

Processo 929063775

Recurso contra indeferimento de pedido de registro de marca (3000.1)

Número de protocolo: 850240311055	Indeferimento do pedido
Data de apresentação: 24/06/2024	Notificada 24/04/2024 Afeta
Requerente: YOLOVEYO CONFECÇÕES DE PEÇAS DO VESTUÁRIO LTDA -ME	Processo 929063775 (YOLOVEYO)

Recurso não provido. Decisão mantida

Data do parecer: 26/01/2026
Número do parecer: 133221

Trata-se de fornecimento de subsídios para a decisão a ser proferida pelo Senhor Presidente do INPI no recurso tempestivamente interposto na forma do art. 212 da Lei n.º 9279/96 – Lei da Propriedade Industrial (LPI), contra ato administrativo proferido pela 1ª instância administrativa.

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 efetivamente digitalizados.

Diante da análise das argumentações constantes dos autos acerca do ato administrativo recorrido, frente ao que disciplina as atuais diretrizes de exame definidas no Manual de Marcas em vigor, manifestamos nos seguintes termos:

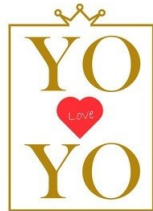
PELA MANUTENÇÃO DO ATO INDEFERITÓRIO

O presente parecer visa fornecer subsídios técnicos ao exame do recurso contra o indeferimento de pedido de registro de marca, 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 **929063775**, depositado em 29/12/2022 18:46:05, marca mista **YOLOVEYO**, cuja titularidade é de YOLOVEYO CONFECÇÕES DE PEÇAS DO VESTUÁRIO LTDA -ME / CNPJ 34091592000116, que foi depositado para distinguir os seguintes produtos e/ou serviços: **35, deferida, comércio (através de qualquer meio) de artigos do vestuário; comércio (através de qualquer meio) de roupas; consultoria em gestão de negócios**; Situação: Aguardando apresentação ou exame de



recurso contra o indeferimento

FOI INDEFERIDO COM A SEGUINTE MOTIVAÇÃO:

A marca reproduz ou imita os seguintes registros de terceiros, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o inciso XIX do Art. 124 da LPI: Processo 822293013 (YOYO FASHION). Art. 124 - Não são registráveis como marca: XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

MARCA(S) APONTADA(S) COMO IMPEDITIVA(S):

1. Processo de nº **822293013**, depositado em 31/05/2000 00:00:00, marca nominativa **YOYO FASHION**, cuja titularidade é de CONFECÇÕES YO YO FAHION LTDA. / CNPJ 3626375000150, que foi depositado para distinguir os seguintes produtos e/ou serviços: **35**, *deferida, comercialização de artigos do vestuário e seus acessórios para uso masculino, feminino, infantil e juvenil, a saber: saias, blusas, vestidos, calças, camisas, camisetas, roupas íntimas, meias, agasalhos esportivos, malhas de lã, jaquetas, casacos, maios e biquínis, calçados, bonés, cintos.*; Situação: Registro de marca em vigor

Inicialmente, informamos que não identificamos o elemento nominativo "**YO" LOVE" YO**" na **parte gráfica ou nominativa da marca, e que está, foi depositada assim, pelos seus responsáveis, conforme petição de depósito, ressaltando do parecer de indeferimento** "Cabe observar que a apresentação mista do sinal em exame destaca os elementos "YO" e "YO", de modo que o conjunto final pode ser percebido como a palavra "YOYO".".

O requerente trouxe os seguintes argumentos:

- Não tentou copiar a marca impugnante, fl. 05.
- Fez busca de radical, no sistema web do INPI, fl. 06.
- Preclusão do direito à oposição, de terceiros, fl. 07.
- O conjunto de sua marca, forma um todo indivisível, fl. 09 e fl. 10.
- Que existe suficiente distintividade entre as marcas em confronto, fl. 12.
- suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia", fl. 13
- Que o logotipo afasta a confusão ou associação entre as marcas em cotejo, fl. 14.
- Que houve a concessão de outras marcas idênticas e que deve ser aplicada o princípio da isonomia, ao caso, fl. 18.
- Que tem direito à proteção do seu nome empresarial, fl. 21
- Que há ausência de exclusividade de utilização dos elementos nominativos individualmente por parte da marca que motivou o indeferimento do pedido de registro de marca da Recorrente, de forma que inexistem óbices ao seu registro, fl. 28
- Que tem direito de precedência segundo consta no Art. 129 § 1º da Lei da Propriedade Industrial Nº. 9.279, de 14/05/96, fl. 28
- Invocando ainda a Política Nacional de Relações de Consumo, fl. 29.

Após ter sido examinado o ato impugnado e as razões que fundamentaram o recurso, entendemos PELA MANUTENÇÃO DO ATO INDEFERITÓRIO, uma vez que o sinal sob exame infringe o disposto no inciso

XIX do artigo 124 da LPI, na medida em que os sinais em cotejo são semelhantes entre si e se destinam a assinalar produtos/serviços que guardam afinidade mercadológica, sendo, portanto, suscetíveis de causar confusão ou associação indevida entre eles.

Como se verifica da figura de busca abaixo, o sinal não está desgastando na classe, por isso, segundo a Teoria da Distância, não podem conviver:

Selecionar marca							Filter Selection (+)
Critério de busca: O texto da marca contém yoyo , Classes de Nice NCL(12)35, Tabela de correspondência ativada. Filtro(s) ativos:: registrado							
3 itens encontrados, exibindo todos itens.							
Selecionado	Processo	Depósito / prioridade	Marca	Classe(s)	Proprietário(s)	Situação	File Summary file Summary Respon Name
<input type="checkbox"/>	822293013	31/05/2000	YOYO FASHION	NCL(7-0) 35	CONFECÇÕES YO YO FASHION LTDA. [BR]	Registro de marca em vigor	
<input type="checkbox"/>	840261934	12/09/2012	BRAZILIAN YOYO	NCL(10-0) 35	ZAFIRA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA -EPP [BR]	Aguardando prazo extraordinário de prorrogação (registro de marca em vigor)	
<input type="checkbox"/>	916668614	01/02/2019	PRODUTOS yoyo	NCL(11-0) 35	PRODUTOS YOYO FABRICACAO E COMERCIO DE DERIVADOS DO LEITE LTDA - ME [BR]	Registro de marca em vigor	
3 itens encontrados. exibindo todos itens.							

Quanto aos demais argumentos:

- A defesa com base na "boa fé", e na realização de buscas prévias, não são condições suficientes para afastar as impugnações encontradas.
- Sobre a argumentação de defesa com base na preclusão da impugnação no momento processual da oposição, esta não segue inteligência utilizada no instituto marcário, nem encontra respaldo nos normativos do INPI, pois a oposição é um instrumento facultativo para terceiros, cabendo ao INPI, independentemente da existência de oposição, a verificação de ofício da possibilidade de impugnação com base nas normas aplicáveis. Além disto, qualquer titular, por economia, pode estar aguardando o prazo previsto no artigo 169 da LPI, caso o INPI não faça o indeferimento de ofício, para peticionar um processo administrativo de nulidade. Lembramos ainda que a Propriedade Industrial não tutela somente os interesses dos titulares, colocando também a sua intenção no interesse social, no desenvolvimento tecnológico e econômico do País, e no direito do consumidor.
- Ao caso, não se aplica a teoria do todo indivisível.
- Como demonstrado pela busca, não basta o conjunto ter algum elemento gráfico, para que a colidência seja, de imediato afastada, uma vez que o elemento forte da marca é o nominativo.
- Sobre o argumento de defesa com base no nome empresarial, este e a marca são institutos diferentes, por isto são analisados sob critérios distintos, sendo regidos por normas próprias e regulados por órgãos diferentes, e cada instituto tem a sua esfera de proteção própria, não podendo o argumento ser utilizado como matéria de defesa, no presente caso. Ainda, lembramos do art. 129 da LPI:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. (Grifo Nosso).

- Sobre a "ausência de exclusividade de utilização dos elementos nominativos", não trouxe o requerente, argumento convincente aos autos.
- Afastamos a defesa com base no Art. 129. § 1º, usuário anterior de marca, pois esta somente é válida quando há impugnação das anterioridades, em andamento, o qual não é o caso, além disso, não vieram documentos que comprovasse a alegação.
- Os dispositivos constitucionais e consumeristas, fogem ao escopo da presente análise.

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 929063775

Recurso contra indeferimento de pedido de registro de marca (3000.1)

Número de protocolo: 850240311055

Data de apresentação: 24/06/2024

Situação do recurso: Recurso não provido (decisão mantida)

Requerente: YOLOVEYO CONFECÇÕES DE
PEÇAS DO VESTUÁRIO LTDA -ME

Indeferimento do pedido
Notificada 24/04/2024 Afeta
Processo 929063775
(YOLOVEYO)

Decisão tomada pelo Presidente

Em conformidade com o parecer de nº 133221, exarado pela equipe da Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade – CGREC,

DECIDO O RECURSO 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.

PRESIDENTE DO INPI