



Ministério da Economia
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de Marcas,
Desenhos Industriais e Indicações Geográficas – CPAPD

Nota Técnica INPI/CPAPD nº 01/2022

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2022.

Ementa: Inciso XX do art. 124 da LPI.
Dualidade de marcas. Procedimentos de
exame.

1. A presente Nota Técnica atualiza os procedimentos de exame de pedidos de registro de marca referentes à aplicação do inciso XX do art. 124 da Lei de Propriedade Industrial (LPI).
2. O tema foi objeto de discussão na 150ª reunião sobre procedimentos e diretrizes de exame de marcas do Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (CPAPD).
3. Fica estabelecido que o item **5.11.7 Dualidade de marcas** do Manual de Marcas passa a ter a redação constante do Anexo I desta Nota Técnica.
4. Dê-se ciência a todas as Divisões de Exame Técnico e à Coordenação Técnica de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade de Marcas para imediata aplicação das orientações estabelecidas no presente documento.

5. Publique-se a presente Nota no portal do INPI, apensando seu conteúdo ao Manual de Marcas do INPI, por força do disposto no art. 14 da Portaria INPI/PR nº 491, de 09 de outubro de 2019.

Schmuell Lopes Cantanhede
**Diretor Substituto de Marcas, Desenhos
Industriais e Indicações Geográficas**

Leila Silva Campos
Coordenadora-Geral da CGMAR I

Thiago Augusto Araujo Bastos
**Coordenador-Geral Substituto da
CGMAR II**

Marcelo Luiz Soares Pereira
Coordenador-Geral da CGMID

Carlos Maurício Pires e Albuquerque
Ardissonne
**Coordenador-Geral Substituto da
CGREC**

Priscila Balloussier de Castro
Coordenadora da COGIR

5.11.7 Dualidade de marcas

De acordo com o inciso XX do art. 124 da LPI, não é registrável como marca: “dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva”.

Esta regra legal visa impedir que, por meio de sucessivos depósitos de marcas, o titular fraude o instituto da caducidade, uma vez que o novo registro manteria indisponível a marca, apesar de caduco o seu primeiro registro.

No exame da registrabilidade destes sinais, será verificado cumulativamente:

- a) Se as marcas não são revestidas de suficiente forma distintiva; e
- b) Se os produtos ou serviços distinguidos ou certificados são idênticos.

Para fins de aplicação do inciso XX do art. 124 da LPI, não se consideram marcas revestidas de suficiente forma distintiva as marcas idênticas e aquelas que apresentam as seguintes características fonéticas ou visuais:

- a) em sinais nominativos:
 - mesma sequência de caracteres sem alteração fonética (independentemente da presença ou supressão de espaços); e
 - uso de caixa alta ou baixa.
- b) nas demais formas de apresentação:
 - grau distinto de resolução aplicado à mesma imagem;
 - deformação da mesma imagem, decorrente de manipulação digital; e
 - alteração sutil em tom de cor da mesma imagem.

Exemplos:

Registro	Pedido em exame	Observações
<p>MARIANNE</p> <p>nominativa,</p> <p>na classe nacional 30:10, para assinalar café</p>	<p>MARIANNE</p> <p>nominativa,</p> <p>na classe NCL 30, para assinalar café</p>	<p>Irregistrável. Trata-se de reprodução total de sinal registrado pelo mesmo titular para assinalar produto idêntico.</p>
<p>MARIANNE</p> <p>nominativa,</p> <p>na classe nacional 30:10, para assinalar café</p>	<p>MARIANNE</p> <p>nominativa,</p> <p>na classe NCL 30, para assinalar café, farinhas e biscoitos</p>	<p>Registrável com a exclusão do produto "café" visto já estar protegido por registro anterior de marca idêntica, do mesmo titular.</p>
<p>MARIANNE</p> <p>nominativa,</p> <p>na classe nacional 30:10, para assinalar café</p>	<p>MARIANNE</p>  <p>na classe NCL 30, para assinalar café</p>	<p>Registrável.</p>
<p>MARIANNE</p>  <p>na classe nacional 30:10, para assinalar café</p>	<p>MARIANNE</p>  <p>na classe NCL 30, para assinalar café</p>	<p>Registrável.</p>

Também não será permitida a dualidade de marcas de um mesmo conjunto de cotitulares para o mesmo produto ou serviço, sendo aplicado o disposto no inciso XX do art. 124 da LPI.

Exemplo:

Registro	Pedido em exame	Observações
<p>BRUTUS</p> <p>nominativa, para assinalar artigos de esporte</p> <p>Titulares: A, B e C</p>	<p>BRUTUS</p> <p>nominativa, para assinalar artigos de esporte</p> <p>Requerentes: A, B e C</p>	<p>Indeferimento pelo inciso XX do art. 124 da LPI. Trata-se de sinal idêntico para assinalar os mesmos produtos.</p>

Não havendo igualdade entre o conjunto de requerentes do pedido em exame e o conjunto de cotitulares da marca anteriormente registrada, o pedido em exame será indeferido com base no inciso XIX do art. 124 da LPI, conforme orientações do item **5.11.3 Marca de terceiro registrada**, subtítulo **Marca alheia registrada**.