prejuízo da apresentação de outras provas;*
- *entre 61% e 71%: exige provas complementares que corroborem o grau de reconhecimento da marca.*

Quando a marca contiver termos ou imagens que evidenciem o produto ou serviço e não possam ser suprimidos, deve ser apresentado um conjunto probatório robusto, além da pesquisa de mercado e opinião, independentemente do percentual de reconhecimento obtido na amostra.

As novas regras entraram em vigor em 7 de agosto de 2025 e não se aplicam retroativamente.

OPOSIÇÃO SIMPLIFICADA

Prevista para dezembro de 2025, a chamada "Oposição 2.0" introduz modalidade simplificada para contestar pedidos de marcas que reproduzam ou imitem sinais registrados, nos termos do art. 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial. O procedimento permite indicar até cinco anterioridades por classe, mas restringe a apresentação a formulário padronizado, sem alegações adicionais. A medida busca dar maior agilidade e objetividade a esse tipo de defesa.

Inteligência artificial nos processos de exame. Finalmente, o INPI avança na implementação de ferramentas de inteligência artificial. Os projetos incluem:

SIMPLIFIED OPPOSITION

Scheduled for December 2025, the so-called “Opposition 2.0” introduces a simplified mechanism to challenge trademark applications that reproduce or imitate registered signs, under Article 124, XIX of the Brazilian Industrial Property Law (LPI)¹. The procedure allows applicants to indicate up to five prior marks per class but restricts submissions to a standardized form, without additional arguments. The measure aims to bring greater speed and objectivity to this type of defense.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN EXAMINATION PROCEDURES

Finally, the BPTO is moving forward with the implementation of artificial intelligence tools. The projects include:

- Search module for examiners (September 2025).
- Name-based search module for users (February/2026).
- Figurative search module for users (August/2026).
- Search module for the identification of registration-impeding elements for users (December/2026).

AI will serve as a support tool, without replacing human examination, but it is expected to enhance the predictability, transparency, and reliability of decisions.

FINAL REMARKS

The set of ongoing changes reinforces the need for strategic analysis in trademark management. While the adjustments impose new requirements, they also expand opportunities for protection and agility for trademark owners and applicants. Specialized professionals play a crucial role in guiding decisions and ensuring that companies, entrepreneurs, and institutions can fully benefit from this new regulatory environment.

Further detailed information regarding each topic above mentioned, including the relevant regulations, guidelines, and the BPTO’s fee schedule, can be found on the Dannemann Siemsen website:

<https://www.dannemann.com.br/inpi>.

- módulo de busca para examinadores (setembro/2025);
 - módulo de busca nominativa para usuários (fevereiro/2026);
 - módulo de busca figurativa para usuários (agosto/2026); e
 - módulo de busca para a identificação de elementos impeditivos ao registro para usuários (dezembro/2026).
- A IA terá papel de apoio, sem substituir o exame humano, mas deverá aumentar a previsibilidade, a transparência e a segurança das decisões.

OBSERVAÇÕES FINAIS

O conjunto de mudanças em curso reforça a necessidade de análise estratégica na gestão de marcas. Se, por um lado, os ajustes impõem novas exigências, por outro, ampliam possibilidades de proteção e agilidade para titulares e depositantes. Profissionais especializados desempenham papel crucial para orientar escolhas e garantir que empresas, empreendedores e instituições aproveitem plenamente esse novo ambiente regulatório.

Mais informações, incluindo as normas pertinentes, diretrizes e tabelas de preços do INPI, podem ser consultadas no site do Dannemann Siemsen: <https://www.dannemann.com.br/inpi>.

¹Article 124 - The following are not registrable as marks: XIX - reproductions or imitations, in whole or in part, even with additions, of a mark registered by a third party, to distinguish or certify a product or service that is identical, similar or akin, and which are likely to cause confusion or association with the third party's mark.

The Behavior of Appeals at the INPI after Ordinance No. 10/2024

O Comportamento dos Recursos no INPI após a Portaria nº 10/2024



By/Por:

- Ursula Torres Trindade de Almeida
utrindade@dannemann.com.br
- Ana Carolina Dib Arinelli
aarinelli@dannemann.com.br

Considering the increase in backlog at the second instance of the INPI, in contrast with the reduction in examination time at the first instance (Chart 1), the INPI published Ordinance INPI/PR No. 10 of March 8, 2024, which approved new guidelines for the instruction of appeals and administrative nullity proceedings and introduced a relevant milestone for second-instance examination at the National Institute of Industrial Property (INPI). More than one year after its entry into force, the data collected allows for a first assessment of the effects of the new regime.

Considerando o aumento do backlog na segunda instância do INPI, em contraste com a redução do tempo de análise na primeira instância (Gráfico 1), o INPI publicou a Portaria INPI/PR nº 10, de 8 de março de 2024, a qual aprovou as novas diretrizes para a instrução de recursos e processos administrativos de nulidade e introduziu um marco relevante para a análise em segunda instância no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Mais de um ano após sua entrada em vigor, os dados levantados permitem uma primeira avaliação dos efeitos do novo regime.

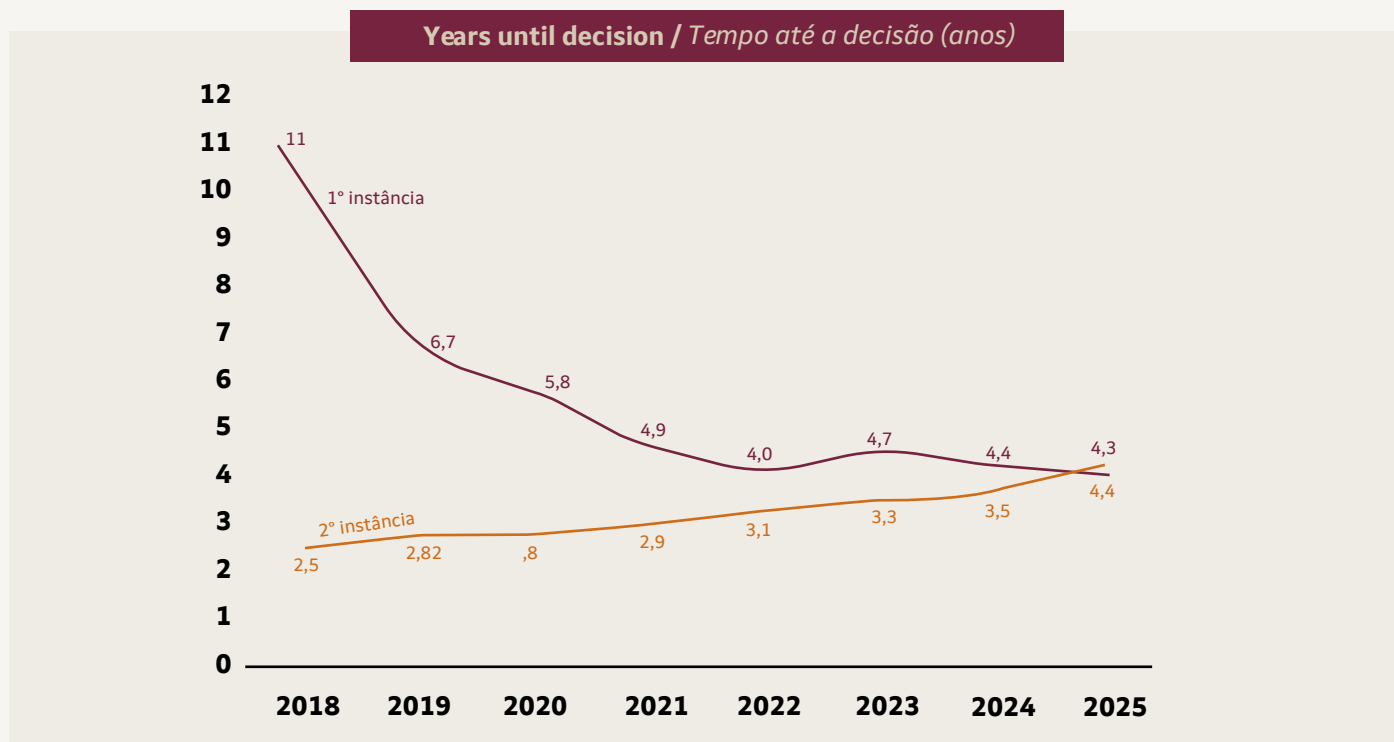


Figure 1 - Faster first instance, but increasing delays in appeals
Gráfico 1 - Primeira instância mais rápida, mas atrasos crescentes em recursos

Its implementation, however, was accompanied by a significant increase in average response times, which started to range from 12 to 20 months after April 2024 (Chart 2). Nevertheless, the most recent figures from 2025 point to a trend toward stabilization, possibly resulting from the adaptation process of both users and the Agency itself to the new procedural guidelines.

Verifica-se, entretanto, que a sua implementação foi acompanhada por um aumento expressivo nos prazos médios de manifestação, que passaram a variar de 12 a 20 meses após abril/2024 (gráfico 2). Ainda assim, os números mais recentes de 2025 apontam para uma tendência de estabilização, possivelmente decorrente do processo de adaptação tanto dos usuários quanto da própria Autarquia às novas diretrizes procedimentais.

Average time between filing an Appeal and First Decision by the Court of Appeals Tempo médio entre a Interposição de Recurso e a primeira manifestação da 2ª instância

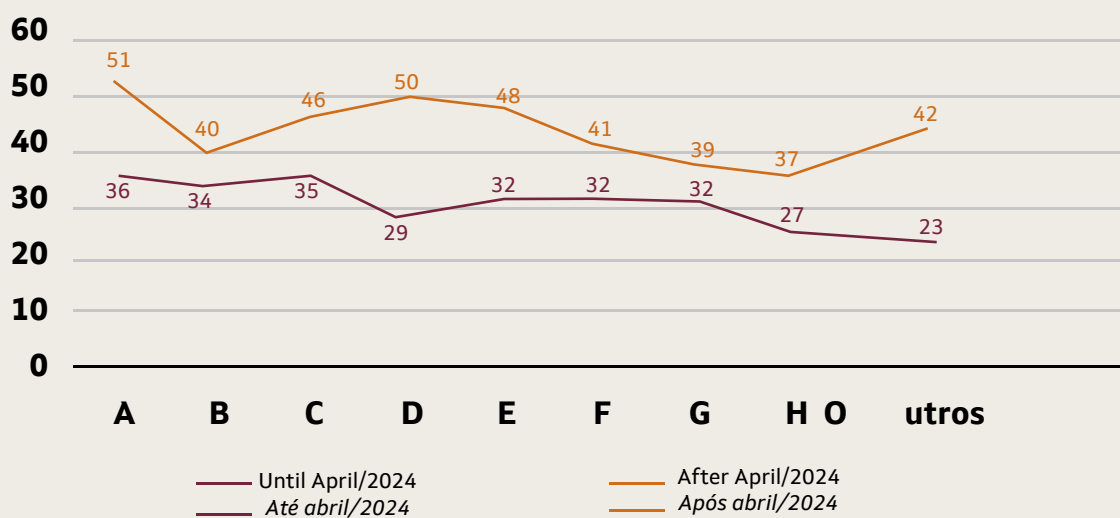


Figure 2 - Average Time by IPC / Gráfico 2 Tempo Médio por IPC

A sectoral analysis reveals strong concentration: three areas — Human Necessities, Chemistry/Metallurgy, and Operations/Transport — account for approximately 90% of appeal demand. This distribution highlights the weight of the pharmaceutical, chemical, and engineering sectors in administrative patent and trademark disputes.

A análise setorial revela forte concentração: três áreas — Necessidades Humanas, Química/Metalurgia e Operações/Transporte — respondem por aproximadamente 90% da demanda recursal. Essa distribuição demonstra o peso dos setores farmacêutico, químico e de engenharia no contencioso administrativo de patentes e marcas.

As for the outcome of appeals, the scenario remains restrictive. The grant rate rarely exceeds 20% and, in most cases, remains below that level. Only 9% of appeals resulted in direct allowance (code PR-100), while 76% ended with the confirmation of refusal at the second instance (PR-111). In this context, the return of cases to the first instance (code 100.2), which occurs in about 15% of cases, becomes particularly relevant. This path, especially in the sectors

No tocante ao desfecho dos recursos, o cenário permanece restritivo. A taxa de provimento dificilmente supera 20% e, na maioria dos casos, limita-se a um patamar inferior. Apenas 9% dos recursos resultaram em concessão direta (código PR100), enquanto 76% culminaram na confirmação do indeferimento em segunda instância (PR111). Nesse contexto, ganha relevo o retorno dos processos à primeira instância (código 100.2), que ocorre em cerca de 15% dos casos. Essa via, em especial nos setores de Qui-

of Chemistry/Metallurgy (C) and Human Necessities (A), can prove strategic, as it reopens the possibility for technical and argumentative adjustments without definitively closing the case. In Chemistry/Metallurgy, for instance, nearly 1 in every 6 appeals results in remand to the first instance, making this route the main escape valve against definitive refusals.

The resulting scenario is one of greater slowness, low reversibility, and sectoral concentration. For applicants and their representatives, the practical consequence is clear: the protection strategy should prioritize robustness of the application at the first instance, reducing dependence on an appellate stage that, on average, upholds three out of every four refusals. In Chemistry/Metallurgy, for instance, nearly 1 in every 6 appeals results in remand to the first instance, consolidating this mechanism as the main safeguard against final refusals.

In summary, although the 2025 data indicate signs of stabilization, it is still premature to assert a lasting positive impact of Ordinance No. 10/2024. Although the Ordinance was conceived to provide greater speed to administrative appeals, the data suggest that its immediate effect was the lengthening of decision-making times, without a significant increase in reversal rates. Observing the next cycles will be essential to assess whether the current stabilization heralds a sustainable balance or whether the new system merely redistributed delays between the instances. The scenario requires close monitoring and refined technical action in order to maximize chances of success from the initial examination.

Source of data: INPI database (www.inpi.gov.br) and Industrial Property Gazette (RPI).

Química/Metalurgia (C) e Necessidades Humanas (A), pode se mostrar estratégica, pois reabre a possibilidade de ajustes técnicos e argumentativos sem encerrar definitivamente o processo. Em Química/Metalurgia, por exemplo, quase 1 em cada 6 recursos resulta em retorno à 1ª instância, configurando essa via como a principal válvula de escape contra indeferimentos definitivos.

O quadro que se delineia é de maior morosidade, baixa reversibilidade e concentração setorial. Para os depositantes e seus representantes, a consequência prática é clara: a estratégia de proteção deve priorizar a robustez do pedido já em primeira instância, reduzindo a dependência de um grau recursal que mantém, em média, três de cada quatro indeferimentos. Em Química/Metalurgia, por exemplo, quase 1 em cada 6 recursos resulta em retorno à 1ª instância, configurando essa via como a principal válvula de escape contra indeferimentos definitivos.

Em síntese, embora os dados de 2025 indiquem sinais de estabilização, ainda é prematuro afirmar um impacto positivo duradouro da Portaria nº 10/2024. Embora a Portaria tenha sido concebida para conferir maior celeridade ao recurso administrativo, os dados sugerem que seu efeito imediato foi o alongamento dos prazos decisórios, sem aumento expressivo nas taxas de reversão. A observação dos próximos ciclos será fundamental para avaliar se a atual estabilização prenuncia um equilíbrio sustentável ou se a nova sistemática apenas redistribuiu a morosidade entre as instâncias. O cenário exige acompanhamento próximo e atuação técnica refinada, de modo a maximizar as chances de êxito desde o exame inicial.

Fontes: base de dados do INPI (www.inpi.gov.br) e Revista da Propriedade Industrial (RPI).

Franquias e Gestão de Conflitos: O Potencial do Negócio Jurídico Processual

*Franquias e Gestão de Conflitos:
O Potencial do Negócio Jurídico Processual*



By/Por:

• Mariana Reis Abenza
mabenza@dannemann.com.br

The Brazilian Civil Procedure Code (CPC/2015), by introducing in article 190 the possibility for parties to shape judicial procedures according to the specificities of the case, opened a valuable path for contractual relationships—particularly those that are complex and ongoing, such as franchise agreements. This contractual model involves multiple sensitive obligations, including brand use, know-how, confidentiality, standardization, and financial duties, all marked by a high degree of interdependence between franchisor and franchisee. Anticipating procedural rules within the contract itself brings security, predictability, and may reduce litigation time and costs—provided it is done with technical precision and care.

OCPC/2015, ao consagrar no art. 190 a possibilidade de as partes moldarem o procedimento judicial às especificidades da causa, abriu uma janela valiosa para relações contratuais, especialmente aquelas mais complexas e continuadas, como é o caso das franquias. Nesse tipo contratual convivem obrigações de diversas naturezas e bastante sensíveis, como uso de marca, know-how, confidencialidade, padronização e obrigações financeiras, com alta interdependência entre franqueador e franqueado. Antecipar regras de rito processual no próprio contrato traz segurança, previsibilidade e pode reduzir custos e tempo de litígio — desde que feito com técnica e cautela.



The practical utility of procedural agreements is undeniable. Franchise networks frequently face disputes involving compliance with operational standards, unfair competition, post-termination brand misuse, royalty calculations, and protection of trade secrets. The geographic dispersion—often international—multiplies jurisdictions, costs, and the risk of conflicting decisions. A well-designed procedural agreement acts as a governance tool: it organizes evidence production and deadlines, defines appropriate emergency measures (e.g., ceasing unauthorized brand use), and protects strategic assets.

Pre-litigation mediation proves particularly useful in many situations. When the contract clearly designates the institution, rules, timeline for the first session, criteria for mediator selection, and consequences of absence, it increases the likelihood of a swift and confidential resolution—an essential feature where sensitive network information is at stake. This clause does not preclude urgent court measures in cases of risk of harm, but it reduces litigiousness and may even preserve commercial relations.

Choice of law and forum, as well as arbitration clauses, are also common. These choices should consider enforceability, cost, and whether exceptions are needed for urgent relief where the violation occurs (e.g., trademark unauthorized use after termination, breach of confidentiality or non-compete). Since 2024, article 63 of the CPC has reinforced the prohibition of random venue selection: the chosen forum must relate to the parties' domicile or the place of contractual performance. In cross-border contexts, it is prudent to align the arbitration seat and governing law, while reserving the possibility of emergency measures in Brazil—where contractual breaches often occur and the franchisee's assets are located.

Another valuable tool is the procedural calendar. In operations requiring audits, expert reports, and technical evaluations, agreeing in advance to realistic (or, where appropriate, expedited) timelines helps avoid repeated extensions and ensures predictability. In evidentiary matters, clauses prioritizing documentary and technical evidence, consensual expert appointments, and even early production of evidence tend to streamline proceedings and focus the judgment on key issues.

A utilidade prática da convenção processual é inegável. Redes de franquia costumam enfrentar disputas sobre cumprimento de padrões, concorrência desleal, descaracterização pós-contrato, cálculo de royalties e preservação de segredos. A capilaridade geográfica — às vezes internacional — multiplica foros, custos e risco de decisões divergentes. O negócio jurídico processual, bem desenhado, funciona como instrumento de governança: organiza a produção de prova e prazos, define vias adequadas para urgências (por exemplo, cessação de uso indevido de marca) e preserva ativos estratégicos.

A mediação extrajudicial prévia se mostra, em diversos casos, bastante útil. Quando o contrato indica instituição, regulamento, prazo para a primeira sessão, critérios de escolha do mediador e efeitos do não comparecimento, aumenta-se a chance de solução célere e sigilosa — atributo crucial onde circulam informações sensíveis da rede. A previsão não impede medidas urgentes no Judiciário quando houver risco de perecimento de direito, mas reduz a litigiosidade e pode até preservar a relação comercial.

Também são corriqueiras a eleição de lei e foro e a adoção de arbitragem. A escolha deve considerar exequibilidade local, custos e necessidade de exceções para tutelas de urgência no local da infração (uso de marca após a rescisão, quebra de confidencialidade, violação de não concorrência). Desde 2024, o art. 63 do CPC reforça a vedação ao foro aleatório: a eleição precisa ter pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação. Em cenários internacionais, é prudente alinhar sede e lei aplicável e, ao mesmo tempo, reservar a possibilidade de medidas urgentes no Brasil, onde frequentemente terá ocorrido a violação contratual e estarão bens do franqueado, para fins de execução.

Outra ferramenta de grande valia é a calendarição processual. Em operações que exigem auditorias, perícias e relatórios técnicos, pactuar prazos realistas — e, quando fizer sentido, mais céleres — evita sucessivos pedidos de dilação e confere previsibilidade. No campo probatório, cláusulas que priorizam prova documental e técnica, a escolha consensual de peritos e até a produção antecipada de provas tendem a encurtar a instrução e focar o julgamento no que importa. O pacto de impenhorabilidade de ativos essenciais da rede, como a marca, é plenamente válido, desde que não caracterize fraude a credores. Essa convenção processual tem o condão de preservar um dos principais ativos do sistema de franchising, evitando que uma execução atinja a marca e, dessa forma, dificulte ou até impeça a continuidade da operação da rede de franquia sob aquele sinal distintivo.

The inclusion of an asset protection clause declaring core network assets—such as the trademark—exempt from seizure is valid, provided it does not amount to creditor fraud. This procedural agreement helps preserve one of the franchise system’s most valuable assets, preventing enforcement from compromising the continuity of operations under that distinctive brand.

In enforcement, it is wise to include pre-agreed penalties for obligations to do or not do, reducing the need for liquidation. There is ongoing debate over the enforceability of royalty claims based solely on the franchisee’s self-reported data. If such a mechanism is adopted, it requires a balanced design and an awareness—on the franchisor’s part—of the judicial risks of having execution denied in the absence of prior adjudication, and the potential for adverse cost rulings.

Procedural communications may also benefit from efficiency through electronic service of process, provided the contract specifies addresses, mechanisms for delivery and read-confirmation, and update routines. In national and international networks, this prevents delays and, in some cases, avoids the need for letters rogatory.

All of these measures have clear limits. Article 190, sole paragraph, establishes judicial control over the validity of such agreements: courts may disregard clauses that violate fundamental guarantees, impose significant imbalance, restrict the right to defense, infringe upon judicial powers, or mask abusive adhesion contracts. The message is simple: procedural agreements are not blank checks. To be effective, they must be clear, proportional, and enforceable.

In short, procedural legal agreements are a tool for efficiency and value protection in franchising. They allow customization of legal proceedings, prevent surprises, and safeguard critical assets—without compromising due process. Best practices involve drafting clear and comprehensive clauses; tailoring deadlines and evidence to the complexity of the network; anticipating urgent paths where violations occur; and regularly reviewing the agreement in light of legislative updates and practical experience. Strategy with prudence is the way to reap the benefits of party autonomy while avoiding unnecessary costs and risks.

Na execução, convém prever multas prefixadas para obrigações de fazer e não fazer, reduzindo o vaivém de liquidação. Há debate sobre a validade de se atribuir força executiva a relatórios do próprio franqueado que embasam a cobrança de royalties. Assim, se adotada, essa opção exige desenho equilibrado e consciência, por parte do franqueador credor, do risco de indeferimento judicial de execução sem o prévio processo de conhecimento — e dos correspondentes custos sucumbenciais.

A comunicação processual também pode ganhar eficiência com citação e intimação eletrônicas, desde que o contrato defina endereços, mecanismos de confirmação de envio e leitura e rotinas de atualização. Em redes nacionais e internacionais, isso evita atrasos e, em certos casos, cartas rogatórias.

Tudo isso tem limites claros. O art. 190, parágrafo único, impõe controle judicial da validade dos pactos: serão afastados os que violem garantias fundamentais, imponham desequilíbrio relevante, cerceiem defesa, disponham sobre poderes do juiz ou mascarem contratos de adesão abusivos. A mensagem é simples: negócio processual não é cheque em branco. Para funcionar, precisa ser claro, proporcional e executável.

Em síntese, o negócio jurídico processual é uma ferramenta de eficiência e proteção de valor para o franchising. Ele permite personalizar o procedimento, prevenir surpresas e resguardar ativos críticos, sem abdicar do devido processo legal. A melhor prática passa por: redigir cláusulas completas e transparentes; calibrar prazos e provas ao grau de complexidade da rede; prever trilhas de urgência onde a infração ocorre; revisar periodicamente à luz de mudanças legislativas e da experiência prática. Estratégia com prudência — esse é o caminho para colher os ganhos da autonomia privada, evitando custos e riscos desnecessários.

Class Action and Patent Invalidity

Ação Coletiva e Nulidade de Patentes



By/Por:

- Ana Sylvia B. Coelho Alves
anacoelho@dannemann.com.br
- Maria Isabel C. de C. Bingemer
mcastro@dannemann.com.br

An analysis of the issue, in light of the specific rules of the Industrial Property Law (IPL), demonstrates that the use of collective actions to challenge patents not only generates legal uncertainty and significant technical inconsistencies, but is also unnecessary and inappropriate. This is because the legal system already provides that a declaration of patent invalidity, when issued under the procedure established in the IPL, produces erga omnes effects.

Accordingly, there is no legitimate reason for an association to seek through a collective action results that the law itself uniformly guarantees to all, under penalty of undermining the adversarial process and disrupting the proper course of proceedings.

Furthermore, the Brazilian system of collective protection was designed to safeguard diffuse rights, collective rights in the strict sense, and homogeneous individual rights—particularly in fields such as environmental protection and consumer relations. The extension of this mechanism to essentially private matters, such as patent nullity and its economic repercussions, constitutes a distortion of its purpose, thereby jeopardizing both the credibility and the institutional strengthening of the collective protection model.

Recentemente, entidades associativas passaram a se valer de ações coletivas para questionar a validade de patentes concedidas pelo INPI, o que fez emergir um debate jurídico acerca da compatibilidade e da adequação desse instrumento de tutela coletiva em face do rito específico da ação de nulidade de patente, disciplinado nos artigos 56 e 57 da Lei de Propriedade Industrial (LPI). A ação coletiva — instrumento de tutela coletiva previsto no ordenamento brasileiro — tem por finalidade a defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos e não se mostra adequada para a declaração de nulidade de patentes.

A análise do tema à luz das normas específicas da LPI evidencia que a utilização da via coletiva não apenas gera insegurança jurídica e relevantes incompatibilidades técnicas, mas também se mostra desnecessária e inadequada, pois o sistema legal já prevê que a declaração de nulidade de patente, pelo próprio rito da LPI, produz efeitos erga omnes. Assim, não há qualquer razão para que uma entidade associativa busque, em sede de ação coletiva, resultados que a própria lei assegura de forma uniforme a todos, sob pena de comprometer o contraditório e tumultuar o processo.

Ademais, o sistema brasileiro de tutela coletiva foi concebido para a proteção de direitos difusos, coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos, especialmente em áreas como meio ambiente e relações de consumo. O uso da ação coletiva em demandas de natureza essencialmente privada, como a nulidade de patentes e suas repercussões, representa um desvirtuamento dessa finalidade, comprometendo a credibilidade e o fortalecimento do modelo.

Among the most significant problems is the very nature of the patent holder's right—namely, the exclusivity of economic exploitation—which is inherently individual and patrimonial rather than collective or diffuse. In addition, jurisdiction over patent nullity claims lies with the Federal Courts, with the mandatory participation of the BPTO. Class actions, however, tend to extend or restrict the effectiveness of judicial decisions in ways inconsistent with the IPL regime, conferring erga omnes and ex tunc effects inappropriately. Another critical concern is the improper accumulation of claims: combining patent nullity with compensation or restitution claims in the same action is inadmissible, as these matters should be adjudicated separately, a position already confirmed by the Superior Court of Justice.

The risks of this practice are evident: the undue expansion of the scope of class actions, the creation of procedural antinomies between the IPL and the Consumer Protection Code (CDC), increased costs and delays, and, ultimately, heightened legal uncertainty. Misusing class actions in this context not only threatens the integrity of the collective protection regime—originally conceived to address genuinely collective rights—but also compromises the procedural rights of defense of the patent holder.

By contrast, the IPL already provides a specific, technical, and reliable mechanism for requesting judicial review of patent validity. It ensures the participation of the BPTO, guarantees due process, and confers uniform and stable effects on judicial decisions. Resorting to collective actions, on the other hand, produces regulatory conflicts, raises litigation costs, and undermines legal certainty, while simultaneously distorting the true role of collective actions in the Brazilian legal system.

For these reasons, the nullity action expressly provided for in the IPL must proceed as an ordinary action, which constitutes the legitimate and effective means of challenging the administrative act of patent grant. Preserving this pathway not only ensures confidence in the industrial property protection system and the uniform, predictable, and socially useful recognition of any nullities, but also reinforces the credibility of the Judiciary and the integrity of the collective protection regime itself in Brazil.

Entre os principais problemas encontrados está a própria natureza do direito do titular da patente - exclusividade de exploração econômica - que se pretende desconstituir, que é individual e patrimonial, e não coletivo ou difuso. Além disso, a competência para julgar pedidos de nulidade deve ser da Justiça Federal, com a participação obrigatória do INPI, enquanto a ação coletiva tende a ampliar ou limitar a eficácia da decisão de maneira incongruente em relação ao regime da LPI, que prevê efeitos erga omnes e ex tunc. Outro ponto crítico é a cumulação de pedidos: não é adequado reunir em uma mesma ação a nulidade de patente e pedidos de indenização ou repetição, pois são matérias que deveriam ser apreciadas em juízos distintos conforme já decidido pelo STJ.

Os riscos dessa prática são claros: ampliação indevida do alcance das ações coletivas, surgimento de antinomias processuais entre a LPI e o CDC, aumento de custos e do tempo de tramitação, além da insegurança jurídica. Em última análise, o uso inadequado das ações coletivas pode comprometer o próprio instituto, concebido para a defesa de direitos essencialmente coletivos e, por outro lado, prejudicar o direito à defesa do réu titular da patente sob exame.

A LPI já prevê um caminho específico, técnico e seguro para o requerimento da nulidade de patente para o Poder Judiciário, tanto que garante a participação do INPI, assegura o devido processo legal e confere efeitos uniformes e estáveis às decisões. O uso da via coletiva, ao contrário, gera conflitos normativos, amplia custos e fragiliza a segurança jurídica, além de desvirtuar o verdadeiro papel das ações coletivas no ordenamento.

Assim, reforça-se que a ação de nulidade prevista na LPI deve ser processada como ação ordinária, rito que é o meio legítimo e eficaz para questionar o ato administrativo de concessão de patentes, preservando a confiança no sistema de propriedade industrial e garantindo que eventuais nulidades sejam reconhecidas de forma uniforme, previsível e socialmente útil. Reforçar a necessidade de adoção da via processual correta não apenas resguarda os interesses em disputa, mas também fortalece a credibilidade do Judiciário e do próprio regime de tutela coletiva no Brasil.

Legal Management in Times of Remote Work

Gestão Jurídica em Tempos de Home Office



By/Por:

· Catarina Costa

catarina@dannemann.com.br

· Patricia Shima

pshima@dannemann.com.br

The practice of law, traditionally associated with physical presence in courts and law offices, has undergone a significant transformation in recent years. The consolidation of remote work and, especially, hybrid work arrangements has required legal professionals to profoundly reconfigure the way they manage their activities. This new context demands not only technical mastery but also adaptability, strategic vision, and proficiency with digital tools. What was once considered an exception has now become standard practice: pleadings are filed electronically, hearings are held by videoconference in courts across the country, and client interactions take place through digital platforms.

Technological advancement has been the key catalyst for this transformation. Tools such as task automation systems, artificial intelligence applied to case law analysis, and document management platforms have become indispensable to ensure speed, security, and effectiveness in the delivery of legal services.

A prática da advocacia, tradicionalmente vinculada à presença física nos fóruns e escritórios, passou por uma transformação significativa nos últimos anos. A consolidação do trabalho remoto e, sobretudo, do regime híbrido, impôs aos operadores do Direito uma reconfiguração profunda na forma de gerir suas atividades, exigindo não apenas domínio técnico, mas também adaptabilidade, visão estratégica e domínio de ferramentas digitais. O que antes era considerado exceção, tornou-se prática corrente: petições são protocoladas eletronicamente, audiências são realizadas por videoconferência nos tribunais de todo o país, e o contato com clientes ocorre por meio de plataformas digitais.

O avanço tecnológico foi o grande catalisador dessa mudança. Ferramentas como sistemas de automação de tarefas, inteligência artificial aplicada à análise de jurisprudência e plataformas de gestão de documentos tornaram-se indispensáveis para garantir celeridade, segurança e efetividade na prestação jurisdicional.

This new reality has not only changed the dynamics of legal work but has also brought significant social impacts, particularly regarding women's participation in the legal profession. The hybrid model, by allowing part of the workday to be performed remotely, enables greater reconciliation between professional and family responsibilities. Women who often juggle multiple roles find in this model an opportunity to be more present in their family's daily life without compromising productivity or technical quality.

Alternating between in-person and remote work provides greater control over workflow, facilitates task sharing among team members, and ensures clients are consistently updated. This integration has become the cornerstone of legal productivity, enabling high performance even amid geographic decentralization.

This scenario is especially relevant in the management of high-volume litigation, which requires strict control of deadlines, standardized pleadings, constant monitoring of court publications, and rapid responses to judicial demands. Efficient performance in this area depends directly on the integration between technology and legal strategy, allowing large numbers of cases to be handled accurately without sacrificing technical quality or client service. Law firms dealing with substantial litigation portfolios have greatly benefited from automation, maintaining high productivity levels even under remote or hybrid work models.

Contemporary legal management demands more than technical knowledge and mastery of procedural rules. It requires sensitivity to social transformations, the ability to adapt to new technologies, and a strategic vision to integrate operational efficiency with quality in legal service delivery. For women in particular, the hybrid work model represents a tangible achievement, promoting better balance between professional and personal life without compromising performance or excellence. It is within this hybrid space that the new generation of women lawyers is solidly establishing itself to meet the challenges of modern legal practice.

Essa nova realidade não apenas alterou a dinâmica do trabalho jurídico, como também trouxe impactos sociais relevantes, especialmente no que diz respeito à atuação feminina na advocacia. O regime híbrido, ao permitir que parte da jornada seja cumprida remotamente, viabiliza uma maior conciliação entre as demandas profissionais e familiares. Mulheres que acumulam múltiplas funções encontram nesse modelo uma oportunidade de estar mais presentes no cotidiano familiar, sem prejuízo da produtividade ou da qualidade técnica.

A alternância entre atuação presencial e remota permite maior controle sobre os fluxos de trabalho, facilita o compartilhamento de tarefas entre membros da equipe e assegura atualizações constantes aos clientes. Essa integração tornou-se o pilar da produtividade jurídica, permitindo manter alto desempenho mesmo diante da descentralização geográfica.

Esse cenário é especialmente relevante na gestão do contencioso de volume que exige controle rigoroso de prazos, padronização de peças, monitoramento constante de publicações e respostas rápidas às demandas judiciais. A atuação eficiente nesse segmento depende diretamente da integração entre tecnologia e estratégia jurídica, permitindo que grandes quantidades de ações sejam tratadas com precisão, sem comprometer a qualidade técnica ou o atendimento ao cliente. Escritórios que operam com vultoso número de litígios têm se beneficiado enormemente da automação, conseguindo manter altos índices de produtividade mesmo em regimes de trabalho remoto ou híbrido.

A gestão jurídica contemporânea exige mais do que conhecimento técnico e domínio das normas processuais. Ela demanda sensibilidade para compreender as transformações sociais, capacidade de adaptação às novas tecnologias e visão estratégica para integrar eficiência operacional à qualidade da prestação jurisdicional. Para as mulheres, especialmente, o regime híbrido representa uma conquista concreta, permitindo maior equilíbrio entre vida profissional e pessoal, sem prejuízo da entrega ou da excelência. E é nesse espaço híbrido que a nova advocacia feminina se projeta com solidez para os desafios dos novos tempos.

INTERVIEW

ENTREVISTA

Trademarks of Racism in Brazil:

An Analysis of the Application by the INPI of Article 124, Item III, of the Industrial Property Law (LPI)

Marcas do racismo no Brasil: uma análise da aplicação pelo INPI do art. 124, inciso III da LPI



By/Por:

- Elisabeth Siemsen do Amaral
esiemsen@dannemann.com.br
- Juliana Alves Melo
jmelo@dannemann.com.br

This interview is part of a master's research in Innovation and Intellectual Property, carried out within the Master's and Doctoral Program of the Academy of the Brazilian Patent and Trademark Office - BPTO (Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI). The study, conducted by MSc. Juliana Alves Melo, focuses on the analysis of the application of Article 124, Item III, of the Industrial Property Law (LPI), with special attention to the issue of trademarks of a racist nature in Brazil.

Juliana is an attorney at Dannemann Siemsen, where she has been part of the International Trademarks Department since 2003. Beyond her strong academic and professional path, she embraces a vibrant personal life. Mother of Guilherme and Manuela, she balances the demands of work and research with her love for culture and learning—whether through photography, exploring new languages, traveling, attending the theater, or enjoying the samba circles she treasures. This harmony between professional dedication, cultural curiosity, and personal experiences brings a unique richness to the way she approaches her research on racist trademarks in Brazil.

A presente entrevista insere-se no âmbito da pesquisa de mestrado em Inovação e Propriedade Intelectual, desenvolvida no Programa de Mestrado e Doutorado da Academia do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). O estudo realizado pela MSc. Juliana Alves Melo, tem como objeto a análise da aplicação do artigo 124, inciso III, da Lei da Propriedade Industrial (LPI), com especial atenção à questão das marcas de cunho racista no Brasil.

Juliana é advogada no escritório Dannemann Siemsen, onde atua desde 2003 no Departamento de Marcas Internacional. Para além de sua sólida trajetória acadêmica e profissional, ela cultiva uma vida pessoal vibrante. Mãe de Guilherme e Manuela, equilibra as demandas do trabalho e da pesquisa com o amor pela cultura e pelo aprendizado — seja por meio da fotografia, da exploração de novos idiomas, das viagens, do teatro ou das rodas de samba que tanto aprecia. Essa harmonia entre dedicação profissional, curiosidade cultural e experiências pessoais traz uma riqueza singular à forma como conduz sua pesquisa sobre marcas de cunho racista no Brasil.

The topic proves to be highly relevant not only in the national context but also from a global perspective. In different countries, judicial and administrative decisions have faced the challenge of balancing freedom of expression and enterprise with the imperative protection of rights such as human dignity and equality, as evidenced by emblematic cases in the United States and Europe. In Brazil, the debate takes on even more complex contours due to the country's historical formation marked by racial inequalities, which makes it essential to reflect on the role of industrial property in promoting a more inclusive and just society.

By problematizing the practical application of Article 124, Item III, of the Brazilian Industrial Property Law (LPI), which prohibits the registration of trademarks contrary to morality, public order, or that offend the honor and image of individuals, the research seeks to shed light on the limits and potential of the Brazilian trademark system in preventing discriminatory practices. The results point not only to advances, such as the increasing incorporation of ethical and social values in trademark examinations, but also to challenges, such as interpretative subjectivity and the lack of clear guidelines.

Thus, the following interview serves to deepen the discussion on the motivations for the research, the methodological obstacles faced, the critical analysis of the cases studied, and, above all, the proposals for institutional improvement. It represents a significant contribution to strengthening best practices and building more objective and transparent parameters in the analysis of trademarks involving sensitive issues such as racism, morality, and cultural identity.

O tema mostra-se de grande relevância não apenas no cenário nacional, mas também em uma perspectiva global. Em diferentes países, decisões judiciais e administrativas têm enfrentado o desafio de equilibrar a liberdade de expressão e de iniciativa com a imperativa proteção de direitos como a dignidade humana e a igualdade, como demonstram casos emblemáticos nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, o debate ganha contornos ainda mais complexos diante de sua formação histórica marcada por desigualdades raciais, o que torna essencial refletir sobre o papel da propriedade industrial na promoção de uma sociedade mais inclusiva e justa.

Ao problematizar a aplicação prática do inciso III do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial (LPI), que veda registros de marcas contrárias à moral, aos bons costumes ou que ofendam a honra e a imagem de pessoas, a pesquisa busca lançar luz sobre os limites e potencialidades do sistema de marcas brasileiro na prevenção de práticas discriminatórias. Os resultados apontam não apenas avanços, como a crescente incorporação de valores éticos e sociais nos exames de marcas, mas também desafios, como a subjetividade interpretativa e a ausência de diretrizes claras.

Assim, a entrevista que se segue cumpre o papel de aprofundar a discussão sobre as motivações da pesquisa, os obstáculos metodológicos enfrentados, as análises críticas dos casos estudados e, sobretudo, as propostas de aprimoramento institucional. Trata-se de uma contribuição pertinente para o fortalecimento das boas práticas e para a construção de parâmetros mais objetivos e transparentes na análise de marcas que envolvam questões sensíveis como racismo, moralidade e identidade cultural.



1. WHAT MOTIVATED YOU TO CHOOSE THIS TOPIC FOR YOUR MASTER'S RESEARCH?

Juliana Melo: The interest arose from the visibility of trademark registrations and advertisements of a racist nature. From that, came the need to verify to what extent existing laws are effective in preventing the spread of this social phenomenon.

2. WAS THERE A SPECIFIC CASE OF A RACIST TRADEMARK THAT PERSONALLY IMPACTED YOU AND INFLUENCED YOUR DECISION?

Juliana Melo: The registration of the trademark “KRESPINHA¹,” which remains in force, even though its use appears to have been discontinued. Gendered racism (aimed at Black women) is so strong that it raises an alert about how exclusionary a trademark can be.

3. HOW DID YOU CONDUCT THE SURVEY OF REJECTED TRADEMARKS AT THE BPTO? WHAT DIFFICULTIES DID YOU FACE IN ACCESSING AND ORGANIZING THIS DATA?

Juliana Melo: Through a research tool made available on the Intranet (Trademark Search), which allows searches of refusals by article/item. The main difficulty was that Item III of Article 124 covers several prohibitions (trademarks contrary to morality, good customs, or that offend the honor and image of individuals). This filtering had to be carried out manually, case by case.

4. WHICH AUTHORS AND THEORIES MOST INFLUENCED YOUR ANALYSIS (FOR EXAMPLE, CRITICAL RACE THEORY, SILVIO ALMEIDA, DJAMILA RIBEIRO)?

Juliana Melo: Philippe Oliveira Almeida, co-author of the book Manual of Anti-Racist Legal Education.

1. O QUE A MOTIVOU A ESCOLHER ESSE TEMA PARA SUA PESQUISA DE MESTRADO?

Juliana Melo: O interesse surgiu diante da visibilização de registros de marca e publicidades de cunho racista. A partir disso, adveio a necessidade de verificar até que ponto as leis já existentes são eficazes para impedir a propagação desse fenômeno social.

2. HOUVE ALGUM CASO ESPECÍFICO DE MARCA RACISTA QUE A IMPACTOU PESSOALMENTE E INFLUENCIOU SUA DECISÃO?

Juliana Melo: O registro da marca “KRESPINHA”, que segue em vigor, ainda que seu uso aparentemente tenha sido descontinuado. O racismo generificado (destinado à mulher negra) é tão forte e cria um alerta sobre o quão excludente uma marca pode ser.

3. COMO FOI O PROCESSO DE LEVANTAMENTO DOS INDEFERIMENTOS DE MARCAS NO INPI? QUAIS DIFICULDADES ENCONTROU AO ACESAR E ORGANIZAR ESSES DADOS?

Juliana Melo: Por meio de uma ferramenta de pesquisa disponibilizada na Intranet (pesquisa Marcas), que possui busca de indeferimentos por artigo/inciso. A grande dificuldade é que o inciso III do artigo 124 abarca diversas proibições (marcas contrárias à moral, aos bons costumes ou que ofendam a honra e a imagem de pessoas). E esse filtro teve que ser realizado individualmente.

4. QUAIS AUTORES E TEORIAS MAIS INFLUENCIARAM SUA ANÁLISE (POR EXEMPLO, TEORIA CRÍTICA DA RAÇA, SILVIO ALMEIDA, DJAMILA RIBEIRO)?

Juliana Melo: Philippe Oliveira Almeida, coautor do livro “Manual de Educação Jurídica Antirracista”.



¹ The term can be translated as “Kinky-Haired Girl” and is used with a racist connotation in Portuguese.

5. IN YOUR VIEW, WHAT WERE THE MAIN ADVANCES AND LIMITATIONS IN APPLYING ARTICLE 124, ITEM III, OF THE LPI TO COMBAT RACIST TRADEMARKS?

Juliana Melo: The main limitation lies in the subjectivity of the expression “that offends the honor or image of individuals,” since what may be considered offensive by one social group may not be for another, creating legal uncertainty. The absence of an objective legal definition of what constitutes a racist trademark opens space for ambiguous interpretations and flaws in analysis. As one of the advances, we can observe the incorporation of social and ethical values, recognizing that the concepts of “morality” and “good customs” are dynamic rather than static. In this sense, the growing awareness of racism has led to a clearer understanding of what constitutes offense, its impacts, and the ways to prevent it.

6. WHICH OF THE CASES ANALYZED BEST SYMBOLIZES THE PARADOXES OR SHORTCOMINGS OF THE SYSTEM (SUCH AS “CRIOULO,” “KRESPINHA,” OR “NIGGA BARBEARIA”)?

Juliana Melo: Considering the re-signification proposed by the applicant, the refusal of the trademark “Nigga Barbearia” was inappropriate, since the intention was precisely to value and promote the sense of self-care associated with Black aesthetics. I would also mention the refusal of the trademark “Conversa de Preta” (Black Woman’s Talk), intended to identify radio and television programs, a decision that disregarded the relevance of bringing discussions focused on the Black population to the fore.

7. WHAT CAN WE LEARN FROM FOREIGN CASES SUCH AS “REDSKINS” IN THE U.S. OR THE DECISIONS OF THE EUROPEAN COURT?

Juliana Melo: Precedents, such as the “Redskins” decision, confirm that commercial freedom of expression is not absolute and must be balanced against constitutional rights such as human dignity and equality. The cancellation of the “Redskins” trademark registration in the United States represents a trend toward eliminating the use of offensive words concerning ethnic minorities.

5. NA SUA VISÃO, QUAIS FORAM OS PRINCIPAIS AVANÇOS E LIMITAÇÕES DA APLICAÇÃO DO ART. 124, III, DA LPI NO COMBATE A MARCAS RACISTAS?

Juliana Melo: A principal limitação reside na subjetividade da expressão “que ofenda a honra ou a imagem de pessoas”, uma vez que aquilo que pode ser considerado ofensivo por determinado grupo social pode não ser para outro, gerando insegurança jurídica. A ausência de definição legal objetiva acerca do que configura uma marca racista abre espaço para interpretações ambíguas e falhas na análise. Como um dos avanços, observa-se a incorporação de valores sociais e éticos, reconhecendo que os conceitos de ‘moralidade’ e ‘bons costumes’ são dinâmicos e não estáticos. Nesse sentido, a crescente conscientização sobre o racismo tem conduzido a uma compreensão mais evidente quanto ao que constitui ofensa, seus impactos e as formas de preveni-la.

6. QUAL DOS CASOS ANALISADOS MAIS SIMBO-LIZA OS PARADOXOS OU FALHAS DO SISTEMA (COMO “CRIOULO”, “KRESPINHA” OU “NIGGA BARBEARIA”)?

Juliana Melo: Considerando a proposta de res-significação apresentada pela marca, o indeferimento da marca “Nigga Barbearia” foi inadequado, uma vez que a intenção era justamente valorizar e promover o sentimento de autocuidado associado à estética negra. Citaria, também, o indeferimento da marca ‘Conversa de Preta’, destinada à identificação de programas de rádio e televisão, decisão esta que desconsiderou a relevância de trazer à discussão pautas voltadas à população negra.

7. O QUE PODEMOS APRENDER COM CASOS ESTRANGEIROS COMO O “REDSKINS” NOS EUA OU AS DECISÕES DO TRIBUNAL EUROPEU?

Juliana Melo: Precedentes, como a decisão dos “Redskins”, confirmam que a liberdade comercial de expressão não é absoluta, devendo ser ponderada contra os direitos constitucionais, como a dignidade humana e a igualdade. A revogação do registro nos Estados Unidos da marca “Redskins” representa uma tendência em eliminar o uso de palavras ofensivas em relação às minorias étnicas.

8. IN YOUR WORK, YOU SUGGEST CREATING GUIDELINES TO SUPPORT THE LPI FOR EXAMINERS. HOW WOULD THAT WORK IN PRACTICE?

Juliana Melo: In practice, adopting guidelines in support of the LPI would take the form of an interpretive manual for BPTO examiners, with objective standards for trademark analysis. These could include: (i) explicit criteria on what may be considered discriminatory expressions, supported by human rights principles and national and international case law; (ii) consultation with social rights experts to determine the impact of certain signs during consultative hearings; (iii) standardization of interpretations to minimize subjectivity in decisions; (iv) regular updates corresponding to societal developments regarding racism/sexism and even minority prejudices. This would aim to ensure greater legal certainty and predictability without stifling the cultural sensitivity required for analyzing such cases.

9. WHAT ROLE CAN COMPANIES PLAY, BEYOND COMPLYING WITH THE LAW, IN ADOPTING ETHICAL RESPONSIBILITY AND PROMOTING INCLUSION?

Juliana Melo: Companies can strategically influence ethical responsibility and inclusion. This commitment is evident through the development of strong diversity and equity policies, whether by encouraging representation in leadership positions, providing constant training for employees, creating affirmative action positions, and recognizing the cultural identity of minority groups.

8. NO TRABALHO, VOCÊ SUGERE A CRIAÇÃO DE DIRETRIZES DE SUPORTE À LPI PARA EXAMINADORES. COMO ISSO FUNCIONARIA NA PRÁTICA?

Juliana Melo: Na prática, a adoção de diretrizes sobre o apoio ao LPI seria na forma de um manual interpretativo para os examinadores do INPI, com padrões objetivos para a análise de marcas. Estes poderiam incluir: (i) critérios explícitos sobre o que pode ser considerado como expressões discriminatórias, apoiados por direitos humanos e jurisprudência nacional e internacional; (ii) consulta com especialistas em direitos sociais para determinar o impacto de certos sinais durante audiências consultivas; (iii) uma padronização das interpretações para minimizar a subjetividade nas decisões; (iv) atualizações regulares correspondentes aos ritmos da sociedade no que diz respeito ao racismo/sexismo, etc., ou até mesmo preconceitos de minorias. Com isso, buscar-se-ia garantir maior segurança jurídica e previsibilidade, sem engessar a necessária sensibilidade cultural que a análise desses casos exige.

9. QUE PAPEL AS EMPRESAS PODEM DESEMPENHAR, ALÉM DO CUMPRIMENTO DA LEI, NO SENTIDO DE ADOTAR RESPONSABILIDADE ÉTICA E PROMOVER INCLUSÃO?

Juliana Melo: As empresas podem influenciar estrategicamente a responsabilidade ética e a inclusão. Esse compromisso é evidente por meio do desenvolvimento de políticas fortes de diversidade e equidade, seja por meio do incentivo à representatividade em cargos de liderança, treinamentos constantes de seus colaboradores, criação de vagas afirmativas e do reconhecimento da identidade cultural de grupos minoritários.



10. WHAT PATHS DO YOU SEE FOR FUTURE RESEARCH ON RACISM AND INTELLECTUAL PROPERTY?

Juliana Melo: It is essential to conduct multidisciplinary research encompassing Law, Sociology, and Politics, and also exploring the mechanisms of prejudice and discrimination. Another important aspect is the study of emblematic cases of trademarks that may be considered offensive, taking into account not only the registration decision but also the social and economic effects of these trademarks on marginalized communities. After all, empirical research generates data (on potential social impacts) that can later provide valuable elements for legislative reforms.

11. DO YOU BELIEVE BRAZILIAN SOCIETY IS PREPARED TO DISCUSS RACISM IN A SEEMINGLY “TECHNICAL” FIELD SUCH AS INDUSTRIAL PROPERTY?

Juliana Melo: Brazilian society still faces significant challenges in dealing with racism in environments considered “technical,” such as industrial property. Although racial issues are now better understood, judgments on trademarks and their social effects (whether in terms of representation or the perpetuation of stigmas) can have strongly negative consequences. Thus, it has become increasingly urgent to promote interdisciplinary dialogue between different branches of Law and Sociology, as well as with issues related to culture and politics, in addition to investing in the training of examiners and professionals working in the field.

10. QUAIS CAMINHOS ENXERGA PARA FUTURAS PESQUISAS SOBRE RACISMO E PROPRIEDADE INTELECTUAL?

Juliana Melo: É indispensável realizar uma pesquisa multidisciplinar que abranja Direito, Sociologia, Política e que também explore os mecanismos de preconceito e discriminação. Outro aspecto importante é o estudo de casos emblemáticos de marcas que possam ser consideradas ofensivas, levando em conta não só a decisão de registro, mas também os efeitos sociais e econômicos dessas marcas em comunidades marginalizadas. Afinal, pesquisas empíricas geram dados (sobre possíveis impactos sociais) que, mais tarde, podem trazer elementos valiosos à elaboração de reformas legislativas.

11. VOCÊ ACREDITA QUE A SOCIEDADE BRASILEIRA ESTÁ PREPARADA PARA DISCUTIR O RACISMO EM UM CAMPO APARENTEMENTE “TÉCNICO” COMO A PROPRIEDADE INDUSTRIAL?

Juliana Melo: A sociedade brasileira ainda deve superar grandes dificuldades ao lidar com o racismo em ambientes considerados “técnicos”, como o da propriedade industrial. Embora as questões raciais sejam agora mais bem compreendidas, julgamentos sobre marcas e seus efeitos sociais (seja na representatividade ou na perpetuação de estigmas) podem ter consequências fortemente negativas. Assim, tem-se tornado mais urgente promover um diálogo interdisciplinar entre diferentes ramos do Direito e da Sociologia, bem como com temas relacionados à cultura e à política, além de investir na capacitação de examinadores e profissionais que atuam na área.



dannemann.com.br