



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Análise de Marcas – CPAPD

Nota Técnica INPI/CPAPD nº 004/2015

Rio de Janeiro, 15 de julho de 2015

Assunto: Aplicação do inciso V do art. 124 da LPI no caso de empresas com mesmo nome empresarial

1. O Parecer AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI nº 005/2012 estabelece que, nos casos de oposição baseada no inciso V do art. 124 da LPI, quando opoente e oposta possuem o elemento em disputa no nome empresarial, o direito de propriedade industrial enquanto marca será garantido ao primeiro que vier ao INPI, ressalvados os casos em que se caracterizar, também, a infringência do § 1º do art. 129 da LPI.
2. Contudo, foram levantadas dúvidas quanto à aplicação de tal orientação nos casos em que o pedido de registro de marca anterior encontra-se arquivado.
3. A fim de dirimir tais questões, o Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Análise de Marcas (CPAPD) estabelece que, caso a anterioridade da opoente encontre-se arquivada ou extinta, as alegações baseadas no inciso V do art. 124 da LPI serão consideradas improcedentes, uma vez que não resta consolidado o direito reivindicado junto ao INPI.
4. Dê-se ciência a todas as Divisões de Exame de Marcas e à Divisão de Instrução de Recursos e Nulidades Administrativas de Marcas para imediata aplicação das orientações estabelecidas no presente documento.

5. Publique-se a presente nota no portal do INPI, apensando-a ao Manual de Marcas do INPI, por força do disposto na Portaria INPI/PR nº 216/15, de 14/07/2015.

VINICIUS BOGÉA CÂMARA
Presidente do CPAPD

GERSON DA COSTA CORRÊA
Membro do CPAPD