



Ministério da Indústria, Comércio e Serviços
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame – CPAPD

Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02/2017

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2017

Ementa: Inciso XIX do art. 124 da LPI. Indeferimento por anterioridades em classes diferentes em processos sem oposição. Disponibilidade.

1. Nos pedidos sem oposição, conforme disposto no parágrafo único do art. 7º da Resolução INPI nº 88/2013, a análise do requisito de disponibilidade para o registro de marcas é feita mediante buscas exclusivamente na classe requerida. Ao verificar a busca na classe requerida, o examinador pode se deparar com anterioridade com oposição ou Processo Administrativo de Nulidade, pendente de decisão final, situação em que o procedimento determina o sobrestamento pela anterioridade de mesma classe.
2. A presente Nota Técnica destina-se a disciplinar os procedimentos de análise de tais processos sem oposição que retornam do sobrestamento, após indeferimento do sobrestador por anterioridade impeditiva de outra classe apontada em PAN ou oposição. Nestes casos, o examinador tem ciência de possível anterioridade impeditiva em outra classe, devido ao exame do fluxo do processo sobrestador.
3. O tema foi objeto de discussão na 65ª e na 70ª reuniões do Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame (CPAPD), em que foram estabelecidos os procedimentos a seguir.
4. No exame da disponibilidade, em primeira instância, de pedido de marcas sem oposição que retornam de sobrestamento, será considerada anterioridade de outra classe, nas hipóteses a seguir:



Ministério da Indústria, Comércio e Serviços
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame – CPAPD

- a) Se a anterioridade de outra classe tiver sido apontada em oposição ou Processo Administrativo de Nulidade no pedido sobrestador e for considerada impeditiva para o seu registro;
- b) Se o sinal em exame efetivamente reproduzir ou imitar a referida anterioridade e vise distinguir ou certificar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, de modo a ser suscetível de causar confusão ou associação indevida.
5. Caso o sinal incorra em ambas as condições, o mesmo deverá ser indeferido pelo inciso XIX do art. 124 da LPI, por reproduzir ou imitar sinal anterior de terceiros, com o registro do modo como foi encontrada a anterioridade no despacho interno.
6. Este procedimento configura exceção ao disposto no parágrafo único do art. 7º da Resolução nº 88/2013.
7. 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.
8. 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.

André Luis Balloussier Ancora da Luz
**Diretor de Marcas, Desenhos
Industriais e Indicações Geográficas**

Marcelo Luiz Soares Pereira
Coordenador-Geral da CGMID

Leila Silva Campos
Coordenadora-Geral da CGMAR I

Gerson da Costa Correa
Coordenador-Geral da CGREC

Christiano dos Santos Timbó
Coordenador da COGIR