



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 002/2015

Rio de Janeiro, 15 de julho de 2015

Assunto: Caracterização da boa-fé do usuário anterior e trâmite dos pedidos envolvidos em oposições baseadas no § 1º do art. 129 da LPI

1. Os itens 2.4.3 e 5.12.6 do Manual de Marcas estabelecem os princípios e procedimentos para análise de oposições com base no § 1º do art. 129 da LPI. Contudo, duas questões recorrentes durante o exame de impugnações baseadas no referido dispositivo legal não estão explícitas no Manual de Marcas:

- a) A caracterização da boa-fé do usuário anterior que já foi titular de pedido ou registro de marca arquivado ou extinto; e
- b) A aplicação do direito de precedência e a ordem de trâmite dos pedidos da opoente e da oposta.

2. Todavia, os temas mencionados são tratados no Parecer Consultivo PROC/DIRAD nº 23/07, de 19/09/2007, que vem sendo utilizado pelos integrantes do Comitê de Exame de Pedidos de Registro de Marcas com Oposição (CEPOP) na apreciação do mérito de oposições baseadas no uso anterior.

3. A fim de agregar os entendimentos expostos no Parecer PROC/DIRAD nº 23/07 ao corpo de normas em vigor e preencher as lacunas apontadas no Manual de

Marcas, o Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Análise de Marcas (CPAPD) estabelece as orientações abaixo descritas.

I - Quanto à **boa-fé do usuário:**

4. São considerados utentes de boa-fé somente os usuários anteriores que nunca vieram ao INPI para registrar o sinal em disputa. Assim, caso o impugnante já tenha tido pedido arquivado ou registro extinto, as alegações baseadas no § 1º do art. 129 da LPI serão consideradas improcedentes, ainda que a oposição tenha sido acompanhada de documentação comprobatória do uso anterior.

II. Quanto à **aplicação do direito de precedência e a tramitação dos pedidos:**

5. A aplicação do § 1º do art. 129 da LPI está condicionada à concessão do registro de marca em nome da opoente. Desta forma, caso seja comprovado o uso anterior do sinal, o pedido em exame deverá ser sobrestado pelo pedido posteriormente protocolado pela impugnante.

6. O pedido posterior da impugnante deverá ter seu exame priorizado, não devendo ficar sobrestado pelo pedido anterior da oposta. Será incluído, no despacho de conclusão do exame do pedido posterior, o texto a seguir:

“É dado andamento ao exame do presente pedido em vista da comprovação do direito de precedência ao registro pela requerente, nos autos da oposição interposta contra o pedido nº _____, nos termos do § 1º do art. 129 da LPI.”

7. Se concedido o registro em favor da impugnante, serão consideradas procedentes as alegações baseadas no § 1º do art. 129 da LPI, devendo ser indeferido o pedido anterior com base no referido dispositivo legal combinado com o inciso XIX do art. 124 da LPI. Caso contrário, será afastada a aplicação da referida norma legal, sendo dado andamento ao exame do pedido da oposta.

8. 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.

9. 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