

Processo de registro de marca

Processo 916016412

[protocolo interno] Nulidade administrativa de registro de marca (de ofício) (391.1)

Número de protocolo: 301230008035
Data de apresentação: 22/06/2023
Requerente: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A. [CH]

Requerimento provido. Nulo o registro

Data do parecer: 21/01/2026
Número do parecer: 114806

DECLARAÇÃO DE NULIDADE

O presente parecer visa fornecer subsídios técnicos ao exame do processo administrativo de nulidade, tempestivamente instaurado nos moldes do art. 169 da Lei n.º 9279/96 - Lei da Propriedade Industrial (LPI).

Preliminarmente deve ficar consignado que a presente instrução é realizada por meio de consulta direta aos sistemas informatizados do INPI, no que se refere aos dados das eventuais anterioridades apontadas, das petições eletrônicas e dos documentos já digitalizados.

PROCESSO EM EXAME:

Processo de nº **916016412**, depositado em 03/10/2018 16:56:52, marca mista **A2**, cuja titularidade é de SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., que foi depositado para distinguir os seguintes produtos e/ou serviços: *5, deferida, alimentos dietéticos adaptados para uso medicinal e clínico; substâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal e clínico; leite formulado para bebês; fórmula infantil; alimentos e bebidas para bebês; suplementos nutricionais para bebês; alimentos dietéticos para bebês adaptados para uso medicinal; substâncias alimentares para bebês adaptados para uso medicinal; alimentos e bebidas dietéticos para crianças adaptados para uso medicinal; substâncias alimentares para crianças adaptadas para uso medicinal; alimentos dietéticos para inválidos adaptados para uso medicinal; substâncias alimentares para inválidos adaptados para uso medicinal; alimentos dietéticos para gestantes adaptados para uso medicinal; substâncias alimentares para gestantes adaptadas para uso medicinal; alimentos dietéticos para lactantes adaptados para uso medicinal; substâncias alimentares para lactantes adaptadas para uso medicinal; suplementos nutricionais adaptados para uso medicinal; suplementos alimentares adaptados para uso medicinal; preparações vitamínicas; leite em pó para bebês; farinha láctea para bebês; suplementos/pós alimentares de proteína; suplementos nutricionais; fibra alimentar; suplementos alimentares minerais; cereais para bebês, leite de soja em pó para bebês, alimentos enlatados com carne/legumes/verduras/frutas para bebês.*; Situação: Registro de marca em vigor



REQUERENTE DO PAN:

DIRETORIA DE MARCAS

ALEGAÇÕES PARA A NULIDADE:

- O inc. VI do art. 124 da LP, I em face da irregistrabilidade do sinal.

EXAME DO MÉRITO:

A titular do registro não apresentou manifestação ao procedimento instaurado.

Após ter sido examinado o ato impugnado, entendemos PELA NULIDADE, uma vez que o sinal sob exame infringe o disposto no inciso VI do artigo 124 da LPI, na medida em que a expressão está diretamente ligada aos serviços\produtos que a marca assinala, por ser descritiva destes. Destacamos que a apresentação gráfica, não possui elementos suficientes para dar distintividade à marca, segundo entendimento introduzido na 3ª edição do Manual de Marcas item 5.9.9, “Casos específicos no exame da distintividade”, subitem “Marcas mistas cujo elemento nominativo é termo ou expressão não distintiva”:

*“Para serem consideradas distintivas, as marcas **mistas formadas unicamente** por termos ou expressões não distintivas deverão conter elementos figurativos capazes de criar uma impressão imediata e duradoura do sinal na mente do consumidor, desviando sua atenção do elemento nominativo não distintivo”.*

Sobre a irregistrabilidade, reproduzimos abaixo, parte do texto da DIRMA, que justifica o pedido de pan de ofício:

"Inicialmente, quanto ao elemento A2, cumpre informar que um dos principais componentes proteicos do leite de vaca é a beta-caseína, da qual existem duas variantes principais, A1 e A2.

Portanto, o termo “A2” é considerado descritivo para o leite que é livre ou predominantemente livre da proteína beta-caseína A1, sendo tal produto comumente denominado “LEITE A2”, o qual provém de vacas especialmente criadas para produzirem esta variação de leite. (vide fonte abaixo)

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/A2_milk

Neste sentido, como o termo “A2” designa uma proteína de leite, considera-se a marca constituída por sinal de caráter descritivo, de relação direta com os produtos que visa assinalar, a saber:

*“Alimentos dietéticos adaptados para uso medicinal e clínico; substâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal e clínico; **leite** formulado para bebês; fórmula infantil; alimentos e bebidas para bebês; suplementos nutricionais para bebês; alimentos dietéticos*

para bebês adaptados para uso medicinal; substâncias alimentares para bebês adaptados para uso medicinal; alimentos e bebidas dietéticos para crianças adaptados para uso medicinal; substâncias alimentares para crianças adaptadas para uso medicinal; alimentos dietéticos para inválidos adaptados para uso medicinal; substâncias alimentares para inválidos adaptados para uso medicinal; alimentos dietéticos para gestantes adaptados para uso medicinal; substâncias alimentares para gestantes adaptadas para uso medicinal; alimentos dietéticos para lactantes adaptados para uso medicinal; substâncias alimentares para lactantes adaptadas para uso medicinal; suplementos nutricionais adaptados para uso medicinal; suplementos alimentares adaptados para uso medicinal; preparações vitamínicas; leite em pó para bebês; farinha láctea para bebês; suplementos/pós alimentares de proteína; suplementos nutricionais; fibra alimentar; suplementos alimentares minerais; cereais para bebês, leite de soja em pó para bebês, alimentos enlatados com carne/legumes/verduras/frutas para bebês.”

Ademais, o sinal não é revestido de suficiente forma distintiva, uma vez que o arranjo gráfico não é capaz de desviar a atenção de seu elemento nominativo não distintivo.

Face ao exposto, entendemos que deve ser declarada a nulidade do registro em tela:

Processo administrativo de nulidade conhecido e provido. Nulo o registro de marca, por infringência ao art. 124, inciso VI da LPI.

Ante o exposto, submetemos o presente parecer à consideração superior.

RICARDO FREDERICO NICOL

Delegação de competência
PORT/INPI/PR Nº 84/2016



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PRESIDÊNCIA

Processo de registro de marca

Processo 916016412

[protocolo interno] Nulidade administrativa de registro de marca (de ofício) (391.1)

Número de protocolo: 301230008035

Data de apresentação: 22/06/2023

Situação da nulidade: Requerimento provido

Requerente: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A. [CH]

Decisão tomada pelo Presidente

Em conformidade com o parecer de nº 114806, exarado pela equipe da Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade – CGREC,

DECIDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE nos termos e condições constantes no referido parecer, ressalvado, conforme o caso, a adoção do padrão de apostila instituído por meio da Resolução 166/2016.

Publique-se a decisão.

Processo administrativo de nulidade conhecido e provido. Nulo o registro de marca, por infringência ao art. 124, inciso VI da LPI.

PRESIDENTE DO INPI