



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

Nota Nº 0235-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1

PROCESSO Nº 52450.822671-8400-0

INTERESSADO: CGREC

ASSUNTO: Cisão de empresas. Colidência entre marca e nome empresarial.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

1. Os autos em epígrafe trazem um conflito entre duas empresas interessadas no registro da marca “Francine”. A sociedade Francine Relógios e Presentes Ltda EPP (doravante, requerida) foi constituída em 1996 (fls. 06/10). Em 29.09.2000, ela depositou o pedido de registro da marca mista “Francine”.
2. Em 9.11.2009, a empresa Francine Jóias Ltda apresentou pedido de nulidade da marca “Francine” (doravante, requerente). Os argumentos expedidos pela requerente são resumidos a seguir (fls. 23/30):
 - a) a empresa Francine Jóias Ltda foi constituída em 14.09.1970, tendo a expressão “Francine” como núcleo do seu nome empresarial. Originalmente, a sociedade possuía a denominação “Francine Novidades Ltda” (fls. 33/35);
 - b) “[...] a prioridade de registro incide no elemento distintivo e caracterizado da denominação social [...]”;
 - c) a requerente depositou o pedido de registro da marca Francine, em 17.11.2000.
3. A empresa requerida manifestou-se às fls. 55/61. As partes possuem origem em uma só empresa, a qual foi objeto de cisão no ano de 1996. A requerida defendeu a prioridade do depósito, posto que o seu pedido de registro marcário (29.09.2000) foi apresentado antes da requerente.
4. A CGREC emitiu parecer técnico às fls. 66/67.
5. A Procuradoria examinou a colidência entre marca e nome empresarial no parecer ora juntado aos autos. De acordo com o entendimento da Procuradoria, não importa a data de constituição da pessoa jurídica quando duas sociedades pretendem o registro de idêntico sinal marcário. No caso em tela, o que importa é a data do primeiro depósito de pedido de registro de



marca junto ao INPI, ressalvada a hipótese da empresa impugnada demonstrar o pré-uso do sinal também como marca de produto.

6. Na hipótese das duas empresas demonstrarem o pré-uso do sinal marcário, nos termos do art. 129 §1º da LPI, prevalece o primeiro depósito do pedido de registro de marca.

7. Os autos sugerem que as duas empresas utilizavam o sinal marcário há pelo menos seis anteriores aos depósitos dos pedidos de marca. Confirmada essa hipótese, prevalece o primeiro depósito do registro marcário, junto ao INPI, independentemente da data da constituição da pessoa jurídica.

8. Por coerência com o direito marcário, não se investiga qual das duas empresas iniciou antes o uso do sinal marcário. Isso seria deturpar o sentido do art. 129 §1º da LPI.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 7 de junho de 2013.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador