

BREVES COMENTÁRIOS SOBRE O PROCEDIMENTO DE CADUCIDADE NO INPI

O que você precisa saber para proteger a sua marca



Manual produzido pela equipe de Marcas do MGA

SUMÁRIO

O que é?	3
Quem pode requerer a caducidade de um registro?	3
Meu registro sofreu um requerimento de caducidade. O que fazer?	4
Período de graça	5
Período de investigação	5
Meios de prova: conceito	6
Meios de prova: comentários práticos	7
Importante!	10
Meios de prova: outros exemplos	10
Razões legítimas para desuso	11
Exame de caducidade	12
Nossas recomendações	13
Referências	14

O QUE É?

O requerimento de caducidade é um procedimento administrativo realizado no âmbito do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), que pode levar à extinção de um registro de marca já concedido.

O procedimento está previsto no art. 142 da Lei 9.279/96:

Art. 142 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 anos da sua concessão, na data do requerimento:

I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou

II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

QUEM PODE REQUERER A CADUCIDADE DE UM REGISTRO?

Qualquer terceiro que possui algum direito conflitante como, por exemplo, um pedido de registro ou um registro para marca idêntica ou semelhante, que identifique produtos/serviços idênticos, semelhantes ou afins, pode requerer a caducidade de um registro de marca. Titulares de registros de desenho industrial, direito de personalidade, direito autoral, dentre outros, também.

MEU REGISTRO SOFREU UM REQUERIMENTO DE CADUCIDADE. O QUE FAZER?



Uma vez requerida a caducidade, o titular do registro terá que apresentar provas de uso efetivo da sua marca durante o chamado “período de investigação”, que abrange os 5 anos anteriores, contados, preteritamente, da data do requerimento da caducidade.

As provas de uso deverão ser apresentadas dentro de 60 dias após publicação do requerimento de caducidade na Revista da Propriedade Industrial (RPI). É a chamada “manifestação à caducidade” ou “contestação à caducidade”.

Caso o INPI entenda que há indícios de uso da marca, mas considere as provas apresentadas insuficientes, poderá formular exigência para fornecimento de provas adicionais.

A seguir, detalharemos o período de investigação e os meios e prova aceitos atualmente pelo INPI.

PERÍODO DE GRAÇA

Os primeiros 5 (cinco) anos de vigência de um registro compreendem o chamado “**período de graça**”, durante o qual o titular **não** possui a obrigação de comprovar o uso da marca ou de justificar o seu desuso.

PERÍODO DE INVESTIGAÇÃO

O período de investigação do uso efetivo da marca abrangerá os 5 anos contados, preteritamente, da data do requerimento da caducidade, excluído o intervalo que abranger o período de graça.

Exemplo:

Data de concessão:	18/06/2012
Cinco primeiros anos da concessão (“período de graça”):	18/06/2012 até 18/06/2017
Data do requerimento de caducidade:	02/02/2018
Período de investigação:	02/02/2013 até 02/02/2018



No exemplo acima, o titular só estaria obrigado a comprovar o uso da marca a partir de 18/06/2017 até 02/02/2018.

MEIOS DE PROVA: CONCEITO

Na manifestação à caducidade, o titular do registro deverá apresentar documentos que comprovem que, no período de investigação, iniciou o uso efetivo da marca no Brasil ou, ainda, que não o interrompeu por mais de 5 anos consecutivos.



A **quantidade** de provas de uso exigida pelo INPI pode variar de acordo com a natureza do serviço ou produto.

Ainda assim, há alguns **requisitos** que devem ser seguidos para que as provas de uso sejam aceitas, como:

1. Apenas documentos **datados** dentro do período de investigação serão aceitos.
2. O uso deve ser **público e efetivo**, ou seja, não pode ser apenas um uso interno e/ou esporádico.
3. As provas devem mencionar os **produtos ou serviços condizentes** com os especificados no certificado de registro.
4. As provas devem ter sido emitidas pelo titular do registro ou permitir a **identificação do titular do registro**. Caso o uso da marca seja realizado por um licenciado ou terceiro autorizado, devem ser apresentados os documentos que comprovem o licenciamento ou autorização de uso.
5. **As provas devem fazer referência à marca tal qual registrada, sem modificações que alterem seu caráter distintivo original.** Serão levadas em consideração durante a análise mudanças ideológicas, fonéticas e gráficas. Marcas mistas, figurativas ou tridimensionais: devem ser utilizadas na forma originalmente registrada (incluindo figuras, cores e outros elementos que as compõem). Alterações pontuais na marca, como pequenos ajustes na fonte, tamanho das letras e tons das cores (mudança na saturação) ou modernização de elementos figurativos, são aceitas, desde que a “impressão do conjunto marcário” seja mantida. Todavia, aconselha-se o depósito de eventuais “novas versões” das marcas, para evitar que critérios subjetivos na análise do INPI exponham os registros a um risco desnecessário.

2. Documentos impressos ou digitais

Em geral, o uso da marca em documentos impressos ou digitais é considerado como uso efetivo se, além de estarem datados dentro do período de investigação, os documentos forem apresentados em volume suficiente, em número e periodicidade compatíveis com as características comerciais dos produtos ou serviços assinalados pelo registro.

No caso de documentos nato-digitais, é importante que haja comprovação de que eles foram enviados para clientes ou consumidores em potencial ou que foram divulgados publicamente.



Documentos **internos**, como preparação de campanha publicitária, troca de e-mails com gráfica, apresentação institucional, entre outras, **NÃO** são considerados uso público da marca registrada.



São considerados documentos impressos ou digitalizados os catálogos, panfletos, encartes, reportagens, folders, flyers, banners, propostas comerciais, troca de correspondências, manuais, entre outros.

3. Uso da Internet

As imagens ou páginas veiculadas na internet devem estar datadas dentro do período de investigação e demonstrar de forma clara o uso da marca conforme concedida e associada aos produtos ou serviços discriminados no certificado de registro.

O registro de um nome de domínio não é suficiente para, por si só, provar o uso efetivo da marca registrada.

Cabeçalho de redes sociais



A data na barra de tarefas do computador não é considerada válida para fins de comprovação diante do INPI, visto que se trata de um dado que pode ser alterado facilmente.



Já as datas de publicação em redes sociais são consideradas válidas pelo INPI para fins de prova. Além disso, mensagens enviadas aos clientes e publicações em websites também são aceitas.

IMPORTANTE!

Caso as imagens ou as páginas da internet não estejam datadas, o conjunto probatório deve ser complementado com comprovantes que a página foi acessada durante o período de investigação, em número e periodicidade compatíveis com as características comerciais dos produtos ou serviços assinalados.

Como o uso da marca deve ser realizado no Brasil, no caso de imagens ou páginas de internet em sites estrangeiros, além da tradução simples, deve haver comprovação de remessa ou comercialização dos produtos no Brasil por meio de notas fiscais com tradução, nas situações aplicáveis.

MEIOS DE PROVA: OUTROS EXEMPLOS

- Ata notarial;
- Notas fiscais contendo a marca (ainda que apenas no cabeçalho), data, discriminação de produtos/serviços, desde que emitidas em nome do titular ou de licenciado/autorizado;
- Imagens de feiras, eventos comerciais e convenções;
- Uso em publicidade, comerciais e programas de televisão, com exceção de documentos de acervos históricos, ou em páginas YouTube de terceiros;
- Exportação do produto, comprovada por meio de notas fiscais;
- Importação, desde que comprovada a internalização ou nacionalização dos produtos ou serviços no País por meio de notas fiscais com a devida tradução, nas situações aplicáveis;
- Boletos emitidos para pagamento de mensalidade, assim como boletins escolares de alunos, mensagens institucionais enviadas aos pais, boletins informativos do colégio, provas aplicadas aos alunos, certificados de conclusão de ensino;
- Encartes de supermercado e farmácias e caixas de transporte do produto com data;
- Contratos de prestação de serviços;
- Informações de bancos de dados digitais (como o “Wayback Machine”) que possibilitam visualizar versões arquivadas das páginas de Internet com certificação de autenticidade.

RAZÕES LEGÍTIMAS PARA O DESUSO

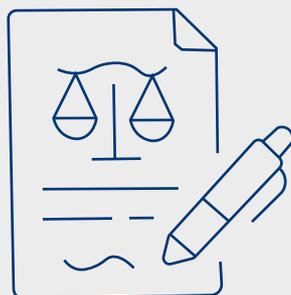
Serão consideradas razões legítimas para a falta de uso toda circunstância de força maior ou não imputável ao titular.

Na tabela abaixo seguem alguns exemplos de argumentos aceitos e não aceitos pelo INPI:

Razões legítimas	Razões não aceitas
<ul style="list-style-type: none"> • Pedido em análise na ANVISA • Incêndio • Alagamento • Proibição de importação de insumos • Existência de Ação Judicial de Nulidade de Registro ou de Processo Administrativo de Nulidade 	<ul style="list-style-type: none"> • Crise financeira na empresa • Reformulação dos negócios • Reposicionamento da marca • Disputas entre sócios • Término de sociedade

Caso fique comprovado o desuso legítimo por pelo menos metade do período investigado, a caducidade será afastada. Se a comprovação for de menos da metade do período investigado, o titular também deverá apresentar provas de retomada ou início do uso da marca.

EXAME DA CADUCIDADE



Comprovado o uso efetivo da marca, o registro ficará protegido por 5 anos contra novos requerimentos de caducidade. Tal proteção não ocorrerá quando o requerente da caducidade desistir do procedimento antes de decisão de primeira instância ou na hipótese de ausência de legitimidade do requerente.

Por outro lado, será declarada a caducidade sem formulação de exigência quando o titular do registro:

- A. Informar que não está utilizando a marca e não apresentar motivos justificados para o desuso;
- B. Não apresentar manifestação no prazo legal de 60 dias;
- C. Apresentar documentação flagrantemente insuficiente considerando a natureza dos produtos ou serviços em causa e as características do mercado em questão; ou
- D. Simplesmente contestar, sem êxito, o legítimo interesse do requerente, sem embasar suas razões com prova efetiva de uso ou justificativa para o desuso da marca.

Quando o examinador considerar que existem indícios do uso efetivo do sinal marcário ou de razões legítimas para seu desuso, mas entender que as provas são insatisfatórias, poderá formular exigência, que deverá ser respondida no prazo de 60 dias.

O examinador pode, ainda, entender pela caducidade parcial. Esta ocorre quando é declarada caducidade apenas sobre alguns produtos/serviços cujo uso não foi comprovado, desde que não tenham afinidade com os produtos/serviços em uso. Dessa decisão caberá recurso.

NOSSAS RECOMENDAÇÕES



Para evitar a caducidade e extinção do seu registro de marca, recomendamos:

- A. Utilizar a marca conforme registrada para identificar os produtos ou serviços especificados no Certificado de Registro;
- B. Produzir e arquivar provas datadas que demonstrem o uso efetivo da marca, especialmente a partir do 5º ano da concessão, quando o registro estará suscetível à caducidade. O uso da marca em publicações nas redes sociais pode ajudar a compor o conjunto probatório;
- C. Não interromper o uso da marca por 5º anos consecutivos;
- D. Incluir a marca tal como registrada em notas fiscais, com identificação dos produtos ou serviços reivindicados no registro;
- E. Sempre que possível, emitir as notas fiscais em nome da empresa titular do registro, ou em nome de empresa licenciada/autorizada. Em caso de notas fiscais emitidas em nome de terceiros, juntar documento que comprove a relação entre o titular do registro e o emissor da nota;
- F. Buscar orientação de um advogado de propriedade intelectual sobre a necessidade de efetuar novos depósitos junto ao INPI quando houver qualquer alteração na marca (*"rebranding"*), seja em seus elementos figurativos ou nominativos.

REFERÊNCIAS

Manual de Marcas do INPI. Disponível em: <https://manualdemarcas.inpi.gov.br/>

Nota Técnica INPI/CPAPD nº 03/2022. Disponível em:
https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/NT_INPI_CPAPD_03_22.pdf

murta
goyanes

 @murtagoyanes

 murta-goyanes

 trademarks@murtagoyanes.com.br

 murtagoyanes.com.br