



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 01/2018

Rio de Janeiro, 11 de junho de 2018

Ementa: Caducidade. Procedimentos de exame. Formulação de exigências. Comprovação de uso. Desuso por razões legítimas. Legítimo interesse do requerente da caducidade.

1. A fim de orientar as tarefas realizadas pelos membros do grupo de trabalho formado com o objetivo de eliminar o estoque de petições de caducidade, a presente nota técnica atualiza e disciplina os procedimentos de exame de petições de caducidade constantes no Manual de Marcas.
2. O tema foi objeto de discussão nas 77^a, 78^a, 79^a, 80^a, 82^a e 83^a reuniões do Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame (CPAPD), sendo analisado o disposto sobre o assunto na normativa vigente.
3. Fica estabelecido que o item **6.5 Caducidade** do Manual de Marcas passa a ter a redação constante do Anexo I desta nota técnica.

4. 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.

5. 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**

Leila Silva Campos
Coordenadora-Geral da CGMAR I

Schmuell Lopes Cantanhede
Coordenador-Geral da CGMAR II

Marcelo Luiz Soares Pereira
Coordenador-Geral da CGMID

Gerson da Costa Correa
Coordenador-Geral da CGREC

Priscila Balloussier de Castro
Coordenadora da COGIR

Sumário

6.5 Caducidade	1
6.5.1 Legítimo interesse.....	1
6.5.2 Requisito de admissibilidade	2
6.5.3 Investigação de uso e comprovação de uso da marca.....	2
6.5.4 Caducidade parcial.....	6
6.5.5 Desuso por razões legítimas	6
6.5.6 Caducidade de marca coletiva	7
6.5.7 Exame da caducidade	7
6.5.8 Despachos aplicáveis	8

6.5 Caducidade

Além de prorrogar o registro, o titular tem o dever de utilizar a marca, tal como concedida ou sem alteração de seu caráter distintivo original, para assinalar os produtos ou serviços para os quais foi registrada ou então justificar o desuso por razões legítimas, sob pena de ter seu registro extinto conforme o disposto no inciso III do art. 142 da LPI.

Assim dispõe o art. 143 da LPI sobre o instituto da caducidade.

“Art. 143. Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) 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.

§ 1º - Não haverá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas.

§ 2º - O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar o desuso por razões legítimas.”

Da leitura deste texto, vê-se que a lei determina que o registro só poderá ser objeto de investigação de uso após decorridos 5 (cinco) anos da data de sua concessão, além de determinar o prazo máximo de 5 (cinco) anos para a interrupção do seu uso.

Se requerida a caducidade do registro, caberá ao titular se manifestar no prazo de 60 dias contados da notificação de caducidade, cabendo-lhe o ônus de provar que iniciou o uso da marca no Brasil ou não interrompeu o uso por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, dentro dos 5 (cinco) anos anteriores à data da apresentação do pedido de caducidade ou, ainda, justificar o seu desuso por razões legítimas, conforme estabelece o § 2º do artigo 143 da LPI.

6.5.1 Legítimo interesse

O requerente do procedimento de caducidade deve justificar o seu legítimo interesse, sob pena de indeferimento da petição da caducidade. Tal justificativa poderá se basear em direitos já adquiridos ou na expectativa de direitos, sempre observado o princípio da especialidade.

A existência do legítimo interesse será verificada em relação ao momento da interposição da caducidade. Neste sentido, o interesse será considerado legítimo ainda que o direito ou a expectativa de direito apontados tenha cessado ao tempo do exame.

Dentre as condições para caracterização do legítimo interesse, destacam-se:

- Registro ou pedido de registro de marca idêntica ou semelhante para assinalar produtos idênticos, semelhantes ou afins;
- Registro ou pedido de registro de indicação geográfica, marca de alto renome ou desenho industrial reproduzido pela marca caducanda;
- Direito de personalidade;
- Direitos autorais;
- Outros direitos que caracterizem o interesse ou a atuação do requerente em segmento mercadológico idêntico ou afim aos produtos e serviços assinalados pela marca caducanda.

6.5.2 Requisito de admissibilidade

O requerimento de declaração de caducidade não será conhecido se:

- a) Na data do requerimento, não tiverem decorridos, pelo menos, 5 (cinco) anos da data da concessão do registro;
- b) Na data do requerimento, o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado seu desuso por razões legítimas, em processo anterior, requerido há menos de 5 (cinco) anos;
- c) Estiver desacompanhado do comprovante do pagamento da retribuição correspondente.

Os requerimentos de caducidade desacompanhados de procuração em nome do signatário ou nos quais a mesma for apresentada após 60 dias do peticionamento serão arquivados, em conformidade com o parágrafo segundo do art. 216 da LPI.

Prazo a partir do qual o registro está sujeito à caducidade

O registro está sujeito à caducidade após decorridos 5 (cinco) anos da data de sua concessão.

6.5.3 Investigação de uso e comprovação de uso da marca

A investigação do uso da marca abrangerá os cinco anos contados, preteritamente, da data do requerimento da caducidade.

Portanto, o titular deverá juntar documentos que comprovem que, no período investigado, atendeu aos incisos I ou II do artigo 143 da LPI, ou seja, iniciou o uso da marca no Brasil (inciso I) ou ainda que não interrompeu o uso da marca por mais de 5 (cinco) anos consecutivos (inciso II).

Em ambos os casos, a marca constante dos documentos apresentados como prova de uso não pode conter modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

Qualquer comprovação durante os cinco anos do período de investigação que demonstre o uso da marca elidirá a caducidade, independente da quantidade de provas apresentadas.

Quando o período de investigação abrange os primeiros cinco anos da concessão da marca, a caducidade poderá ser afastada caso haja documentação comprobatória de providências sérias e efetivas para o início do uso da marca durante o período de investigação, tais como: contratos de distribuição, material publicitário relativo ao lançamento de produtos e serviços, nota fiscal de compra de matéria-prima/insumos, maquinário ou etiquetas de produtos. Nesta hipótese, deverá haver comprovação de utilização da marca (conforme meios de prova citados no item 6.5.3 deste Manual) no período posterior ao da investigação.

Meios de prova

Na apreciação do uso da marca, serão considerados todos os meios de prova admitidos em direito.

Marcas licenciadas ou com uso autorizado a terceiros

Quando se tratar de provas apresentadas pelo licenciado ou por terceiro autorizado a usar a marca, não será necessária a averbação do respectivo contrato de licença no INPI, admitindo-se a simples autorização concedida pelo titular ao utente da marca.

Documentação ilegível ou sem data

Não terá valor de prova hábil a documentação ilegível, rasurada ou desprovida de data.

Documentos fiscais

Os documentos fiscais apresentados deverão:

- Ser emitidos pelo titular do registro, pelo licenciado ou por terceiro autorizado;
- Estar datados dentro do período de investigação; e ainda
- Fazer referência à marca conforme concedida e aos produtos/serviços por ela assinalados.

A comprovação por meio de nota fiscal deverá ser aceita mesmo que a marca conste apenas do cabeçalho da nota, inclusive se em destaque no nome empresarial ou título de estabelecimento, e não dos produtos ou serviços discriminados.

As provas constituídas de notas fiscais, como regra geral, não poderão ser as emitidas em primeira via, já que esta fica com o cliente. A apresentação da primeira via poderá ser aceita como meio de prova, excepcionalmente, se acompanhada de justificativa e da comprovação da entrega do produto ou do fornecimento do serviço.

Impressos

Os impressos apresentados deverão estar devidamente datados, dentro do período de investigação, e ainda, deverão fazer referência à marca conforme concedida e aos produtos/serviços por ela assinalados.

Documentos em língua estrangeira

Os documentos em língua estrangeira deverão ser acompanhados de tradução simples, dispensada a legalização consular.

Produtos para exportação

Considera-se comercialização local a exportação efetiva de produtos assinalados pela marca objeto do registro cujo uso esteja sendo investigado.

Uso simultâneo de diversas marcas

O uso conjunto de diversas marcas registradas em nome do mesmo titular nas provas de uso será admitido como prova hábil de uso de cada uma delas, desde que seja possível identificar os produtos ou serviços que visam assinalar cada uma de per se, por meio de documentação complementar.

Outros meios de prova

Outras provas de uso poderão ser aceitas, tais como brindes, itens promocionais, contratos e material de mídia, desde que devidamente datados dentro do período de investigação e que façam referência à marca conforme concedida e aos produtos/serviços por ela assinalados.

Documentos complementares para comprovação de uso de marca mista, figurativa ou tridimensional

Em se tratando de marca mista, figurativa ou tridimensional, será admitido como prova de uso complementar qualquer documento de natureza não fiscal, devidamente datado, que contenha a marca conforme originalmente registrada.

Marca cedida

Em se tratando de prova de uso emitida por titular cessionário, serão considerados os documentos emitidos por este a partir da data constante do contrato de cessão, ressalvado o uso anterior autorizado ou não contestado pelo titular.

Comprovação de uso da marca para parte dos produtos ou serviços assinalados

Em se tratando de marca que vise a distinguir uma variedade de produtos ou de serviços, será declarada a caducidade em relação aos produtos ou serviços não semelhantes ou afins, indicados no certificado de registro, cujo uso não for comprovado, conforme determinado no art. 144 da LPI.

Marca coletiva

Em se tratando de marca coletiva, o uso da marca deverá ser comprovado exclusivamente pelos membros legitimados da entidade representada pelo titular e nas condições previstas no regulamento de utilização da marca, nos termos do art. 151, inciso II, da LPI.

Marca de certificação

Em se tratando de marca de certificação, o uso da marca deverá ser comprovado pelo titular do direito e nas condições previstas na documentação técnica da marca, na forma do art. 151, inciso II, da LPI.

Classificação Nacional de Produtos e Serviços (AN 051/81)

Quando da notificação da caducidade de marcas registradas concedidas sob a vigência da Classificação Nacional de Produtos e Serviços (Ato Normativo nº 51/1981) sem especificação individualizada, se os códigos dos subitens da classe nacional em que a marca é registrada não forem afins, o uso tem que ser comprovado para cada subclasse nacional, sob pena de ser declarada a caducidade parcial em relação às subclasses não comprovadas.

A análise da afinidade entre produtos/serviços deve ser verificada segundo as orientações do item 5.11.2 do Manual de Marcas e do art. 144 da LPI.

Em petições de caducidade que afetem registros classificados nas classes de produtos constantes da classificação nacional, serão aceitas provas de uso da marca para o comércio dos mesmos produtos, considerando que, à época, por exigência legal, as marcas destinadas ao comércio e a indústria eram registradas nas classes de produtos.

Utilização da marca em razão dos seus elementos característicos

Marca Nominativa

Além da forma nominativa em si, admite-se também como prova a marca sob a forma de apresentação mista, desde que mantidos os elementos nominativos originais.

Marca Mista

No caso de marca mista, deve o uso ser comprovado na forma originalmente registrada ou de forma que não tenha havido alteração essencial do seu caráter distintivo, não sendo admitida qualquer outra forma de apresentação.

Marca Figurativa

Embora a marca figurativa deva ser usada tal qual registrada, admite-se também como prova a forma de apresentação mista, desde que não haja alteração essencial do caráter distintivo do elemento figurativo protegido.

Marca Tridimensional

A comprovação do uso de marca tridimensional deve ser feita por meio de documentos que comprovem o uso da forma plástica originalmente registrada.


Marca sem reivindicação de cores

A ausência de reivindicação de cores no sinal marcário possibilita que, para fins de caducidade, o uso seja comprovado com aplicação de quaisquer cores, desde que não ocorra a alteração do caráter distintivo original do sinal, prevista no art. 143, inciso II, da LPI.

Alteração do caráter distintivo original

Na análise dos documentos de comprovação de uso da marca, a presença de modificações mínimas no sinal, desde que referentes a detalhes ornamentais ou a elementos secundários, especialmente se descritivos ou banais, não caracterizará a alteração do caráter distintivo original prevista no art. 143, inciso II, da LPI. A avaliação do caráter distintivo levará em consideração primordialmente os elementos principais e distintivos do conjunto para a caracterização do seu uso.

Exemplo:

Marca originalmente concedida	Marca constante da documentação comprobatória	Observações
		<p>As alterações na estilização da figura do pássaro, a retirada da expressão irregistrável "SUCOS & BEBIDAS" e a exclusão do sombreado vermelho sob o termo "TROPICANA" não alteraram o caráter distintivo da marca originalmente concedida, sendo considerada hábil para fins de comprovação do uso do sinal em procedimento de caducidade.</p>

6.5.4 Caducidade parcial

A caducidade do registro poderá ser parcial, conforme preceitua o artigo 144 da LPI:

“O uso da marca deverá compreender produtos ou serviços constantes do certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro em relação aos não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada.”

Assim, em se tratando de prova de uso de marca registrada para identificar uma variedade de produtos ou serviços, a caducidade será declarada parcialmente para aqueles produtos ou serviços para os quais não foi comprovado uso, desde que estes não pertençam ao mesmo segmento de mercado, ou ainda, não mantenham afinidade com os produtos ou serviços para os quais houve comprovação do uso.

6.5.5 Desuso por razões legítimas

Quando forem legítimas as razões da inércia do titular do direito quanto ao desuso da marca ou quanto à interrupção do seu uso no Brasil, será afastada a caducidade do registro.

A comprovação do desuso da marca ou da interrupção do seu uso será apreciada segundo as provas existentes nos autos, de ampla e livre produção pelo titular do direito, em obediência ao princípio da liberdade das provas, sendo admitidos quaisquer meios lícitos para a produção de prova, desde que moralmente legítimos, conforme acepção

que empresta o art. 332 do Código de Processo Civil: *“Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa”*.

Bem como orientação do art. 30 da Lei nº 9.784/99: *“São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos”*.

Assim, qualquer meio de prova, além dos prescritos nestas diretrizes, é lícito, desde que não obtido de forma moralmente ilegítima.

Para fins de apreciação da legitimidade das razões apresentadas pelo titular do direito para comprovar o desuso da marca ou a interrupção do seu uso no Brasil, deverão ser observadas as seguintes diretrizes:

- Se as alegações apresentadas pelo titular do direito constituem razões legítimas para justificar o desuso da marca ou a interrupção do seu uso no Brasil;
- Se as provas produzidas pelo titular do direito comprovam, de fato e de direito, as alegações apresentadas para justificar o desuso da marca ou a interrupção do seu uso no Brasil.

Caso fique comprovado que há justificativa de desuso da marca por razões legítimas referentes a pelo menos metade do período investigado, a caducidade será afastada. Por outro lado, se ficar comprovado que há justificativa de desuso da marca por razões legítimas, porém referentes a menos da metade do período investigado, o titular deverá apresentar evidências de sérias e efetivas providências para a retomada ou o início do uso da marca, tais como: contratos de distribuição, material publicitário relativo ao lançamento de produtos e serviços, nota fiscal de compra de matéria-prima/insumos, maquinário ou etiquetas de produtos, entre outros.

Dentre as razões legítimas para o desuso da marca, destacam-se impedimentos legais, como a suspensão de importação de insumos por decisão governamental, e a existência de Ação Judicial de Nulidade de Registro ou de Processo Administrativo de Nulidade, considerando a insegurança do titular quanto à manutenção do registro.

6.5.6 Caducidade de marca coletiva

O art. 153 da LPI estabelece que a marca coletiva pode ser caducada se o registro não for utilizado por mais de uma pessoa autorizada, observando as condições previstas nos arts. 143 a 146. Cabe ressaltar que a utilização da marca coletiva é facultada aos membros da coletividade, sendo excluída como meio de prova a utilização da mesma pela entidade representativa ou terceiros.

6.5.7 Exame da caducidade

A análise da caducidade leva em consideração, em sua primeira etapa, as condições estabelecidas no item **6.5.2 Requisito de admissibilidade** para o conhecimento da petição, bem como a avaliação da legitimidade do requerente, detalhada no item **6.5.1 Legítimo interesse**.

Os documentos e argumentos apresentados pela titular do registro caducando deverão ser apreciados seguindo as orientações dispostas nas seções **6.5.3 Investigação de uso e comprovação de uso da marca** e **6.5.5 Desuso por razões legítimas**, conforme o caso. Durante o exame, poderão ser formuladas exigências a fim de tratar possíveis divergências, omissões ou inconsistências formais nas petições envolvidas no procedimento de caducidade.

Também poderão ser formuladas exigências para complementação da documentação sempre que o examinador verificar a existência de indícios do uso do sinal marcário ou de razões legítimas para seu desuso, mas entender que as provas são insatisfatórias, indicando o motivo da inadequação dos documentos apresentados.

Assim, fica dispensada a formulação de exigências, declarando-se a caducidade do registro, nos casos em que o titular: informa que não está utilizando a marca e não apresenta motivos justificados para o desuso; não apresenta contestações no prazo legal de 60 (sessenta) dias; ou simplesmente contesta, sem êxito, o legítimo interesse do requerente, sem complementar suas razões com prova efetiva de uso ou justificativas para o desuso da marca.

Após analisados os autos e, se for o caso, cumpridas as exigências formuladas, decide-se pela declaração ou denegação da caducidade do registro de marca. Vale observar que cabe recurso de ambas as decisões.

Desistência do pedido de caducidade

A desistência do pedido de caducidade somente é homologada se requerida antes da decisão de primeira instância, conforme determina o Parecer INPI/PROC/CJCONS nº 02/2010.

6.5.8 Despachos aplicáveis

Declaração ou denegação da caducidade

A caducidade de uma marca pode ser declarada, total ou parcialmente, ou negada, de acordo com os documentos trazidos por titular do registro.

A declaração de caducidade pode ser feita seja por falta de contestação por parte da titular, que não apresentou provas de uso no prazo legal de 60 (sessenta) dias, pela falta de uso efetivo da marca ou ainda por não ter sido justificado o desuso do sinal registrado, conforme disposto no art. 143 da LPI.

Ressalta-se que das decisões de declarar ou denegar a caducidade cabe recurso.

Caducidade parcial

No caso de caducidade parcial, quando não se comprova o uso da marca no período investigado ou não se justifica o desuso do sinal para **parte dos produtos ou serviços assinalados**, declara-se instituída a caducidade somente para aqueles itens da especificação, mantendo vigente o registro para os demais.

Vale mencionar que da decisão de declarar a caducidade parcial do registro cabe recurso.

Exigência

Durante o exame da caducidade, podem ser formuladas exigências com o intuito de esclarecer dúvidas sobre a documentação apresentada. Tais exigências devem ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias, como as demais exigências de exame de mérito.

Decisão de não conhecer petição de caducidade

Conforme disposto no art. 145 da LPI, não deverão ser conhecidos os requerimentos de caducidade de marca cujo uso tiver sido comprovado ou tiver sido justificado o seu desuso em processo anterior, requerido há menos de 5 (cinco) anos. Também não serão conhecidas as petições de caducidade apresentadas antes de decorrido o prazo de 5 (cinco) anos da data de concessão do registro.