

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI

DANIEL DRUMOND DUTRA LUZ MACHADO

**A UTILIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES EM MÍDIAS SOCIAIS COMO PROVA DE USO
NAS MANIFESTAÇÕES À CADUCIDADE DO REGISTRO DE MARCA**

Rio de Janeiro

2022

Daniel Drumond Dutra Luz Machado

**A utilização de publicações em mídias sociais como prova de uso nas manifestações à
caducidade do registro de marca**

Dissertação apresentada, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre, ao Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Inovação, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Orientadora: Profa. Dra. Patricia Pereira Peralta

Coorientadora: Profa. Dra. Mônica Christina Rodrigues Morgado

Rio de Janeiro

2022

M149 Machado, Daniel Drummond Dutra Luz.

A utilização de publicações em mídias sociais como prova de uso nas manifestações à caducidade do registro de marca. / Daniel Drummond Dutra Luz Machado. Rio de Janeiro, 2022.
Dissertação (Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Inovação) – Academia de Propriedade Intelectual Inovação e Desenvolvimento, Divisão de Programas de Pós-Graduação e Pesquisa, Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, Rio de Janeiro, 2022.

151 f. ; 19 figs.; tabs.; gráfs; 64 quadros.

Orientadora: Patricia Pereira Peralta.

Coorientadora: Mônica Christina Rodrigues Morgado.

1. Propriedade industrial - Marca. 2. Marca - Caducidade. 3. Marca - Mídias sociais.

CDU: 347.772(81)

Autorizo, apenas para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial desta tese, desde que citada a fonte.

Assinatura

Data

Daniel Drumond Dutra Luz Machado

A utilização de publicações em mídias sociais como prova de uso nas manifestações à caducidade do registro de marca

Dissertação apresentada, como requisito parcial para obtenção do título de Mestre, ao Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Inovação, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Aprovado em 14 de junho de 2022.

Orientadora:

Profa. Dra. Patricia Pereira Peralta

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Coorientadora:

Profa. Dra. Mônica Christina Rodrigues Morgado
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Banca Examinadora:

Profa. Dra. Elisangela Santos da Silva Borges
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Profa. Dra. Elizabeth Ferreira da Silva
Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Profa. Dra. Veronica Lagassi

Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais

Rio de Janeiro

2022

AGRADECIMENTOS

Primeiro, agradeço a Deus por me sustentar e me guiar em todos os momentos da minha vida e, especialmente, por me abençoar com as melhores companhias que eu poderia ter ao trilhar esse caminho.

Agradeço aos meus pais, Eliane e Avelino, minha avó Malvina e minha irmã Aline, por todo o carinho, preocupação e dedicação para que eu pudesse ser uma pessoa feliz nesta vida.

Ao meu companheiro, Leonardo, agradeço pelo amor, respeito e alegria de todos os dias, por me ajudar nesta pesquisa e por estar sempre ao meu lado, mesmo nos momentos mais difíceis, nunca me deixando desistir ou esmorecer. Você me faz querer ser uma pessoa melhor.

Agradeço às minhas amigas, Suellen Wargas e Livia Freire, pelo apoio e motivação que me deram desde o início desta pesquisa. E também por me escutar e me ajudar, sempre de coração aberto.

Ao meu chefe no INPI, Ederson Assis, agradeço por um dia ter decidido me colocar no grupo de exame de caducidade, trabalho que exerce com satisfação.

À minha orientadora, Professora Doutora Patrícia Peralta, agradeço pela paciência, cuidado e ensinamentos e à minha coorientadora, Professora Doutora Mônica Morgado, por ter nos ajudado em um momento tão complicado.

Por fim, agradeço a todos os outros amigos e colegas que estiveram comigo de alguma forma, não só na realização desta pesquisa, mas também nos momentos bons e ruins que todos enfrentamos nesses últimos três anos.

Some people choose to see the ugliness in this world. The disarray. I choose to see the beauty. To believe there is an order to our days, a purpose.

Dolores Abernathy

RESUMO

MACHADO, Daniel Drumond Dutra Luz. **A utilização de publicações em mídias sociais como prova de uso nas manifestações à caducidade do registro de marca.** 2022 XXX f. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2022.

Os titulares de registros de marca têm apresentado imagens de publicações nas redes sociais para comprovar o uso da marca registrada nas manifestações à caducidade. No entanto, os normativos vigentes sobre caducidade não apresentam instruções adequadas para a utilização ou análise de publicações de mídias sociais como prova de uso, e faltam estudos acadêmicos que versem sobre a caducidade do registro de marca e os meios de prova aceitos para comprovação de uso do sinal registrado. Este trabalho consiste em verificar se as publicações nas mídias sociais são instrumentos hábeis para comprovar o uso de marca em um processo de caducidade e de que forma pode ser realizado esse exame quando documentos das redes sociais são apresentados na manifestação à caducidade, considerando os normativos vigentes e as características dessas plataformas. Para alcançar esse objetivo, foram analisadas petições de manifestação à caducidade nas quais se buscou identificar quantas, quais e como publicações de redes sociais foram apresentadas na tentativa de comprovar o uso da marca registrada. Além disso, foi analisada a capacidade desses documentos de demonstrar os requisitos obrigatórios da prova de uso determinados pela legislação de propriedade industrial e pelo Manual de Marcas do INPI e, ainda, se as marcas presentes em publicações nas redes sociais são utilizadas de modo a cumprir sua função de identificar produtos e serviços. O resultado desta pesquisa demonstrou que é possível fazer uso de marca nas redes sociais para identificar produtos e serviços e que as publicações nas redes sociais Facebook, Instagram e YouTube apresentam recursos que possibilitam a verificação de todos os requisitos obrigatórios da prova de uso e, portanto, podem ser considerados documentos aptos a comprovar o uso da marca registrada em um processo de caducidade.

Palavras-chave: Caducidade. Mídias Sociais. Registro de Marca. Publicações. Prova de uso.

ABSTRACT

MACHADO, Daniel Drumond Dutra Luz. **The utilization of social media posts as proof of use in the reply on trademark revocation for reasons of non-use.** 2022 XXX f. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2022.

The holders of trademark registrations have been presenting images of social media posts to prove the use of the trademark in reply on non-use revocations proceedings. However, the current regulations on revocation due to non-use do not present adequate instructions for the utilization or analysis of social media posts as proof of use, and there are not many academic researches about revocation of the trademark for reasons of non-use or the accepted means to prove the use of the registered trademark. This paper consists on verifying whether social media posts are able resources to prove the use of a trademark in a process of revocation due to non-use and how that analysis can be carried out when documents from social networks are brought in reply on that proceeding, considering the current regulations and the characteristics of those platforms. In order to achieve this objective, reply petitions on revocations proceedings were analyzed to identify how many, which and how social media posts were presented in an attempt to prove the use of the trademark. In addition, the capability of those documents to demonstrate the mandatory requirements of proof of use determined by the industrial property legislation and by the INPI Trademarks Manual was analyzed, as well as whether the trademarks presented in posts on social media are used in order to comply with their function of identifying goods and services. The result of this research showed that it is possible to use trademarks on social media posts to identify goods and services and that the social medias Facebook, Instagram and YouTube have features that make it possible to verify all the mandatory requirements of proof of use and, therefore, can be considered documents capable of proving the use of the trademark in a revocation for reasons of non-use proceeding.

Keywords: Non-use revocation. Social Media. Trademark Registration. Posts. Proof of use.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Exemplos de formas de apresentação das marcas.....	28
Figura 2: Plataformas mais utilizadas de mídias sociais.	75
Figura 3 – Cabeçalho da página da empresa Cofelma Ltda. na rede social Facebook.....	89
Figura 4 – Publicação de um produto assinalado pela marca mista Cofelma	91
Figura 5 – Publicação no Facebook apresentada na contestação à caducidade da marca Baggio.....	94
Figura 6 – Imagem demonstrando a marca utilizada na publicação no Facebook ao lado da marca registrada	95
Figura 7: Publicação no YouTube apresentada na contestação à caducidade da marca TJ produções	98
Figura 8 – Publicação no Instagram apresentada na contestação à caducidade da marca Rosulfuron	101
Figura 9 – Publicação no Facebook apresentada na contestação à caducidade da marca Rosulfuron	102
Figura 10 – Publicação no Instagram apresentada na contestação à caducidade da marca Salsa.....	105
Figura 11 – Primeira publicação no Facebook apresentada na contestação à caducidade da marca Gastrus	108
Figura 12 – Segunda publicação no Facebook apresentada na contestação à caducidade da marca Gastrus	109
Figura 13 – Publicação no Facebook apresentada na contestação à caducidade da marca Sabor da Serra.....	111
Figura 14 – Cabeçalho de página no Facebook apresentada na contestação à caducidade da marca ISEPE Instituto Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão.....	113
Figura 15 – Cabeçalho de página do Instagam apresentada na contestação à caducidade da marca MIURA.....	115
Figura 16 – Duas conversas virtuais na página do Facebook apresentadas na contestação à caducidade da marca Brincaderia	118
Figura 17 – Cabeçalho de página do Facebook apresentada na contestação à caducidade da marca Passos.....	121
Figura 18 – Primeira publicação no Facebook apresentada na contestação à caducidade da marca Passos.....	121
Figura 19 – Segunda publicação no Facebook apresentada na contestação à caducidade da marca Passos.....	122

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Quantidade e percentual de contestações de acordo com a quantidade de redes sociais utilizadas.....	124
Gráfico 2: Quantidade e percentual de cada rede social utilizada nas tentativas de comprovação de uso de marca.....	125
Gráfico 3: Quantidade e percentual de tipo de não conformidade observada na análise das publicações de redes sociais apresentadas nas contestações.....	126

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Etapas do processo de registro de marca e processo de caducidade	29
Quadro 2 – Análise das publicações das redes sociais quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso	87
Quadro 3 – Informações do registro de marca 826490557	88
Quadro 4 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 826490557	92
Quadro 5 – Informações do registro de marca 821202332	93
Quadro 6 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 821202332	96
Quadro 7 – Informações do registro de marca 901301124	96
Quadro 8 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 901301124	99
Quadro 9 – Informações do registro de marca 825859336	100
Quadro 10 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 825859336	103
Quadro 11 – Informações do registro de marca 826490557	104
Quadro 12 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 826490557	107
Quadro 13 – Informações do registro de marca 901833762	107
Quadro 14 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 901833762	110
Quadro 15 – Informações do registro de marca 820588997	110
Quadro 16 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 820588997	112
Quadro 17 – Informações do registro de marca 823764419	112
Quadro 18 - Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 823764419	114
Quadro 19 – Informações do registro de marca 827039638	114
Quadro 20 - Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 827039638	116
Quadro 21 – Informações do registro de marca 902210378	116
Quadro 22 - Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 902210378	119
Quadro 23 – Informações do registro de marca 821656252	120
Quadro 24 - Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 821656252	123
Quadro 25 - Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 827772920	138
Quadro 26 - Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 820763535	138
Quadro 27 - Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 902561359	138
Quadro 28 - Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 818769033	139

Quadro 29 - Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 901537101	139
Quadro 30 - Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 823640914	139
Quadro 31 - Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 825162513	140
Quadro 32 - Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 820763527	140
Quadro 33 - Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 902210378	140
Quadro 34 - Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 830667830	141
Quadro 35 - Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 901385603	141
Quadro 36 - Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 903233169	141
Quadro 37 - Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 824796934	142
Quadro 38 - Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 817704353	142
Quadro 39 - Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 820968854	142
Quadro 40 - Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 820968870	143
Quadro 41 - Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 823931056	143
Quadro 42 - Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 830091076	143
Quadro 43 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 825183715	144
Quadro 44 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 824571886	144
Quadro 45 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 826296700	144
Quadro 46 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 820049190	145
Quadro 47 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 814932347	145
Quadro 48 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 901437107	145
Quadro 49 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 902765701	146
Quadro 50 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 826971652	146
Quadro 51 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 900348860	146
Quadro 52 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 820398144	147

Quadro 53 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 825925541	147
Quadro 54 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 820959464	147
Quadro 55 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 823592529	148
Quadro 56 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 902423096	148
Quadro 57 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 828717850	148
Quadro 58 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 817235396	149
Quadro 59 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 829639659	149
Quadro 60 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 820779342	149
Quadro 61 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 903873737	150
Quadro 62 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 812056531	150
Quadro 63 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 006505759	150
Quadro 64 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 903197260	151

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CPAPD	Comitê Permanente de Aprimoramento de Procedimentos e Diretrizes de Exame de Marcas
CPI	Código da Propriedade Industrial (Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971)
DIRMA	Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas
EUIPO	Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
IPAS	Industrial Property Automation System
LPI	Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996)
PI	Propriedade Intelectual
Sebrae	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
TRF	Tribunal Regional Federal
USPTO	United States Patent and Trademark Office

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	16
OBJETIVOS.....	21
Geral.....	21
Específicos.....	21
ESTRUTURA DO TRABALHO.....	25
1. SISTEMA DO REGISTRO DE MARCA.....	26
1.1. FUNÇÕES MARCÁRIAS.....	32
1.1.1. Função de indicação de origem.....	34
1.1.2. Função distintiva.....	36
1.1.3. Função de qualidade.....	40
1.1.4. Função publicitária.....	42
2. CADUCIDADE DO REGISTRO DE MARCA.....	46
2.1. O PROCESSO DE CADUCIDADE DO REGISTRO DE MARCA.....	48
2.1.1. Assinalar produtos ou serviços especificados no certificado de registro.....	51
2.1.2. Período de investigação.....	55
2.1.3. Uso da marca no Brasil.....	59
2.1.4. Uso da marca sem modificação do seu caráter distintivo original.....	62
2.1.5. Uso típico da marca registrada.....	65
3. O USO DE MARCAS NAS MÍDIAS SOCIAIS.....	71
3.1. O QUE SE ENTENDE POR MÍDIAS SOCIAIS.....	71
3.2. A PRESENÇA DAS MARCAS NAS MÍDIAS SOCIAIS.....	72
3.3. REDES SOCIAIS PESQUISADAS: YOUTUBE, FACEBOOK, WHATSAPP E INSTAGRAM.....	75
3.3.1. YouTube.....	75
3.3.2. Facebook.....	77
3.3.3. Instagram.....	78
3.3.4. WhatsApp.....	80
3.4. A UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EXTRAÍDOS DAS REDES SOCIAIS....	81
4. AS POSSIBILIDADES DE COMPROVAÇÃO DO USO DE MARCA POR MEIO DE PUBLICAÇÕES NAS REDES SOCIAIS.....	85
4.1. CASOS ANALISADOS – CONTESTAÇÕES AOS PEDIDOS DE DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DE REGISTRO DE MARCAS BASEADAS EM PUBLICAÇÕES OCORRIDAS NAS REDES SOCIAIS.....	88
4.1.1. Caso de comprovação do uso de marca realizada com publicação no Facebook.....	88

4.1.2. Caso de marca com alteração do caráter distintivo original.....	92
4.1.3. Caso de prova fora do período de investigação.....	96
4.1.4. Caso de provas em língua estrangeira sem tradução simples.....	100
4.1.5. Caso de publicação que não especifica o produto assinalado.....	104
4.1.6. Caso de publicações que não identificam a titular do registro.....	107
4.1.7. Caso de publicação que não comprova o uso da marca no Brasil.....	110
4.1.8. Caso de cabeçalho da rede social Facebook.....	112
4.1.9. Caso de cabeçalho da rede social Instagram.....	114
4.1.10. Caso da rede social Facebook usada apenas como troca de mensagens.....	116
4.1.11. Caso de publicação que não demonstra a marca distinguindo os serviços especificados.....	120
4.2. RESULTADOS DA PESQUISA.....	123
CONCLUSÕES.....	129
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	133
APÊNDICE A – Casos analisados.....	138

INTRODUÇÃO

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 determina no art. 5º, inciso XXIX, dentre os direitos e garantias fundamentais, que:

A lei assegurará [...] proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País (BRASIL, 1988).

No mesmo artigo da Lei Maior, no inciso XXII, está escrito que o direito de propriedade está garantido constitucionalmente. Fica descrito, portanto, que a marca é um direito de propriedade que deve ser protegido. Esse direito, no entanto, não é irrestrito. O inciso XXIII do art. 5º impõe um ônus ao titular da propriedade, que é a obrigação de que essa atenda a sua função social (BRASIL, 1988).

Assim, Gama Cerqueira (2010) explica que a proteção legal conferida às marcas só pode existir quando elas desempenham a função para a qual foram criadas e que os titulares dos direitos do uso exclusivo de um sinal marcário têm a obrigação de usar a marca na indústria ou no comércio. O autor continua, afirmando que caso esse uso não seja verificado, não há nenhum tipo de concorrência com outros sinais e inexiste a necessidade da proteção legal.

Barbosa (2011) deixa claro que, se a marca não é utilizada no mercado, ela simplesmente não existe como marca. O autor atesta que a falta de uso desse bem intangível tem como consequência uma limitação de competição no mercado. Por isso, a marca não utilizada deve, eventualmente, ser posta à disposição de apropriação por outro que efetivamente tenha a intenção de usá-la.

A tensão constitucional entre o monopólio marcário e a livre concorrência, assim como o vínculo que tal exclusividade deve ter com o uso social da propriedade (nisso compartilhado com a propriedade física) faz com que se imponha ao titular da propriedade o uso efetivo, sob pena de caducidade e lançamento do signo em res nullius, livre, na inexistência de outros direitos, para ocupação de qualquer terceiro. (...) (BARBOSA, 2014, p. 255).

Desse modo, a Lei nº 9.279 de 1996 (Lei de Propriedade Industrial – LPI), que regulamenta os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial no Brasil, estabelece, no art. 142, inciso III, que uma das possibilidades de perda de direitos relativos ao registro de marca é sua extinção pela declaração de caducidade.

O pedido de declaração de caducidade do registro de marca é um instrumento legal – previsto no art. 143 da LPI – requerido junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia responsável pela execução das normas que regulam a propriedade industrial no Brasil. No processo administrativo de caducidade do registro de marca, é verificado, nos termos dos arts. 143, 144 e 145 da LPI¹, se a marca concedida terá sua vigência mantida ou se será extinta pela caducidade.

Quando um processo de caducidade do registro de uma marca é instaurado administrativamente, o titular do registro de marca afetado é notificado – por meio de uma notificação oficial – para que apresente uma manifestação, que é a contestação ao pedido de declaração de caducidade do registro de uma marca.

(...) o titular do registro será notificado, através de publicação na Revista da propriedade Industrial, para oferecer a sua contestação mediante a efetiva comprovação do uso ou, se for o caso, justificar a impossibilidade desse uso por motivo de força maior (SOARES, 1984, p. 26).

O que se procura verificar no trâmite administrativo do processo de caducidade é se a marca concedida foi utilizada nos termos da LPI – para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim – ou se, ao menos, o seu desuso foi justificado por motivos legítimos.

Caso nenhuma dessas situações fique comprovada na contestação, a caducidade do registro é declarada e, ao final do procedimento administrativo², terá como consequência a extinção do registro. Se a marca não é utilizada, ela não cumpre a sua função social³, não exerce um dos papéis que justificam o reconhecimento do direito⁴, não justificando, assim, sua proteção.

¹ 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 (BRASIL, 1996).

² Após a declaração ou denegação da caducidade pelo INPI em primeira instância administrativa, há a possibilidade de interposição de recurso, nos termos do art. 146 da LPI, tanto para o titular do registro quanto para o requerente do pedido de declaração de caducidade. O recurso é julgado no INPI na segunda instância administrativa e, depois de proferida a decisão nessa instância, o procedimento administrativo está encerrado. A discordância de alguma das partes do processo quanto à decisão administrativa final pode ser contestada no Judiciário.

³ A caducidade do registro em virtude do não uso ou desuso, ou, ainda, desvirtuamento da marca, é instituto voltado a assegurar o cumprimento de sua função social. Não obstante isso, o direito marcário, pautado sobretudo por interesses privados, garante ao titular do registro prazos para sua efetiva utilização, tornando a declaração de caducidade dependente de requerimento de terceiro interessado em sua exploração. (TRF2, AC 425094, Primeira Turma Especializada, Des. Federal Aluisio Goncalves De Castro Mendes, DJU: 06/02/2009, página: 64 - Decisão: Unânime).

⁴ Cabe aqui citar o posicionamento do economista Giovanni Ramello (2006) que aponta ter a teoria econômica aceito a proteção da marca, tendo em vista a capacidade que ela possui no combate às assimetrias de informação em um mercado no qual a concorrência não se faz perfeita. Nesse mesmo sentido, Ascensão (2001), dentro da ótica jurídica, destaca ser a proteção da marca garantida em função do interesse público, assim, evitando-se que sinais enganosos

Sobre isso, Barbosa (2015) escreve que uma marca sem uso apenas bloqueia o interesse de terceiros e, se a marca não exerce sua função social de assinalar produtos e serviços no mercado, ela deve ser posta à disponibilidade para apropriação de quem queira efetivamente usá-la e “possa aproveitar-se de seu potencial distintivo para exercer uma atividade social real e efetiva” (BARBOSA, 2015, p. 261).

A LPI determina que é obrigação do titular de um registro de marca usá-la e, após cinco anos da concessão do registro de marca, é facultado a terceiros – que tenham interesse em se apropriar daquele sinal – interpor um requerimento de caducidade do registro ao INPI⁵, no qual o titular deve comprovar que a marca foi utilizada, cumprindo sua função social.

Está normatizado no Manual de Marcas do INPI⁶ que:

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 (INPI, 2022, p. 276).

O Manual de Marcas (INPI, 2022), para dar cumprimento ao que está determinado na LPI, orienta que o titular do registro de marca deve comprovar o uso da marca registrada na contestação ao requerimento do pedido de declaração de caducidade do registro de marca, indicando que há requisitos obrigatórios a serem demonstrados na documentação apresentada nessa contestação.

Esses requisitos obrigatórios são:

- a) apresentar documentos que demostrem o uso da marca no território brasileiro;
- b) demonstrar a utilização da marca conforme foi concedida e sem alterações do seu caráter distintivo original;
- c) demonstrar que a marca assinalou os produtos ou serviços especificados no certificado de registro;

sejam concedidos, ludibriando o interesse geral, de concorrentes e consumidores. Desta forma, uma marca não utilizada deixa de cumprir a função para a qual ela foi concedida. Entende-se a inserção da caducidade de marcas no sistema de proteção de tais sinais como um instrumento passível de regular os usos perniciosos dos agentes em prol do cumprimento da função para a qual a marca foi concedida.

⁵ O instituto da caducidade consiste em uma das formas de extinção do registro de uma marca, objetivando impedir que registros sejam mantidos em pleno vigor, embora sem uso efetivo, somente podendo ser evitada se o titular do registro provar a ocorrência de força maior. Aos direitos de propriedade e de exclusividade de uso sobre uma marca, atribuídos pelo registro no órgão marcário, corresponde um dever legal de uso da mesma, decorrente da função social da propriedade, ora estabelecida na Constituição Federal. (TRF 2^a Região, Apelação Cível nº 438890, Processo nº. 2004.51.01.534594-7, Segunda Turma Especializada, Relator: Des. Messod Azulay Neto, julgado em 23.2.2010). <https://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/9098556/apelacao-civel-ac-200451015345947-rj-20045101534594-7/inteiro-teor-14250464>

⁶ O Manual de Marcas destina-se a orientar o depositante quanto às regras para o correto envio de pedidos e petições de marcas e estabelecer diretrizes e procedimentos de análise de pedidos, petições e registros de marcas, à luz dos dispositivos previstos na Lei 9.279/96. (Resolução INPI/PR nº 142/2014)

- d) comprovar os itens anteriores com documentos datados e dentro do período de investigação de uso da marca objeto do pedido de declaração de caducidade;
- e) demonstrar que os documentos apresentados como prova de uso de marca foram emitidos pelo titular do registro, pelo licenciado ou por terceiro autorizado; e
- f) apresentar os documentos em língua portuguesa ou com tradução simples, caso estejam em língua estrangeira.

O INPI, como forma de disciplinar a matéria, seja para o usuário, seja para seu corpo técnico, publicou a Nota Técnica INPI/CPAPD nº 01/2018, posteriormente incorporada ao Manual de Marcas, elencando de forma não exaustiva documentos que podem ser admitidos como provas de uso da marca registrada na contestação⁷ ao pedido de declaração caducidade: notas fiscais, impressos, brindes, itens promocionais, contratos e material de mídia (INPI, 2022).

A referida Nota Técnica, ao estabelecer que o “material de mídia” pode ser considerado como documento hábil para provar o uso de marca, não limita esse meio de comprovação, permitindo a apresentação de documentos de mídias tradicionais, tais como televisão, rádio, jornais, outdoors e revistas, ou até fazendo uso de provas extraídas das mídias digitais como o telefone celular, vídeo games e a internet, onde são encontradas as mídias sociais⁸.

Batista (2001) explica que as mídias sociais são consideradas canais ou ferramentas que possibilitam a criação e o compartilhamento de opiniões, ideias, experiências, imagens, áudios, criações, estudos, perspectivas, entre outros. Podem ser vistas como uma verdadeira estrutura social, porém criadas em uma plataforma *online*, que difere das mídias tradicionais, especialmente pela imprescindibilidade de interação entre pessoas para desenvolver conteúdo.

Batista (2011) ainda desenvolve que as redes sociais têm se tornado importantes ferramentas na troca de informações entre empresas e consumidores e que nesse ambiente digital tem sido verificada a presença das marcas. “A internet aproxima a marca de seu público, viabiliza a cocriação de produtos e conteúdo, ajuda na

⁷ O art. 143 da LPI disciplina que, após a interposição do pedido de caducidade, o titular do registro caducando será intimado para se manifestar, sendo de sua responsabilidade a produção de provas que atestem que a marca registrada foi utilizada no Brasil assim como foi concedida no certificado de registro (BRASIL, 1996).

⁸ Mídias Tradicionais: São aquelas que por sua história e utilização foram sendo assimiladas, formaram modelos, instituíram e consolidaram formas e formatos compreendidos por todos. São mídias tradicionais: a televisão, o rádio, o jornal, a revista, o cinema e o outdoor. Mídias Digitais: são as mídias que por suas características tecnológicas não analógicas funcionam como meio de comunicação. Na propaganda, possuem uma perspectiva publicitária para anúncios de produtos e serviços. Exemplo: a televisão no formato digital, a internet, o videogame, o telefone celular, etc. (SOARES; BORGES, 2008, p. 7).

disseminação da imagem da marca e reforça o contato com o consumidor.” (FEIJÓ, 2012).

Entretanto, como aponta Batista sobre as mídias sociais: “(...) não se sabe se as marcas as estão utilizando para desenvolver um relacionamento com seus consumidores nem se ele é benéfico para elas (...)” (BATISTA, 2011). Tendo em vista que a presença das empresas e suas marcas no ambiente digital é algo relativamente novo, mesmo que as mídias sociais possam ser enquadradas como material de mídia, ainda não é claro se elas possuem a capacidade de serem usadas como documentos de comprovação de uso de marca, considerando os requisitos obrigatórios descritos nos normativos pertinentes e a função social da marca de distinção de produtos e serviços.

Sobre a possibilidade de contemplar novos meios de prova que possam ser utilizados como comprovação de uso de marca na contestação ao requerimento de declaração de caducidade, devem ser observadas as diferenças e particularidades do uso das marcas no ambiente virtual das mídias sociais. Sobre isso, Morgado concluiu que:

Abordagens menos burocráticas ou protocolares em face do dinamismo da sociedade, em especial das relações comerciais e das tecnologias da informação e comunicação, na análise do que é apresentado para comprovar o uso da marca ou justificar o seu desuso, são necessárias (MORGADO, 2018, p. 370).

Portanto, o objetivo deste trabalho é verificar se as publicações em mídias sociais são hábeis a comprovar o uso de marca para serem admitidas como meios de comprovação de utilização do sinal registrado e de que forma pode ser realizado o exame da contestação ao requerimento de declaração de caducidade, levando em consideração os normativos vigentes e as especificidades desses documentos e plataformas.

OBJETIVOS

Geral

Verificar se as publicações em mídias sociais são hábeis a comprovar o uso de marca para serem admitidas como meios de comprovação de uso do sinal registrado, levando em consideração as especificidades desses documentos e dessas plataformas.

Específicos

- a) Caracterizar as estruturas das publicações nas quatro redes sociais mais utilizadas no Brasil: Facebook, Instagram, WhatsApp e YouTube;
- b) Investigar se e como as publicações nessas mídias sociais podem atender aos requisitos obrigatórios da prova de uso de marca;
- c) Analisar como os titulares de registros apresentam provas de uso de marca das redes sociais nas contestações aos pedidos de declaração de caducidade; e
- d) Verificar a eficácia dos normativos vigentes no que diz respeito ao exame das contestações ao pedido de declaração de caducidade que apresentem provas das redes sociais.

JUSTIFICATIVA

A Lei de Propriedade Industrial define, em seu Título III, capítulo IV, as possibilidades de perda dos direitos de um registro de marca. Uma dessas é a perda dos direitos pela caducidade do registro de marca. Na análise de um pedido de declaração de caducidade, no âmbito administrativo, é verificado se o uso da marca foi comprovado ou se o seu desuso foi legitimamente justificado.

Para normatizar a análise do pedido de declaração de caducidade, o órgão responsável por esse exame instituiu, por meio de exemplos no seu Manual, o que deve ser considerado para comprovar o dito uso da marca registrada. Entretanto, ao elencar os documentos capazes de comprovar o uso da marca, menciona apenas documentos considerados tradicionais, como documentos fiscais e impressos em geral.

Assim, uma questão a ser observada é que o referido Manual não traz orientações sobre o tratamento a ser dado a documentos que são extraídos dos meios digitais, como sítios da internet, plataformas de vídeos ou de mídias sociais. Tendo em vista que, atualmente, há mais de quatro bilhões de usuários acessando a internet no mundo e que o Brasil apresentou em 2017 uma taxa de crescimento de 9% no número de usuários de mídias sociais via aparelhos móveis em relação ao ano anterior (KEMP, 2018), percebe-se que há uma tendência de crescimento das atividades humanas nos ambientes virtuais.

O aumento do uso das mídias sociais fez com que o titular de registro de marca utilizasse essas plataformas para se comunicar com seus clientes, divulgar produtos e serviços, comunicar valores da empresa e expor a própria marca. Portanto, essa nova forma de uso de marca, se apresentada como prova em sede de contestação ao pedido de declaração de caducidade do respectivo registro, deverá ensejar um posicionamento do INPI sobre o tratamento a ser conferido a essa espécie de uso, a qual não está prevista ou minimamente abordada pelos normativos atuais que regem os procedimentos do exame da caducidade.

Assim, é necessário aprofundar o estudo sobre a possibilidade de se utilizar publicações das redes sociais como provas de uso da marca registrada, para que o INPI possa atuar na plenitude da segurança jurídica, haja vista que, como explicita pesquisa anterior (MORGADO, 2018) que apontou os problemas da apreciação não adequada

dos documentos comprobatórios de uso de marca elencados no Manual, a bibliografia atual sobre o tema é muito escassa e as normas que abrangem a matéria são consideradas incompletas ou imprecisas para tratar um caso tão complexo, principalmente considerando a evolução das relações comerciais e a inovações trazidas pelas tecnologias de informação.

METODOLOGIA

O método utilizado nesta pesquisa foi o de pesquisa qualitativa exploratória. Foram analisadas 500 contestações ao pedido de declaração de caducidade que se encontravam disponíveis para análise em 2019, a partir de dados obtidos do sistema IPAS (Industrial Property Automation System), investigando-se nessa amostra quantas contestações trouxeram provas de uso oriundas das quatro redes sociais mais utilizadas por usuários da internet, de acordo com pesquisa realizada em 2019.

Esse recorte temporal foi escolhido tendo em vista o início desta pesquisa em 2019 e a preferência pela escolha de processos de caducidade mais recentes, que poderiam apresentar uma maior quantidade de documentos oriundos das redes sociais.

Das 500 contestações analisadas, 51 apresentaram documentos extraídos das redes sociais. Esses documentos foram avaliados quanto à sua conformidade em atender aos requisitos obrigatórios da prova de uso de marca que os normativos vigentes impõem, considerando, também, a teoria sobre uso de marca exposta nessa pesquisa. Avaliou-se, portanto, se os documentos oriundos das redes sociais são provas que apresentam o sinal marcário exercendo a função distintiva e se os requisitos da prova de uso podem ser verificados – estar datada dentro do período de investigação e em língua portuguesa, demonstrar uso de marca no Brasil, identificar que foi emitida pelo titular do registro ou por empresa licenciada e apresentar a marca assim como concedida para identificar os produtos ou serviços discriminados no certificado de registro.

Casos específicos foram escolhidos para representar as situações de conformidade e não conformidade dos requisitos obrigatórios da prova de uso que foram repetidamente encontradas na análise das 51 contestações que apresentaram documentos das redes sociais. Os casos específicos foram comentados e avaliados quanto às possibilidades das publicações em redes sociais de cumprirem os requisitos obrigatórios da prova de uso e serem utilizadas como documentos comprobatórios do uso de marca em um processo de caducidade.

ESTRUTURA DO TRABALHO

A estrutura do trabalho será composta por quatro capítulos. O primeiro capítulo é iniciado com um levantamento bibliográfico sobre os princípios que ajudam a estruturar o sistema de registro de marca e sobre as funções marcárias e a proteção jurídica de cada uma delas. No segundo capítulo, é realizada uma apresentação sobre o processo de caducidade e os requisitos obrigatórios da prova de uso que devem ser observados na contestação ao requerimento de caducidade do registro de marca.

No terceiro, é apresentada uma contextualização sobre as mídias sociais digitais e suas relações com as marcas e o comércio de produtos e serviços. No quarto capítulo, considerando os conceitos expostos nos capítulos anteriores, os documentos apresentados nos principais casos encontrados na pesquisa são avaliados e comentados quanto a sua conformidade em relação aos requisitos obrigatórios e a possibilidade de serem considerados provas de uso de marca capazes de elidir a caducidade do registro.

Por fim, a conclusão retoma o objetivo geral e os objetivos específicos, verificando o seu cumprimento em vista da pesquisa realizada, da discussão apresentada e das informações trazidas em todos os capítulos.

1. SISTEMA DO REGISTRO DE MARCA

Antes de se abordar as questões que se põem quando da contestação ao pedido de declaração de caducidade do registro de uma marca por falta de uso, nos termos do art. 143⁹ da LPI, é importante entender os principais conceitos sobre o registro de marca e as funções que ela desempenha, pois é a partir desse conhecimento que será possível compreender o seu uso e por que ela deve ser protegida.

Dispõe a LPI que a marca passível de ser registrada é aquela composta por um sinal distintivo capaz de ser percebido visualmente e que não esteja compreendido nas proibições legais¹⁰ nela estabelecidas (BRASIL, 1996). A LPI também define quais são os tipos de natureza do sinal marcário, conforme reproduzido a seguir.

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade (BRASIL, 1996).

Daí se verifica que a natureza das marcas tem relação direta com o seu destino, ou seja, a natureza é determinada por aquilo que ela pretende distinguir, atestar ou identificar.

Barbosa (2014, p. 769) define que marcas são utilizadas para “significar uma atividade econômica específica.”. O autor explica que o ato de tomar exclusivamente para si uma palavra ou figura e utilizá-la na atividade econômica para distinguir certos produtos e serviços de outros similares no mercado é o que justifica a retirada desse sinal do patrimônio comum e permite a utilização privada dele. Note-se que se deve ter sempre em vista esta condição: a marca só pode ser individualizada para assinalar produtos e serviços no segmento de mercado escolhido. Assim, percebe-se que as

⁹ BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. Lei nº 9.279/96. “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”.

¹⁰ A LPI define expressamente 23 impedimentos absolutos e relativos para o registro de sinais como marca no art. 124.

marcas estão sujeitas a uma restrição que é diretamente relacionada com a função de marca que é o princípio da especialidade da proteção¹¹.

As funções desempenhadas pelas marcas fundamentam a tutela que a lei lhes confere e delimitam seu âmbito de proteção, cuja extensão não poderá ultrapassar sua finalidade e sua natureza. [...] a relatividade (ou especialidade) da tutela do signo, que deriva de tal limitação, é imposta pela própria função dos signos distintivos (SCHIMDT, 2013, p. 48).

Ainda sobre o princípio da especialidade, por meio da comparação entre aeronaves e instrumentos musicais, Barbosa (2002) deixa evidente que, se uma mesma marca assinala produtos ou serviços tão diferentes, não há possibilidade de o consumidor enganar-se ou confundir-se acreditando que tais produtos ou serviços possam ser oferecidos pela mesma fonte. Para demonstrar que no mercado de bens e serviços as marcas estão atreladas à atividade comercial em que estão inseridas, o autor avisa que “a exclusividade de um signo se esgota nas fronteiras do gênero de atividades que ele designa” (BARBOSA, 2002, p. 1).

Outro princípio que rege o direito marcário é o princípio da territorialidade¹². Arita e Braga (1984) discorrem que esse princípio é o que delimita que a proteção de uma marca registrada se dá apenas no país em que se efetivou o registro. Rocha (2018), apontando as características desse princípio, expõe as limitações impostas no conflito das legislações nacionais e internacionais na restrição territorial do registro de marca:

O princípio da territorialidade significa que a existência e a proteção de uma marca encontra-se limitada ao território do Estado que a concedeu, ou seja, a proteção nacional e a internacional de um mesmo sinal são totalmente independentes, sendo irrelevante a coincidência de seus titulares ou não. Assim, a situação jurídica da marca no estrangeiro e o direito alienígena não afetam, pelo menos diretamente, o direito nacional ou as decisões nele calcadas. (SILVEIRA apud ROCHA, 2018).

¹¹ Na LPI (BRASIL, 1996), o princípio da especialidade encontra-se representado no art. 123: “Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;”.

Já o Manual de Marcas em seu item 2.4.2 Especialidade explica que “A proteção assegurada à marca recai sobre produtos ou serviços correspondentes à atividade do requerente, visando a distingui-los de outros idênticos ou similares, de origem diversa” (INPI, 2022, p. 22).

¹² A LPI (BRASIL, 1996) faz referência ao princípio da territorialidade no 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 [...].”

Sobre isto, o Manual de Marcas define que “A proteção conferida pelo Estado não ultrapassa os limites territoriais do país e, somente nesse espaço físico, é reconhecido o direito de exclusividade de uso da marca registrada.” (INPI, 2017).

Assim, deve-se atentar que os dois princípios aqui citados – especialidade e territorialidade – irão relacionar-se diretamente com o processo de caducidade do registro de marca.

Além da natureza, as marcas também podem ser classificadas de acordo com suas formas de apresentação, podendo ser nominativas, figurativas, mistas ou tridimensionais. Segundo o Manual de Marcas (INPI, 2022), a marca nominativa é composta apenas pela combinação de letras e/ou números romanos e/ou arábicos sem nenhuma representação estilizada, enquanto a marca figurativa é o sinal que se apresenta como um desenho, imagem, ideograma. Números ou letras isolados são considerados marcas figurativas, contanto que sejam apresentados de forma fantasiosa.

Já a marca mista é representada pela combinação de elementos nominativos e figurativos ou pela combinação de letras e/ou números em um arranjo estilizado. Já a marca tridimensional é “o sinal constituído pela forma plástica distintiva em si, capaz de individualizar os produtos ou serviços a que se aplica” (INPI, 2022, p. 19).

A seguir, na figura 1, estão visualmente demonstradas as formas de apresentação das marcas tendo como exemplo três produtos – batatas fritas, chocolate e refrigerante – e as diferentes formas que as marcas podem assinalá-los.

Produto	Marca Nominativa	Marca Figurativa	Marca Mista	Marca Tridimensional
Batata Frita	MCCAIN SMILES			
Chocolate	Baton			
Refrigerante	COCA-COLA			

Figura 1: Exemplos de formas de apresentação das marcas.
Fonte: IPAS. Elaboração própria.

O sistema atributivo de direito, adotado pela legislação nacional, encontra respaldo legal no art. 129 da LPI¹³. O texto da lei disciplina que a propriedade e o uso exclusivo da marca estão submetidos à aprovação e à concessão do Estado, após um procedimento administrativo. O sistema atributivo é o que determina que os direitos de marca são conferidos por meio do registro perante a autarquia federal responsável, o INPI.

GAMA Cerqueira (2010) aponta as vantagens do sistema atributivo fazendo breve referência ao processo de caducidade e a necessidade provar o uso da marca. O autor defende que esse sistema, ao declarar a data certa de apropriação da marca por seu titular, é capaz de evitar as questões e dificuldades da necessidade de formação de prova de uso de marca, e termina citando que o sistema atributivo se caracteriza “pela sua estabilidade e pela certeza e segurança das relações jurídicas, com o que se beneficiam não só o comércio e a indústria em particular, como a coletividade e os consumidores em geral.” (GAMA CERQUEIRA, p.70, 2010).

O registro de marca no Brasil é válido por 10 anos, prorrogáveis por períodos iguais e sucessivos. Vale dizer que ele tende à perenidade. Todavia, a LPI (BRASIL, 1996) prevê, em seu artigo 142, III, que o registro pode ser extinto ao ocorrer a declaração da caducidade pela não comprovação de uso do sinal ou pela falta de uso não justificada do mesmo.

No quadro a seguir (quadro 1), estão listadas, de forma simplificada, as etapas do processo de registro de marca – do depósito de um pedido de registro até a finalização de um processo de caducidade. Por ser um fluxo simplificado, focado principalmente no depósito do pedido, concessão e caducidade do registro, algumas etapas do processo não estão representadas, como, por exemplo, o exame de outras petições, exigência formal e nulidade do registro de marca.

Quadro 1 – Etapas do processo de registro de marca e processo de caducidade

	FASES DO PROCESSO DE REGISTRO DE MARCAS	ETAPAS DO PROCESSO DE REGISTRO DE MARCAS	PRAZO LEGAL	SAÍDAS DO PROCESSO DE REGISTRO DE MARCAS
1	DEPÓSITO, EXAME FORMAL	Apresentação do pedido de registro	Sem prazo definido	• Pedido

¹³ BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. Lei nº 9.279/1996. 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.

	E APRESENTAÇÃO DE OPOSIÇÃO			apresentado
		Exame formal preliminar	Sem prazo definido	<ul style="list-style-type: none"> • Exame formal realizado • Exigência decorrente do exame formal
		Apresentação de oposição por parte de terceiros	60 dias a contar da publicação do pedido	<ul style="list-style-type: none"> • Oposição apresentada • Sem oposição
		Manifestação do peticionário sobre a oposição	60 dias a contar da publicação da oposição	<ul style="list-style-type: none"> • Manifestação apresentada • Sem manifestação
2	EXAME SUBSTANTIVO	Exame de mérito	Sem prazo definido	<ul style="list-style-type: none"> • Pedido examinado
		Exigência decorrente de exame de mérito, se houver	Sem prazo definido	<ul style="list-style-type: none"> • Exigência realizada
		Resposta de exigência de mérito, se houver	60 dias a contar da publicação da exigência	<ul style="list-style-type: none"> • Exigência respondida satisfatoriamente • Exigência respondida de forma não satisfatória • Exigência não respondida (pedido arquivado)
		Publicação da decisão de mérito sobre o pedido de registro	Sem prazo definido	<ul style="list-style-type: none"> • Pedido deferido • Pedido deferido parcialmente • Pedido Indeferido • Pedido sobrestado
3	RECURSO	Recurso contra indeferimento ou deferimento parcial do pedido de registro	60 dias a contar da publicação da decisão de mérito	<ul style="list-style-type: none"> • Recurso apresentado • Sem recurso
		Publicação da decisão de mérito sobre o recurso	Sem prazo definido	<ul style="list-style-type: none"> • Decisão mantida • Decisão reformada
4	EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO	Pagamento da Concessão	A contar da publicação do deferimento: 60 dias (prazo ordinário) + 30 dias (prazo extraordinário)	<ul style="list-style-type: none"> • Concessão paga (registro em vigor) • Concessão não paga (arquivamento do pedido de registro)

5	CADUCIDADE	Apresentação de petição de caducidade	Cinco anos após concessão do registro ou cinco anos após o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado o desuso por razões legítimas, em processo anterior	<ul style="list-style-type: none"> • Petição apresentada
		Análise formal da caducidade para notificação	Sem prazo definido	<ul style="list-style-type: none"> • Caducidade notificada • Caducidade não conhecida • Caducidade prejudicada
		Manifestação do titular do registro	60 dias a contar da notificação da caducidade	<ul style="list-style-type: none"> • Manifestação apresentada • Sem Manifestação (caducidade deferida)
		Exame de mérito da petição de caducidade	Sem prazo definido	<ul style="list-style-type: none"> • Petição examinada
		Exigência decorrente de exame de mérito da petição de manifestação, se houver	Sem prazo definido	<ul style="list-style-type: none"> • Exigência realizada
		Resposta de exigência de mérito da petição de manifestação, se houver	60 dias a contar da publicação da exigência	<ul style="list-style-type: none"> • Exigência respondida satisfatoriamente • Exigência respondida de forma não satisfatória • Exigência não respondida
		Publicação da decisão de mérito da petição de caducidade	Sem prazo definido	<ul style="list-style-type: none"> • Caducidade deferida • Caducidade deferida parcialmente • Caducidade Indeferida
		Recurso contra a decisão de mérito da petição de caducidade	60 dias a contar da publicação da decisão de mérito da petição de caducidade	<ul style="list-style-type: none"> • Recurso apresentado (decisão mantida ou reformada) • Sem recurso (decisão

				mantida)
		Finalização do processo de caducidade	Após finalização do recurso, se houver	<ul style="list-style-type: none"> • Caducidade deferida (registro extinto pela caducidade) • Caducidade deferida parcialmente (Registro em vigor, parte da especificação caduca) • Caducidade Indeferida (registro em vigor)

Fonte: BRASIL, 1996; INPI, 2022. Elaboração própria.

No que diz respeito ao processo de caducidade do registro, Soares (1984) afirma que o ato administrativo principal é o de verificação do uso da marca registrada. Caso não sejam apresentados documentos capazes de comprovar o uso da marca, a caducidade do registro deverá ser declarada. Caso não haja recurso contra tal decisão, ou, havendo recurso, seja mantida a decisão de primeira instância administrativa, o registro deverá ser extinto, pois “[...] é certo que a marca não preenche as condições legais de sua manutenção sob registro, devendo dar lugar a outrem que preencha as condições impostas pela lei (SOARES, 1984, p. 25)”.

A seguir serão apresentadas as principais funções das marcas e quais justificam a concessão de proteção pelo direito de PI. Será exposta a relação da proteção da marca registrada com as funções que elas exercem no mercado de bens e serviços e sua interação com consumidores, sociedade e o sistema de proteção da propriedade industrial.

1.1. FUNÇÕES MARCÁRIAS

Ao iniciar o assunto sobre funções marcárias, Moro (2009) cita que é importante compreender o que se pretende dizer com o termo “função”. Desse modo a autora esclarece que “[f]unção é (...) a realização de uma atividade com vistas a um objetivo” (MORO, 2009, p. 59), complementando que essa função deve ser entendida como

finalidade, escopo ou o papel da marca e que tal atividade se desenvolve ao longo do tempo e do espaço.

Sobre o desenvolvimento das atividades da marca e das mudanças das funções que elas exerceram ao longo do tempo, Economides (1986) explicou que artesãos marcavam seus artigos de cerâmica na Antiguidade, possivelmente com o intuito de resguardar o produtor contra fraudes em seu trabalho; ao passo que, na Idade Média, as joias eram assinaladas com as marcas dos joalheiros para que fosse possível identificar quem as produzia.

Ainda segundo Economides (1986), com o passar do tempo, as marcas passaram a não mais identificar origem, mas representar um padrão de qualidade. De acordo com o autor, atualmente as marcas passaram a identificar os produtos que assinalam, representando o conjunto dos atributos que constituem aquele bem.

McCarthy (1999) explica que há três requisitos a serem obedecidos para que uma palavra ou imagem possa ser considerada como uma marca. O primeiro é que o símbolo deve ser tangível, verificável como uma palavra, imagem ou combinação desses. O segundo requisito é o tipo do uso, que deve ser a utilização por um produtor ou vendedor de produtos ou prestador de serviços. E o terceiro é que deve haver uma função, que é de distinguir os produtos de um vendedor dos comercializados por outros.

Barbosa (2015, p. 769) define que marcas são utilizadas para “significar uma atividade econômica específica”. O autor explica que o ato de tomar exclusivamente para si uma palavra ou figura e utilizá-la na atividade econômica para distinguir certos produtos e serviços de outros similares no mercado é o que justifica a retirada de um sinal do patrimônio comum e permite a utilização privada deste.

Ao discorrer sobre o uso das marcas no mercado para distinguir produtos e serviços, Economides (1986) explica o que é a redução dos custos de buscas para os consumidores. O autor aponta que as marcas existem para facilitar as escolhas dos compradores ao distinguir produtos que não possam ser diferenciados puramente pelas diferenças observadas na sua qualidade ou variações. Além disso, estimulam as empresas a manter um nível de qualidade desejável pelo público.

Ao definir o que é assimetria de informações, Economides (1986) expõe que, nas relações de consumo, comumente os empresários detêm mais informações sobre o produto ou serviço do que o comprador. Assim, as marcas funcionam como um facilitador para o consumidor ter acesso a essas informações e não se enganar quando se deparar com produtos ou serviços idênticos.

Portanto, segundo Economides (1986), essas seriam as principais razões das marcas serem protegidas – a diminuição dos custos de busca e a redução da assimetria de informações – e, como será desenvolvido neste capítulo, têm relação intrínseca com as funções de marca.

É pela análise das funções exercidas pelas marcas que Moro (2009) defende que deve ser verificada a possibilidade e extensão de proteção a ser conferida a esses sinais. Em outras palavras, Schmidt afirma que “As funções desempenhadas pelas marcas fundamentam a tutela que a lei lhes confere e delimitam seu âmbito de proteção, cuja extensão não poderá ultrapassar sua finalidade e sua natureza” (SCHMIDT, 2013, p.48). As funções marcárias servem, portanto, não só para definir o papel das marcas no mercado e a sua relação com os consumidores, mas também para delimitar o grau de proteção que o sistema jurídico pode conceder a esse ativo de propriedade industrial, considerando os benefícios que essa proteção traz para a sociedade.

1.1.1. Função de indicação de origem

A função de indicação de origem pode ser entendida como uma ideia de procedência empresarial, em que a noção de marca estava atrelada ao fundo de comércio. Da perspectiva do direito norte-americano, McCarthy (1999) explica que as primeiras leis marcárias foram criadas a partir do entendimento de que as marcas apenas indicavam o estabelecimento de venda ou a fonte de fornecimento de produtos ou serviços.

Fernandez-Nóvoa (2004), doutrinador espanhol, também pontua que a função de indicação de origem se apoia principalmente na percepção do consumidor que, quando vê o mesmo sinal marcando produtos ou serviços similares, chega à conclusão de que eles são fornecidos pela mesma empresa. O autor ainda completa que, por muito tempo, foi importante para os consumidores conhecer o fabricante, saber de onde vinham seus produtos e onde se localizava seu estabelecimento, algo que começou a mudar após a revolução industrial.

Ascensão (2002) afirma que, atualmente, não é mais possível entender que produtos ou serviços exibindo uma marca possuam a mesma origem. Ele explica que isso se deu devido à possibilidade de transmissão da marca sem haver a transferência do

estabelecimento. Segundo o autor, enquanto a marca permanece a mesma, a origem se modifica e o público consumidor não é informado dessa mudança.

Barbosa (2007) também aponta que a marca, em sua função de indicar origem, não se confunde com o que se conhece como ponto de venda, local de produção ou de prestação de serviços.

Pelo menos no Brasil, e em quase todos os países em que não se vincula a marca a um estabelecimento, como visto, o signo é licitamente usado, licenciado, vendido, quer os produtos sejam fabricados ou os serviços prestados pelo titular, pelo licenciado, ou por quaisquer terceiros (BARBOSA, 2007, p. 8).

Embora Ascensão (2002) defende a necessidade de diferenciar a função de origem e a função distintiva, Gonçalves já havia exposto que “a coordenação entre um regime livre de transmissão e a função distintiva de indicação de proveniência constitui ‘o nó dogmático mais difícil de desfazer’” (GONÇALVES, 1999, p.141).

Para Gonçalves (1999), a indicação de proveniência de produtos, embora seja entendida hoje em um sentido mais amplo do que o original, é o que possibilita a existência da função distintiva como principal função de marca.

Segundo o autor, o conceito de fonte – de onde provêm os produtos ou serviços marcados – é percebido atualmente quando o titular da marca determina quem pode fazer uso do sinal e controla as características que são devidas ao produto ou serviço que ele assinala. “A fonte dos produtos ou serviços não é mais necessariamente uma empresa, mas pode ser também um sujeito que exerce só algumas funções da empresa e que delega as outras às empresas licenciadas.” (GONÇALVES, 1999, p.142).

Cesário e Moro (2012) também não apartam totalmente a função de origem da função distintiva, afirmando que esta é a função mais ampla, enquanto a de origem apenas deriva da função distintiva. As autoras explicam que a função de origem “tem mais relevância nos dias de hoje em seu sentido negativo, posto não poder a marca indicar uma origem falsa ou enganosa” (CESÁRIO; MORO, 2012, p. 9).

É importante registrar que a LPI mantém esse conceito de ligação entre a função de origem e a distintiva, pois está registrado no texto legal¹⁴ que as marcas de produto ou serviço são aquelas que distinguem produtos ou serviços que sejam de origens diferentes, de outros produtos e serviços iguais ou afins (BRASIL, 1996).

¹⁴ BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. Lei nº 9.279/96. “Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;”.

Já o Manual de Marcas (INPI, 2022), ao tratar de documentos apresentados em contestação a pedido de declaração de caducidade, informa que esses devem apresentar a informação de que foram emitidos pelo titular do registro. Nesse sentido, há um paralelo em relação à função de origem e a obrigação de demonstrar que o uso de marca foi realizado pelo titular do registro. No entanto, o Manual de Marcas ressalta que essa comprovação também pode se dar por documentos emitidos por pessoas licenciadas ou autorizadas a usar a marca, o que segue o entendimento exposto por Ascensão (2002) de que ainda que a origem tenha sido modificada, a marca permanece a mesma.

Tendo em vista os ensinamentos acima, percebe-se que a evolução do mercado de bens e serviços transformou o modo como os consumidores enxergam as marcas, passando de uma indicação de origem para uma função de identificação e diferenciação dos produtos ou serviços.

1.1.2. Função distintiva

A Lei de Propriedade Industrial define que as marcas de produto ou serviço são aquelas usadas para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa (BRASIL, 1996). Há, no entanto, divergências sobre a relevância da função distintiva como a principal função que justifica a proteção da marca.

Gama Cerqueira (1982, p. 757), por exemplo, explica que a função distintiva não indica procedência, afirmando que “a marca individualiza o produto, identifica-o, distingue-o dos outros similares, não pela sua origem, mas pelo próprio emblema ou pela denominação que a constitui”.

Já Gonçalves (1999, p. 250) afirma que, pela noção clássica da função distintiva, ela “traduz-se (...) na indicação de proveniência dos produtos ou serviços marcados. A marca garantiria que os produtos ou serviços por si assinalados tivessem sempre a mesma origem empresarial”. O autor, entretanto, afirma que essa noção tornou-se ultrapassada e a função distintiva foi ressignificada¹⁵.

¹⁵ A marca, para além de indicar, em grande parte dos casos, que os produtos ou serviços provêm sempre de uma empresa ou de uma empresa sucessiva que tenha elementos consideráveis de continuidade com a primeira (no caso de transmissão desvinculada) ou ainda que mantenha com ela relações atuais de natureza contratual e econômica (nas hipóteses da licença de marca registrada usada ou da marca de grupo, respectivamente), também indica, sempre, que os produtos ou serviços se reportam a um sujeito que assume em relação a estes o ônus pelo seu uso não enganoso (GONÇALVES, 1999, p. 268).

Para demonstrar a importância da função distintiva, Gonçalves descreve que ela funciona como “a estrutura do edifício normativo” (GONÇALVES, 1999, p.218), enquanto as outras funções exercem papel de reforço, melhoria de acabamento e de boa qualidade de material. Através dessa metáfora, o autor explica que todas as funções da marca derivam da função distintiva, que é a função jurídica principal da marca.

Moro (2009), por sua vez, não separa totalmente a função distintiva da função de origem, descrevendo que a segunda estaria contida na primeira, e afirma: “[l]ogo, enquanto aquela seria o gênero, esta constituiria a espécie. Afinal, ao indicar uma origem, uma marca está necessariamente identificando e distinguindo.” (MORO, 2009, p. 84).

Para Ascensão, “[n]ão há que confundir a função de determinação de origem e a função distintiva” (ASCENÇÃO, 2002, p. 2). O autor esclarece que a marca não funciona para distinguir indivíduos, estabelecimentos ou empresas, mas sim para diferenciar produtos ou serviços do conjunto em que eles se inserem.

Ascensão (2002) alega que as características dos produtos e serviços ou sentimentos que a marca pode causar – referências às funções de qualidade e publicitárias, respectivamente – não lhes garantem proteção jurídica e apenas quando a marca exerce a função distintiva é que pode ser defendido o seu uso exclusivo.

Gama Cerqueira também defende ser a função distintiva a principal função a ser protegida e explica como outras funções, como a de origem ou publicitária, derivam daquela:

A marca individualiza o produto, identifica-o, distingue-o dos outros similares, não pela sua origem, mas pelo próprio emblema ou pela denominação que a constitui. É, pois, um sinal de identificação, cuja função econômica é importantíssima.

[...]

Esta função identificadora das marcas, [...] assume hoje em dia importância cada vez maior, em virtude dos modernos métodos de publicidade, que se baseiam na denominação do produto e não mais no nome do produtor.

[...]

Pode-se dizer, pois, que, antigamente, a marca distingua os produtos, indicando-lhes a origem. Hoje distingue-os, identificando-os, dando-lhes individualidade própria (GAMA CERQUEIRA, 1946, p. 348).

Schmidt (2013) expõe, por meio de três argumentos, que a função distintiva não pode ser atrelada à indicação de origem daquilo que a marca assinala: 1) marcas coletivas são utilizadas por uma coletividade e remetem a uma noção distinta da origem individualizada; 2) marcas de certificação atestam padrões de qualidade em produtos ou

serviços de terceiros e não do titular; e 3) a transferência de titularidade de uma marca não altera, de nenhuma maneira, a distintividade intrínseca do sinal.

Viagem (2015) afirma que “[a] função distintiva significa que a marca distingue os produtos e serviços de uma empresa dos produtos e serviços de outra.” (VIAGEM, 2015, p. 126). Porém, aponta existir uma corrente de defesa do “significado bicéfalo” da função distintiva, em que a marca funciona não só para distinguir produtos e serviços, mas também sua origem, ou seja, os produtores e prestadores.

A compreensão da função de origem como parte da função distintiva parece ter sido reproduzida no texto da LPI (BRASIL, 1996) ao definir que as marcas podem ser usadas para distinguir produtos ou serviços de outro idêntico, semelhante ou afim de origem diversa. Siqueira (2020), no entanto, entende que a lei não é clara em seu objetivo de utilizar a expressão “origem diversa” para se referir à distinção de produtos ou serviços, tendo em vista que uma empresa pode produzir bens idênticos ou similares e identificá-los por marcas diferentes. Nesse caso, ainda que as marcas fossem distintas, a origem seria a mesma.

Cesário (2009), por sua vez, defende que a função distintiva da marca é um instrumento de concorrência no mercado, e não mais uma indicação de origem:

Dessa forma é fácil perceber que a marca passou de um mero sinal indicativo de origem do produtor ou fabricante para um instrumento competitivo, individualizando produtos e serviços de origem diversa ou mesmo da mesma origem, pois é comum nos dias de hoje uma mesma empresa possuir marcas diversas para uma mesma linha de produtos, sendo que algumas vezes o consumidor não percebe que a fabricação é a mesma, como o que ocorre na linha branca de produtos das marcas CONSUL e BRASTEMP: são ambas fabricadas pela empresa Whirlpool S/A6 (CESÁRIO, 2009, P.4).

Já em observação ao art. 122 da LPI, que determina serem “susceptíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais” (BRASIL, 1996), Cesário e Moro (2012) alegam que:

[...] a lei brasileira deixa claro que a distintividade ou capacidade distintiva do sinal é condição essencial de registrabilidade das marcas de produtos e serviços perante o INPI – Instituto Nacional da Propriedade industrial.

[...]

A necessária capacidade distintiva do sinal, de certa forma, conduz ao entendimento que a função juridicamente protegida das marcas no Brasil é a função distintiva (CESÁRIO; MORO, 2012, P. 2).

Ainda que haja divergências quanto ao grau de relevância das diferentes funções de marca, a maioria dos autores defende que a função distintiva é a que justifica sua

proteção jurídica. Assim, na prática administrativa do Brasil, para que a marca registrada possa gozar da proteção devida, é fundamental que ela funcione como um sinal que efetivamente distinga produtos e serviços.

Dessa forma, na análise de pedidos de declaração de caducidade do registro de marca, como o uso de marca é que está sendo investigado, para comprovar que o sinal registrado foi usado cumprindo a função que garanta a proteção de seus direitos, é necessário provar que a marca concedida assinalou e distinguiu produtos ou serviços no mercado para clientes ou potenciais consumidores.

A comprovação do uso da marca registrada é a questão central do processo de caducidade do registro de uma marca. Como dito, a marca só cumpre sua função social quando é usada. Barbosa (2011) aponta que a concessão desse direito de exclusividade impõe ao titular o uso social da propriedade de marca e, caso não seja usada, seu registro poderá ser extinto pela caducidade¹⁶. Pode-se afirmar que o registro de marca só cumpre sua função social quando o sinal concedido assinala produtos ou serviços que se encontram no mercado em contato com o público consumidor.

O registro da marca resulta em direito exclusivo certamente sujeito a deveres perante a sociedade, especialmente o de uso real, efetivo e suficiente. Quem não usa de um signo registrado para criar e manter um fundo de comércio ativo açaíbarca ativos intangíveis sem função real senão a de restrição à concorrência, e a lei tem de eliminar esse restolho de ineficiência social (BARBOSA, 2015, P. 654).

Após a apresentação da doutrina sobre as funções de marcas, cabe fazer uma relação entre esses conceitos e o processo de caducidade do registro de marca (tema do próximo capítulo) e, ainda, sobre as mídias sociais e as provas de uso nas manifestações à caducidade do registro de marca, objeto deste estudo.

Para que a proteção legal da marca registrada seja mantida, é preciso que ela funcione no mercado distinguindo bens e serviços de outros iguais ou afins. No processo de caducidade – mais especificamente nos documentos apresentados como prova de uso de marca na contestação ao pedido de declaração de caducidade –, a vigência do registro de marca será conservada se for verificado que a marca registrada foi utilizada exercendo a função de distinção de produtos ou serviços, além, é claro, de outros requisitos cuja verificação é considerada obrigatória na prova de uso de marca.

¹⁶ “A tensão constitucional entre o monopólio marcário e a livre concorrência, assim como o vínculo que tal exclusividade deve ter com o uso social da propriedade (nissos compartilhado com a propriedade física) faz com que se imponha ao titular da propriedade o uso efetivo, sob pena de caducidade e lançamento do signo em res nullius, livre, na inexistência de outros direitos, para ocupação de qualquer terceiro. (BARBOSA, 2011)”.

Sendo assim, nos documentos oriundos das redes sociais apresentados como prova de uso de marca nas contestações ao requerimento de caducidade, é necessário verificar se a função de marca cumprida é a função distintiva, e se o uso do sinal registrado nessas mídias pode ser considerado como uso capaz de elidir a petição de caducidade.

1.1.3. Função de qualidade

Para iniciar a exposição sobre a função de qualidade, pode-se apontar a metáfora do “edifício normativo” de Gonçalves (1999), na qual a função de qualidade seria correspondente às características dos materiais utilizados para erguer essa construção e a consequente satisfação das partes interessadas. O autor defende essa função não é a juridicamente protegida, pois “é apenas uma função derivada da função distintiva. É pelo fato de a marca indicar uma origem que é possível aguardar um determinado nível qualitativo dos produtos e serviços” (GONÇALVES, 1999, p. 111).

Gonçalves (1999) ainda explica que a marca não funciona para diferenciar qualitativamente um produto ou serviço de outros no mercado, exemplificando, inclusive, que “marcas diferentes podem assinalar produtos ou serviços substancialmente equivalentes” (GONÇALVES, 1999, p. 31).

McCarthy (1999) expôs que essa função deve ser entendida como uma garantia de que o consumidor e o concorrente sempre perceberão o nível de qualidade esperado dos produtos ou serviços com a marca apostava, seja ele qual for: alto ou baixo, bom ou ruim. McCarthy (1999) concluiu que a função de qualidade é somente uma nova e mais ampla perspectiva da função indicadora de origem, que agora abrange, além da indicação de procedência, a fonte responsável pela manutenção do padrão de qualidade de produtos e serviços. O autor ainda explica que, embora o termo “garantia” seja utilizado e os consumidores tenham certa expectativa quanto ao nível de qualidade, não há nenhuma salvaguarda legal relacionada ao direito de marcas que garanta essa expectativa à clientela¹⁷.

¹⁷ No original: “It is important to note that the quality function of marks does not mean that marks always signify “high” quality goods or services – merely that the quality level, whatever it is, will remain consistent and predictable among all goods or services supplied under the mark.” (McCarthy, 1999, p. 3-19).

É importante notar que a função de qualidade não implica dizer que as marcas sempre significarão produtos ou serviços de alta qualidade – apenas que o nível de qualidade, seja ele qual for, será sempre consistente e previsível nos produtos e serviços fornecidos com a marca apostada. (McCarthy, 1999, p. 3-19 tradução nossa).

Economides (1986) demonstrou, utilizando-se do exemplo de alguém comprando biscoitos, que o consumidor não se importa com a origem do produto. Na verdade, o comprador procura por meio das marcas as informações relativas às qualidades que ele espera da compra de um bem ou dos serviços prestados. O autor explica que a marca funciona para identificar atributos que são comumente esperados por qualquer consumidor e para demonstrar diferenças na qualidade que variam de acordo com o gosto dos compradores: doçura, textura, cores etc.

Di Cataldo, sobre a manutenção do nível de qualidade esperado, alerta que:

Não existe, hoje, no nosso sistema, norma alguma que obrigue o produtor a manter invariadas as características e a qualidade da própria produção, e que seja capaz de ativar sanções contra o produtor que diminua o nível qualitativo do produto marcado. A preservação da qualidade não é uma obrigação jurídica exigível da marca, embora na prática ela sugestione o consumidor nesse sentido. (DI CATALDO apud SCHMIDT, 2013, p. 61).

Ascensão (2002) também deixa claro que essa qualidade esperada pelo consumidor não pode ser confundida com garantia jurídica de qualidade, pois “a qualidade do produto ou serviço pode aumentar ou diminuir sem que isso tenha reflexos jurídicos; só terá reflexos mercadológicos.” (ASCENSÃO, 2002, p.46). Com isso, o autor explica que adquirir produtos ou serviços assinalados por uma marca que não seja capaz de manter o padrão de qualidade esperado pelos clientes em nenhuma hipótese pode ser encarado como ocorrência de engano ao consumidor, como no caso da contrafação.

Barbosa (2007) defende que a função de qualidade serve ao consumidor principalmente no processo das relações comerciais. Quando a clientela percebe, por meio das marcas, que os produtos e serviços seguirão continuamente com os padrões de coerência e regularidade esperados, a sociedade se beneficia com “economia de esforço, desnecessidade de reflexão e indução ao consumo.” (BARBOSA, 2007, p.4). O autor também faz uma ressalva exemplificando que:

(...) ao contrário do que ocorre com a bula de um remédio ou as especificações de um equipamento, a marca indica apenas sumariamente que o bem ou serviço pode ser objeto da expectativa de um conjunto de características, conforme a confiança que o consumidor adquiriu, ou recebeu da informação publicitária (Barbosa, 2007, p.3).

Portanto, ainda que tenha sido verificado que a qualidade seja um fator importante da interação mercadológica entre consumidor e produtor (ou fornecedor), principalmente para indicar características do produto ou serviço, cabe apontar que essa função não goza de proteção legal. Além disso, importante registrar que a legislação nacional de propriedade industrial não aponta nenhuma possibilidade de instauração de processo de declaração de caducidade devido ao engano do consumidor quanto à qualidade de produtos e serviços¹⁸.

1.1.4. Função publicitária

Gonçalves (1999), em sua metáfora sobre o “edifício normativo”, explica que a função publicitária é a responsável pelo acabamento estrutural da construção, conferindo à função distintiva (principal função de marca) uma proteção jurídica mais robusta. O autor explica que “a marca não é só um sinal distintivo do produto ou serviço, mas é um sinal com uma especial força de venda” (GONÇALVES, 1999, p. 115).

A função publicitária traduz a influência que a marca, por si mesma e/ou por força de técnicas publicitárias, exerce sobre os consumidores fazendo com que os produtos ou serviços por ela assinalados sejam escolhidos mais em função de uma imagem de mercado subjetivamente construída do que em função de critérios racionais de apreciação (GONÇALVES, 1999, p. 115).

Ascensão (2002) define que a marca é um veículo de comunicação, afirmando que “A marca pode ser um poderosíssimo instrumento publicitário” (ASCENSÃO, 2002, p.46). O autor, no entanto, é categórico ao afirmar que a marca não é concedida para desempenhar função publicitária, concluindo que a única função exercida pela marca que garante sua proteção jurídica é a função distintiva.

Cruz (2001) defende que as marcas, por meio da publicidade, funcionam como veículo de informação e também de sugestão. Por meio da função publicitária, o autor

¹⁸ Há legislações estrangeiras que consideram a possibilidade de instauração de processo de caducidade do registro de marca por uso enganoso. O Código da Propriedade Industrial de Portugal, por exemplo, possibilita a caducidade do registro de marca se “[a] marca se tornar suscetível de induzir o público em erro, nomeadamente acerca da natureza, qualidade e origem geográfica desses produtos ou serviços, no seguimento do uso feito pelo titular da marca, ou por terceiro com o seu consentimento, para os produtos ou serviços para que foi registada” (PORTUGAL, 2018, p. 220). O Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia segue o mesmo entendimento do CPI de Portugal sobre a possibilidade de extinção da marca que induza o público a erro, ressalvando que “qualidade refere-se a uma característica ou atributo e não a um grau ou padrão de excelência” (EUIPO, 2021).

descreve que o consumidor pode ter contato com novos produtos e serviços e também ser informado das eventuais mudanças na qualidade esperada do artigo assinalado pela marca.

Cruz (2001) descreveu outra perspectiva da importância da função publicitária ao afirmar que “através da marca e da publicidade (...) a empresa pode vender produtos com pequenas variações a segmentos diferentes do mercado” (CRUZ, 2001, p.84). Dessa maneira, marcas diferentes da mesma empresa, por meio de estratégias de publicidade, trariam a informação de que os produtos – ainda que similares – possuem padrões de qualidade distintos.

Silva (2009) aponta que a função de publicidade se torna mais importante em um novo contexto de mercado no qual existem diversos produtos e serviços, frequentemente com preços semelhantes, características muito próximas e que satisfazem quase que igualmente seus consumidores. Segundo o autor, ao captar atenção e sentimentos dos consumidores, a função publicitária aumentaria a capacidade de diferenciação dos produtos e serviços.

Sobre essa capacidade das marcas criarem vínculos com seus clientes por meio da publicidade, Barbosa (2007) expõe que as marcas fazem mais do que comunicar: são capazes de seduzir a clientela e induzir ao consumo. Segundo o autor, a função publicitária pode, inclusive, identificar origem e realizar distinção de produtos e serviços de empresas concorrentes no mercado:

Ao designar um produto, mercadoria ou serviço, a marca serve, tradicionalmente, para assinalar a sua origem e, em face de outras marcas para itens competitivos, indicar a diferença. Mas, usada como propaganda, além de poder também identificar a origem e as diferenças relativas em face de competidores, deve primordialmente incitar ao consumo ou valorizar a atividade empresarial do titular (BARBOSA, 2015. P.15).

Cesário e Moro (2012), embora apontem que a função publicitária é uma função secundária da marca, não eliminam a possibilidade de que ela venha ser protegida juridicamente. Ao explicar que as marcas são utilizadas na publicidade para influenciar os consumidores e facilitar a comunicação e propaganda dos produtos e serviços assinalados pelas marcas, as autoras concluem que a função publicitária “é a que atualmente talvez gere maiores reflexos no campo econômico, e, portanto, seu exercício gere maior proteção jurídica” (CESÁRIO; MORO, 2012, p. 9).

Cesário (2009) defende que, como a função publicitária está presente no mundo fático, onde marcas são criadas, escolhidas e usadas para recomendar e divulgar

produtos, essa função vem se desenvolvendo e merecendo uma maior atenção no ordenamento jurídico, principalmente nos casos em que a marca ganhe um alto valor¹⁹. “As aludidas marcas deixaram de ser um mero sinal distintivo, assumindo outros contornos, um sinal sugestivo de valores para o consumidor.” (CESÁRIO, 2009, p. 90).

Sem dúvida, a distintividade é a função principal da marca, por ser aquela que possui reconhecimento jurídico, porém acreditamos que a importância econômica da função publicitária pode, em determinados casos, ser merecedora de reconhecimento jurídico compatível com a distintividade. [...] A função publicitária exerce influência jurídica, criando lacunas na proteção de interesses de titulares de marcas. Ela exerce reflexos jurídicos, portanto sua condição secundária pode e deve evoluir (CESÁRIO, 2009, p. 87).

Cruz (2001) também pondera sobre a possibilidade de proteção jurídica da função publicitária, mas apenas para as marcas que adquirem uma grande notoriedade. O autor aponta que a publicidade auxilia na formação de uma alta reputação e excelência das marcas, tornando-as marcas de “grande prestígio”²⁰, o que, segundo certas linhas de pensamento, justificaria a proteção da marca para além de produtos e serviços similares, “impedindo o uso da marca por terceiros, mesmo em produtos diferentes, independentemente de qualquer confusão sobre a origem dos mesmos.” (CRUZ, 2011, p. 85).

Nesse sentido, Viagem (2015) aponta que o conceito das “marcas de prestígio” já tem sido utilizado para confirmar a função publicitária como digna de proteção jurídica e defende ser inquestionável a tutela jurídica desta como uma função típica de marca, independentemente de possuir alto prestígio ou não.

Lança (2010) depõe que o ordenamento jurídico deve proteger o titular da marca contra terceiros não autorizados que tentem desfrutar da “capacidade sugestiva” do sinal e/ou permitir que o titular se beneficie economicamente do potencial atrativo da marca. Sendo esses conceitos intimamente ligados à função publicitária, o autor também defende a proteção jurídica da marca quando ela exerce a função publicitária.

Para Viagem (2015), nos dias de hoje, a concorrência tem se tornado cada vez mais intensa, o que levou empresários a investirem em novos meios de diferenciação

¹⁹ De acordo com a autora, esse alto valor é o *brand equity*. “O que o publicitário deseja é que a marca adquira um *brand equity*, que pode ser definido como o valor adicionado para a companhia, o canal de vendas e o consumidor com o qual uma marca endossa um produto, cujo principal efeito é criar lealdade entre consumidor e a marca. Ao adquirir tal *brand equity*, a marca torna-se cobiçada e valorizada, passando a ser procurada para obtenção da licença com maior freqüência e interesse, o que certamente valoriza a marca e a torna um ativo expressivo no patrimônio da empresa.

²⁰ Marcas de alto prestígio, conforme apontada pelo doutrinador português, são equivalentes às marcas de alto renome previstas na legislação brasileira por meio do art. 125 da LPI: [a] marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade (BRASIL, 1996).

dos seus produtos e serviços e, “[d]este cenário, resulta que as vendas nos mercados atuais são promovidas pela publicidade sugestiva.” (VIAGEM, 2015, p. 136).

Verifica-se que não há um entendimento pacificado entre os estudiosos sobre o grau de relevância da função publicitária para que seja considerada, de forma autônoma, uma função marcária digna de proteção jurídica. Entretanto, percebe-se que há uma tendência em aceitar que o uso das marcas em ações de publicidade tem se tornado um instrumento cada vez mais importante para as empresas reforçarem a identificação de seus produtos e serviços no mercado, diferenciá-los dos de outros competidores, conquistar a clientela e promover vendas.

A compreensão da doutrina de que o uso da marca na publicidade é algo visto como importante para a atividade comercial das empresas é uma relevante evidência a ser considerada quando da análise dos documentos apresentados nas manifestações à caducidade do registro de marca, principalmente dos documentos oriundos das mídias sociais.

Considerando isso, será necessário investigar como as marcas são utilizadas nas publicações de mídias sociais, quais funções marcárias elas exercem nessas plataformas e quais as instruções que os normativos vigentes determinam para a análise desses documentos.

2. CADUCIDADE DO REGISTRO DE MARCA

No que diz respeito ao processo administrativo de declaração de caducidade, incialmente, deve-se reproduzir, em parte, o Capítulo da LPI que trata da perda dos direitos de marcas:

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 ocorrerá 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 seu desuso por razões legítimas.

Art. 144. 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.

Art. 145. Não se conhecerá do requerimento de caducidade se o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado seu desuso em processo anterior, requerido há menos de 5 (cinco) anos.

Art. 146. Da decisão que declarar ou denegar a caducidade caberá recurso. (BRASIL, 1996).

Fica exposto da leitura do texto legal que, para evitar que um registro seja extinto pela declaração de caducidade, o titular deve comprovar o uso do sinal marcário no Brasil dentro do período de investigação de uso, distinguindo os produtos ou serviços especificados no certificado de registro ou justificar seu desuso, por razões legítimas. Para tal, o detentor dos direitos da marca deve apresentar contestação ao pedido de declaração de caducidade juntando provas que fundamentem suas alegações.

[...] 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 (INPI, 2022, p. 276).

Em uma breve explicação, Coelho (2004) sintetiza o que é a caducidade do registro de marca, inclusive apresentando algumas possibilidades de comprovação de uso da marca registrada:

Em relação ao registro de marca, a caducidade se caracteriza pela fluência do prazo de 5 anos sem exploração econômica no Brasil. O empresário titular do registro deve, no quinquênio subsequente à concessão, iniciar o uso da marca, imprimindo-a nas embalagens, notas fiscais, uniformes, veículos e anúncios publicitários. Por outro lado, se ocorrer interrupção de uso, ele deverá ser retomado antes do transcurso daquele prazo. Cabe anotar que a utilização da marca, feita com significativas diferenças em relação ao sinal constante do certificado de registro, equivale, para fins de caducidade, ao desuso (COELHO, 2004, p. 265).

Fernandez-Nóvoa (1977) descreve que a obrigação de provar que a marca foi utilizada é um dos aspectos importantes para o sistema de concessão de registros de marcas, pois permite que novos solicitantes possam requerer pedidos de registro de marcas, evitando problemas de confusão com outros sinais já registrados, principalmente em classes de produtos ou serviços que estão saturadas nas bases de registros.

Tendo em vista que marcas em desuso podem ter seu registro extinto pela caducidade, Barbosa (2015) declara que esse processo impede que sinais marcários sem uso existam apenas para bloquear a entrada de competidores no mercado de bens e serviços. Segundo o autor, o que se espera é que a marca concedida seja usada distinguindo produtos e serviços no mercado e, caso ela não cumpra essa função, deve ser colocada à disponibilidade para que “qualquer pessoa possa aproveitar-se de seu potencial distintivo para exercer uma atividade social real e efetiva.” (BARBOSA, 2015, p. 261).

O processo de caducidade também evita que pessoas ou empresas tentem intimidar ou prejudicar seus concorrentes numa estratégia que foi chamada de “*Trademark Bullying*” (USPTO, 2011). O Escritório Americano de Registro de Marcas e Patentes descreve que essa estratégia ocorre quando um titular de um registro utiliza, seja por excesso de zelo, desconhecimento da legislação ou má-fé, para ameaçar terceiros e provocar disputas litigiosas, mesmo quando o escopo dos seus direitos não está sendo violado.

Gama Cerqueira (2010) explica que a extinção do registro pela caducidade impede que a pessoa titular de uma marca sem uso a mantenha para prejudicar o livre comércio de bens e serviços. O autor afirma que a marca que não é utilizada deve

desaparecer dos bancos de registro, perder todas as garantias a ela conferidas e retornar ao domínio público²¹.

O processo de caducidade é, portanto, parte do macroprocesso de concessão de marca e está instituído para que um registro de marca possa ser extinto, caso o sinal marcário não seja usado no mercado cumprindo sua função de distinguir produtos e serviços. Desse modo, ao evitar a vigência de registros inúteis, os bancos de registros não ficam sobrecarregados – facilitando a busca por registros anteriores –, o mercado se beneficia com a livre concorrência e as ações judiciais ilegítimas diminuem.

2.1. O PROCESSO DE CADUCIDADE DO REGISTRO DE MARCA

A caducidade é um processo tratado administrativamente pelo INPI. Após o recebimento da petição de declaração de caducidade do registro de marca no Instituto, o processo de caducidade é iniciado na etapa de análise formal desse requerimento. Nesse momento será verificado se o prazo legal para a interposição da caducidade foi obedecido e se o requerente apontou sua legitimidade para peticionar a caducidade de um registro em vigor. O art. 143 da LPI determina que “Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse [...]” (BRASIL, 1996). Assim, demonstrar o legítimo interesse no requerimento de um processo de caducidade é uma obrigação legal da pessoa interessada na extinção de um registro de marca pela caducidade.

Sobre o legítimo interesse para requerer a caducidade de um registro de marca, cabe pontuar que há uma importante diferença entre a legislação vigente de propriedade industrial e a lei anterior, o Código da Propriedade Industrial (CPI). Instituído pela lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, o CPI possibilitava que o processo de caducidade fosse instaurado por provocação de um terceiro interessado, mas também *ex officio*²², ou seja, a administração pública responsável, nesse caso o INPI, era legalmente apta a interpor petição de caducidade em um registro de marca.

²¹ Barbosa (2015), por sua vez, ressalva que a expressão domínio público não é a mais adequada para ser utilizada nessa situação e, sim, res nullius, que são as coisas livres para a apropriação.

²² BRASIL. Código da Propriedade Industrial – CPI. Lei nº 5.772/1971. Art. 94. “Salvo motivo de força maior, caducará o registro, *ex officio* ou mediante requerimento de qualquer interessado, quando o seu uso não tiver sido iniciado no Brasil dentro de dois anos contados da concessão do registro, ou se fôr interrompido por mais de dois anos consecutivos”. (BRASIL, 1971).

Soares (1984) declara total discordância com a possibilidade de instauração de ofício do processo de caducidade que o CPI permitia. O autor aponta que essa legislação determinava que a competência do INPI é a de proteção dos direitos de PI, no caso das marcas, efetuada mediante concessão de registros de marca, e que, desse modo, tal determinação seria incompatível com os atos de extinção ou retirada de direitos de propriedade industrial realizados pelo Instituto.

O autor ainda adiciona que, segundo a Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970²³, a principal razão de existência do INPI “é executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica.” (SOARES, 1984, p.10), excluindo-se, assim, os poderes de extinção de direitos adquiridos.

Principalmente por essas colocações, o autor então julga que a caducidade *ex officio* é “arbitrária, ilegal e fruto do excessivo abuso do poder que não tem, na espécie, o necessário e indispensável legítimo direito ou interesse para agir.” (SOARES, 1984, p.13). Morgado (2018), no entanto, explica que não havia a possibilidade de se considerar ilegal a instauração de processo de caducidade de ofício se esse procedimento estava previsto na lei vigente à época.

O requerimento da caducidade *ex officio* encontrava-se previsto no CPI, portanto, não há que se falar em ilegalidade. E tampouco pode se confundir arbitrariedade com discricionariedade. No primeiro caso, há agressão à ordem jurídica e, no último, há a possibilidade de escolha referente ao melhor meio de satisfazer o interesse público no caso concreto. Na vigência do CPI, bastava que a iniciativa da autoridade administrativa fosse justificada de modo a demonstrar que a conduta satisfaria o interesse público (MORGADO, 2018, p. 185).

Cabe apontar que a discricionariedade, segundo Carvalho Filho (2010), é:

[...] a prerrogativa concedida aos agentes administrativos de elegerem, entre várias condutas possíveis, a que traduz maior conveniência e oportunidade para o interesse público. Em outras palavras, não obstante a discricionariedade constitua prerrogativa da Administração, seu objetivo maior é o atendimento dos interesses da coletividade (CARVALHO FILHO, 2010, p.54).

Como a proteção às marcas deve atender o interesse social, a instauração discricionária de processo administrativo de declaração de caducidade de registro de marca pelo INPI estava de acordo com todos os preceitos legais quando esse agia no

²³ Lei Nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970. Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências.

interesse da coletividade, afastando-se assim da hipótese de arbitrariedade exposta anteriormente por Soares.

Todavia, ainda que se observe que os pedidos de declaração de caducidade do registro de marca adotados na vigência do CPI estivessem de acordo com o princípio da legalidade do processo administrativo, a promulgação da LPI não contempla a possibilidade de o INPI agir de ofício na instauração do processo de caducidade mencionado, limitando a autarquia a agir somente por provocação de terceiros que tenham legítimo interesse no sinal caducando.

O Manual de Marcas do INPI determina que, para a caracterização do legítimo interesse, pode ser aceito:

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 caducada; 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 caducada (INPI, 2022, p. 277).

Pelo texto exposto, o INPI faz referência a quem pode ser legitimamente interessado em um pedido de declaração de caducidade, demonstrando essa possibilidade, primeiramente, para dois tipos pessoas: aquelas que tenham registro ou pedido de registro de marca, indicação geográfica – para assinalar produtos ou serviços iguais, similares ou afins – ou desenho industrial que não seja distinto de formas anteriores (ou seja, direitos de propriedade industrial) e as que supõem a violação de seus direitos autorais ou de personalidade.

Porém, como forma de contemplar possíveis casos não previstos no Manual de Marcas, o Instituto apresenta uma terceira possibilidade de forma mais genérica: a pessoa que teria seu legítimo interesse caracterizado por deter “outros direitos”, contanto que atuem no mesmo segmento mercadológico da marca caducada.

Azevedo (2014) conclui que a interpretação do legítimo interesse deve ser rigorosa, justificada com a indicação clara do direito constituído que o peticionário da caducidade alega ter, pois “não basta somente ter interesse; esse interesse tem de advir da titularidade de um direito subjetivo ou de um interesse legalmente protegido.” (AZEVEDO, 2014, p.63). No entanto, o autor entende que os consumidores também deveriam ser considerados pessoas legítimas para requerer a declaração de caducidade do registro de uma marca por serem diretamente beneficiados pelo sistema marcário,

pois as marcas usadas pelas empresas destinam-se aos clientes que devem ser capazes de distinguir produtos ou serviços de outros análogos.

Consideradas então as colocações dos autores, entende-se que o INPI adota postura acertada na verificação do legítimo interesse como passo inicial para a instauração do processo de caducidade: ela não é tão restrita que acabe estimulando a manutenção de registros defensivos, nem tão leniente que permita que a existência de um registro de marca seja contestada por qualquer pessoa. O requerente do pedido de declaração de caducidade do registro de uma marca deve demonstrar e consignar em seu requerimento que acredita ter direitos que conflitam com o registro que foi concedido pelo INPI.

Desse modo, com a verificação do legítimo interesse no requerimento de caducidade, o processo de caducidade é instaurado e notificado. Em seguida, de acordo com a LPI²⁴, abre-se prazo para apresentação de contestação ao requerimento de caducidade do registro de marca. Como o intuito desta dissertação é analisar a utilização de publicações em mídias sociais apresentadas como prova de uso nas contestações ao pedido de declaração de caducidade do registro de uma marca, afasta-se da presente pesquisa aquelas contestações que versam sobre o desuso por razões legítimas da marca registrada.

Portanto, na contestação ao requerimento de caducidade, são apresentados documentos para comprovar o uso da marca registrada e evitar a declaração de caducidade do registro. A seguir, serão apresentados quais os requisitos obrigatórios da prova de uso que devem ser observados nos documentos apresentados em uma contestação ao requerimento de caducidade do registro de marca.

2.1.1. Assinalar produtos ou serviços especificados no certificado de registro

A função principal da marca é a de assinalar e distinguir produtos e serviços de outros análogos e, no ato do pedido de registro de marca, é necessário que o requerente especifique os produtos ou serviços que deseja assinalar com ela. Desse modo, está

²⁴ Art. 143 § 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 seu desuso por razões legítimas.

expresso na LPI²⁵ que a investigação de uso da marca no processo de caducidade será realizada tendo em conta os produtos e serviços que constem no certificado de registro.

O legislador, ao registrar na LPI a obrigatoriedade de comprovar o uso do sinal concedido com documentos que demonstrem a marca assinalando os produtos ou serviços discriminados no certificado de registro, explicita a necessidade de apresentar provas do uso da marca em sua função distintiva. Desse modo, no exame do pedido de declaração de caducidade – especificamente na análise das provas apresentadas na manifestação à caducidade – deve ser demonstrada a marca cumprindo a função distintiva.

Ainda do texto legal, depreende-se que não é absolutamente necessário que se comprove o uso de marca para absolutamente todos os produtos ou serviços especificados no certificado de registro da marca. A LPI (BRASIL, 1996) determina, no entanto, que deve ser observado se os itens discriminados no certificado de registro e não comprovados na contestação ao pedido de declaração de caducidade mantêm uma proximidade mercadológica com aqueles cujo uso restou comprovado. Portanto, os itens que não mantenham esse caráter de afinidade sujeitam o registro à sua declaração de caducidade parcial, em relação aos produtos ou serviços cujo uso não restou demonstrado.

O Manual de Marcas apresenta alguns os meios de prova que podem ser apresentados nas contestações ao pedido de declaração de caducidade do registro de marca. Nesse normativo, o Instituto apresenta como exemplo apenas seis tipos²⁶ de documentação comprobatória de uso de marca passíveis de apresentação na contestação ao pedido de declaração de caducidade (documentos fiscais, impressos, brindes, itens promocionais, contratos e material de mídia), destacando como principais meios de prova as notas fiscais²⁷ e os impressos²⁸ (INPI, 2022).

²⁵ BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. Lei nº 9.279/1996. Art. 144. 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.

²⁶ As diretrizes do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO, 2021) apresentam um extenso rol de meios de prova: encomendas, faturas, amostras dos produtos e serviços, embalagens, catálogos, material de publicidade, utilização de um sinal como nome de domínio ou como parte de um nome de domínio, em sítios Web, brochuras, folhetos, autocolantes, sinais afixados no interior dos pontos de venda, catálogo (venda por correspondência) ou pela Internet, meios de pagamento certificados, ordens e confirmações de pagamento, registos de transações seguras.

²⁷ BRASIL. INPI –Manual de Marcas - 3^a edição 5^a revisão (02/2022) – Item 6.5.3 Investigação de uso e comprovação de uso da marca – Meios de Prova – 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.

Barbosa afirma que, na verificação de utilização da marca no comércio durante o processo de caducidade, “A tradição administrativa e judicial encarnece a exigência que a prova de uso seja através de notas fiscais.” (BARBOSA, 2015, p. 288). Entende-se que as notas fiscais são documentos que provam a legalidade do ato de comercialização de produtos ou de prestação de serviços, já que, devido às diretrizes expressas na Lei 8.846 (BRASIL, 1994), toda pessoa física ou jurídica que efetue transações de venda de bens ou prestação de serviços deve emitir nota fiscal, recibo ou documento equivalente²⁹.

Soares, em contrapartida, defende a possibilidade de aceitação de outros tipos de documentos para a comprovação de uso de marca, além dos documentos fiscais. O autor afirma que “a prova mais evidente de utilização de uma marca conferida a registro para assinalar e distinguir ‘produtos’ é a sua própria aposição ao produto” (SOARES, 1984, p.47) e continua explicando que embalagens, adesivos, etiquetas e outras formas com que os produtos se apresentam também devem ser consideradas como uso de marca.

Já para a comprovação de uso das marcas de serviço, sendo esse um bem intangível, o autor exemplifica que os documentos considerados como os mais eficientes para servir como prova seriam os “‘impressos’ relativos à atividade do titular (...) documentos, contratos, cartazes, displays, catálogos, fotografias e toda e qualquer outra forma de comprovação (SOARES, 1984, p.47)”.

Como exemplo do que se observa nos procedimentos de escritórios internacionais, Coldham *et al.* (2018) apontam que, na legislação canadense, a comprovação de uso da marca de produtos pode ser aceita por meio da apresentação do sinal diretamente aposto nos próprios produtos, embalagens, rótulos ou etiquetas que estejam aplicadas nesses bens no momento de venda ou comercialização.

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.

²⁸ BRASIL. INPI –Manual de Marcas - 3^a edição (10/2019) – Os impressos apresentados deverão estar devidamente datados, dentro do período de investigação, e, ainda, deverão fazer referência à marca conforme concedida e aos produtos ou serviços por ela assinalados.

²⁹ BRASIL. Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994. “Art. 1º A emissão de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, relativo à venda de mercadorias, prestação de serviços ou operações de alienação de bens móveis, deverá ser efetuada, para efeito da legislação do imposto sobre a renda e provenientes de qualquer natureza, no momento da efetivação da operação.

§ 1º O disposto neste artigo também alcança:

a) a locação de bens móveis e imóveis;
b) quaisquer outras transações realizadas com bens e serviços, praticadas por pessoas físicas ou jurídicas.” (BRASIL, 1994).

Coldham *et al.* (2018) expõem que, para manter a vigência do registro em território canadense, é necessário que o titular do direito de marca apresente provas que exibam o uso da marca aplicada nos bens ou embalagens, mas também é necessário demonstrar a real comercialização desses, por meio de notas fiscais, faturas ou documentos que comprovem venda, importação ou exportação.

Já na perspectiva europeia, a EUIPO (2021) descreve que a aposição da marca nos produtos não é absolutamente necessária, podendo estar representada como prova de uso em “embalagens, catálogos, material de publicidade ou faturas relacionadas com os produtos e serviços em causa (...)” (EUIPO, 2021).

O normativo do Escritório Europeu complementa indicando que o sinal aplicado diretamente em produtos e embalagens não é a única forma de provar o uso de marca. Folhetos, adesivos e sinais fixados no interior dos pontos de venda podem constituir prova da real utilização da marca registrada (EUIPO, 2021). Considerando que há a possibilidade de comprovação de uso de marca por outros meios, além da aposição do sinal no produto, a EUIPO afirma que:

No caso de o oponente vender os seus produtos unicamente por catálogo (venda por correspondência) ou pela Internet, a marca pode nem sempre ser apostada na embalagem ou até nos próprios produtos. Nestes casos, a utilização da marca nas páginas (Internet) em que os produtos são apresentados – desde que seja só em termos de local, período, extensão e natureza (...) – é, em geral, considerada suficiente e o titular da marca não tem de provar que os produtos ostentavam a marca (EUIPO, 2021).

O Escritório Norte-Americano de Patentes e Marcas (USPTO) também afirma que, para o registro de marca mantenha-se vigente, deve ser demonstrado o uso adequado do sinal registrado no comércio (USPTO, 2021). No entanto, não há obrigação de que a prova apresentada demonstre que os produtos foram efetivamente comercializados.

O USPTO descreve que as provas enviadas para formar evidência de uso de marca podem ser “uma etiqueta ou rótulo apostado aos produtos demonstrando sua marca, um recipiente ou embalagem expondo sua marca ou uma página da web exibindo sua marca onde os produtos podem ser comprados ou encomendados.” (USPTO, 2021).

Neste sentido, importante retomar as palavras de Soares (1984) quando explica que, sem o uso da marca registrada em meios como folhetos, listas de preços e catálogos, talvez o produto ou serviço assinalado nem chegasse a ser comercializado. O autor acrescenta que divulgar uma marca por meios que precedem a venda ou a

encomenda deve ser considerado como intenção do uso de marca, ainda que a atividade da compra em si não se efetive.

Percebe-se que as provas encaminhadas na contestação ao pedido de declaração de caducidade do registro de marca devem demonstrar o uso da marca assinalando produtos ou serviços discriminados no certificado de registro. Esses documentos podem ser considerados como prova de uso pelo INPI, quando demonstram que a venda foi realizada, como em documentos fiscais. Mas também podem ser considerados como provas de uso, os documentos que exibam a marca em situações ou meios que precedem o ato de comercialização propriamente dito, como em folhetos, material de publicidade, adesivos e catálogos.

Desse modo, em relação a esse requisito obrigatório, poderia admitir-se que, caso as publicações em mídias sociais exibam a marca registrada assinalando produtos ou serviços de modo análogo a um catálogo, um *display* ou outro meio de divulgação e apresentação de produtos ou serviços para os consumidores, não haveria óbice para aceitar essas publicações como um ato de comprovação de uso da marca registrada.

2.1.2. Período de investigação

A LPI estabelece os prazos legais a serem observados nos processos relativos à declaração de caducidade de registro de uma marca. Os documentos apresentados com o intuito de comprovar o uso ou justificar o desuso da marca devem estar contidos dentro do intervalo temporal de cinco anos, contados preteritamente do requerimento do pedido de declaração de caducidade, conforme determinado pela lei. Esse prazo é denominado período de investigação³⁰ de uso da marca.

Azevedo (2014) expõe que esse período de cinco anos assegurado após a concessão do registro visa garantir ao titular um período de tempo para que ele possa se

³⁰ BRASIL. INPI –Manual de Marcas - 3^a edição, 5^a revisão (02/2022) – Item 6.5.3 Investigação de uso e comprovação de uso da marca

“A investigação do uso da marca abrangerá os 5 (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 e 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 5 (cinco) anos do período de investigação que demonstre o uso da marca elidirá a caducidade, independentemente da quantidade de provas apresentadas.” (INPI, 2022, p. 278).

preparar para lançar seus produtos ou serviços ou até adaptar os métodos de produção e prestação de serviços de acordo com as novidades do mercado.

Quanto à qualificação de uso e à necessidade de se provar que o uso de marca se deu de forma continuada durante o período de investigação, há de se apontar uma clara distinção entre o que estabelece a LPI e o que determinava a legislação anterior, o CPI. O revogado código definia explicitamente em seu art. 95 que o procedimento de caducidade se daria sobre a análise do uso efetivo de marca, enquanto a lei vigente determina a necessidade de comprovação do uso de marca sem caracterizar o tipo de uso necessário para tal.

Entendendo que o uso de marca não estava mais caracterizado como efetivo na Lei, o INPI publicou, em 11 de junho de 2018, por meio da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 01/2018, novo procedimento para instruir o exame dos requerimentos de caducidade. A referida Nota Técnica traz a seguinte instrução: “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. (INPI, 2022, p. 278)”. A redação dada por tal trecho tem como interpretação a possibilidade de se comprovar uso de marca com apenas um documento, o que afasta a possibilidade de exigir comprovação do uso continuado da marca em todo o período de investigação.

A doutrina, no entanto, entende que o uso efetivo é o tipo de uso que deve ser comprovado em uma contestação ao pedido de declaração de caducidade do registro. Furtado (apud BARBOSA, 2011) define que os documentos apresentados em sede de contestação ao pedido de declaração de caducidade do registro devem evidenciar que a exploração da marca se deu de forma continuada, dentro do respectivo período de investigação de uso.

Barbosa (2011) esclarece que somente seria capaz de evitar a extinção do registro a marca que tenha uso sério, regular, real e conforme. O autor ainda expõe em seu texto que o direito exclusivo de propriedade da marca tem que resultar em significado para a sociedade, justificando a importância do instituto da caducidade:

O registro da marca resulta em direito exclusivo certamente sujeito a deveres perante a sociedade, especialmente o de uso real, efetivo e suficiente. Quem não usa de um signo registrado para criar e manter um fundo de comércio ativo açaíbarca ativos intangíveis sem função real senão a de restrição à concorrência, e a lei tem de eliminar esse restolho de ineficiência social. (BARBOSA, 2014).

Gama Cerqueira (2010) também define que a ação capaz de provar que a marca cumpre sua função é a do uso efetivo. Este deve ser entendido como o uso que é feito de forma uniforme e constante. Por outro lado, o uso que é feito de maneira esporádica ou eventual não deve ser entendido como uso capaz de elidir a caducidade do registro.

Soares (1984), por sua vez, adota postura mais flexível e explica que não é necessário que o uso da marca registrada seja comprovado em todos os meses do período investigativo. O autor afirma que “uma marca poderá ser utilizada por um mês, dois, três ou mais, sofrer um período de interrupção e voltar à utilização por iguais, menores ou maiores períodos” (SOARES, p.25, 1984).

Há, porém, de acordo com Furtado (apud BARBOSA, 2011), o entendimento de que os documentos apresentados em sede de contestação ao requerimento de caducidade devem ser evidências que demonstrem a exploração da marca de forma continuada dentro do período de investigação, confirmado ainda que os valores comercializados sejam economicamente relevantes, dada a natureza dos produtos e serviços assinalados.

Sobre legislações internacionais de PI, Coldham et al. (2008) expõem em seu estudo que os códigos francês e inglês de propriedade intelectual caracterizam o uso de marca como “uso genuíno”. No mesmo texto, dessa vez considerando a normativa alemã, os autores explicam que não só o adjetivo genuíno é utilizado para demonstrar a relevância do uso de marca, mas também outras expressões como “exploração comercial real”.

Na perspectiva do direito brasileiro, o tema foi tratado em conteúdo informativo do STJ (2015), sendo decidido que, apesar da retirada do adjetivo “efetivo” na mudança da legislação de Propriedade Industrial, não pode haver entendimento de que qualquer uso de marca pode ser aceito, pois “Muito embora o adjetivo ‘efetivo’ dê acento à realidade do uso, nem por isso nos parece autorizada a conclusão de que a sua ausência leve à aceitação de qualquer uso.” (STJ, 2015). O mesmo julgado, para explicar que não há quantitativo definido para o número de provas que devem ser apresentadas para elidir uma caducidade, afirma que “a doutrina esclarece que a Lei não define – e com razão – os atos que hão de constituir uso” (STJ, 2015).

Tendo em vista que a doutrina e a jurisprudência possuem a mesma compreensão de que o uso efetivo e continuado é aquele que deve ser comprovado na contestação ao requerimento de declaração de caducidade do registro de marca, entende-se que a decisão do INPI de publicar na Nota Técnica INPI/CPAPD nº 01/2018,

em que se determina que qualquer tipo de uso será aceito, não contemplou o que vem sendo exposto na literatura ou na recente decisão judicial.

Sobre o período de investigação, é importante pontuar que, durante os cinco primeiros anos de vigência da marca, não há que se falar em possibilidade de interposição de pedido de declaração de caducidade em um registro, isso porque a LPI (1996) confere ao titular do registro um período de cinco anos após a data de concessão do registro para iniciar o uso da marca. Esse período costuma ser chamado de “período de graça”.

Presume-se que esse “período de graça” pode beneficiar o titular do registro com a obrigação de uso imposta pela concessão do direito de uso exclusivo, em função da imunidade conferida pela legislação nacional, durante esse lapso temporal. Todavia, durante esse período, eventualmente, o titular poderá comprovar que evidenciou esforços para iniciar o uso de sua marca, demonstrando ter tomado iniciativas como a aquisição de materiais, aparelhos, instrumentos, concepção e confecção de embalagens, contatos e contratos com fornecedores, por exemplo. Essas iniciativas podem ser úteis quando o período de investigação é bem próximo do final do chamado “período de graça” ou de início de uso obrigatório (MORGADO, 2018, p. 195).

Tendo isso em consideração, está registrado no Manual de Marcas (INPI, 2022) que o requerimento de caducidade que apresente interseção total entre os cinco anos do “período de graça” e os cinco anos do intervalo de investigação poderá ser contestado com documentos que demonstrem que o titular do registro tomou “providências sérias e efetivas para o início do uso da marca durante o período de investigação” (INPI, 2022, p. 278). Isso garante que o titular do registro tenha os cinco primeiros anos de vigência do registro como prazo para iniciar suas atividades. Porém, o normativo (INPI, 2022) ressalva que, nesse caso, o uso da marca deve ser comprovado com documentos datados após o período de investigação³¹.

Como a legislação nacional impõe o período de investigação de cinco anos contados preteritamente da interposição da petição de caducidade como o intervalo temporal no qual será verificado se a marca registrada foi utilizada (INPI, 2022), caso o período de investigação abranja parte dos cinco anos posteriores à concessão do registro, a prática administrativa entende que o titular do registro pode, se for de seu

³¹ Quando o período de investigação abrange os primeiros 5 (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/inssumos, maquinário ou etiquetas de produtos. Nesta hipótese, deverá haver comprovação de utilização da marca no período posterior ao da investigação (INPI, 2022, p. 278).

interesse, comprovar o uso da marca com documentos datados dos anos de interseção entre o “período de graça” e o período de investigação, ainda que não seja obrigatório iniciar o uso de marca nos cinco primeiros anos de vigência do registro de marca.

Por fim, deve ser registrado que, segundo o Manual de Marcas (INPI, 2022), não serão considerados como prova de uso de marca os documentos não datados apresentados na contestação ao pedido de declaração de caducidade³².

Vê-se, portanto, que os documentos hábeis a comprovar o uso de marca são aqueles que apresentam datação de que foram emitidos dentro do período de investigação da caducidade. Embora a doutrina e a jurisprudência confirmem a necessidade de comprovação do uso efetivo da marca no processo de caducidade, esta dissertação tem como objetivo verificar se as publicações em mídias sociais são hábeis a comprovar o uso de marca de acordo com os normativos vigentes³³. Por isso, não será analisado se as contestações à caducidade apresentam provas que confirmem que o uso da marca se deu de forma efetiva e continuada dentro do período de investigação, pois isso pode ser comprovado por um conjunto probatório de vários documentos diferentes.

2.1.3. Uso da marca no Brasil

A LPI³⁴ define que o uso de marca que deve ser provado e que é capaz de elidir a declaração de caducidade é o seu uso no território nacional, nesse caso, no Brasil.

Está exposto na legislação nacional de propriedade industrial, em seu art. 129, que “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. (LPI, 1996)”. Ao abordar o tema em sua tese, Barbosa (2015) explica que:

³² BRASIL. INPI –Manual de Marcas - 3^a edição, 5^a revisão (02/2022) – Item 6.5.3 Investigação de uso e comprovação de uso da marca. Não terá valor de prova hábil a documentação ilegível, rasurada ou desprovida de data.

³³ O que inclui os procedimentos trazidos pela nota Técnica INPI/CPAPD nº 01/2018, especificamente o trecho “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. (INPI, 2022, p. 278)”.

³⁴ BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. Lei nº 9.279/1996. 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 (BRASIL, 1996).

O registro de marca (...) garante em todo o território nacional a sua propriedade e uso exclusivo. Vale dizer, assegura um direito oponível contra toda e qualquer pessoa que, no território nacional, pretenda fazer uso da mesma marca para assinalar produtos ou serviços iguais, semelhantes ou afins (BARBOSA, 2015, p. 229).

Cabe também entender que, embora o uso da marca a ser comprovado seja o uso no Brasil, não há nenhuma obrigatoriedade prevista na Lei sobre o espaço mínimo do território nacional que deve ser abrangido no uso dessa marca. Fernandez-Nóvoa (2004) confirma que o uso da marca registrada deve ser considerado válido ainda que ele se dê em uma área restrita. Sobre isso, Morgado (2018) aponta para o fato de que, dada a extensão continental de um país como o Brasil, “não se vislumbra a possibilidade de exigir que todo e qualquer produto ou serviço seja distribuído, comercializado ou prestado por todo o território nacional.” (MORGADO, 2018, p. 197).

É importante pontuar que, segundo o Manual de Marcas (INPI, 2022), para efeitos de comprovação de uso de marca, também são consideradas válidas as provas que demonstrem que o titular fabrica produtos no Brasil, ainda que esses sejam destinados apenas para a exportação³⁵.

Aléman (2010) expõe que o uso de marcas na *internet* pode acarretar problemas para diferentes titulares de países ou regiões distintas de um mesmo signo, quando forem titulares de marcas idênticas ou semelhantes para identificar produtos e serviços idênticos ou afins e usarem a internet como meio de comercialização ou promoção. O autor ainda aponta que os nomes de domínio e as novas funcionalidades tecnológicas da internet, como *metatags* e *hashtags*, tornam-se um complicador ainda maior para esse conflito, tendo em vista que esses não são protegidos pelas leis marcárias.

No Brasil, a tentativa de comprovação de uso de uma marca com documentos emitidos em outros países chegou a ser tratada judicialmente. Em julgado da terceira turma do Tribunal Regional Federal da 2^a região, fica evidente que o uso da marca registrada só pode ser considerado quando comprovado em território nacional. Documentos que não forem emitidos no território onde se deu o registro são inúteis para serem apresentados como prova de uso.

Nesse particular, verifica-se que a documentação ora apresentada pela Apelante é imprestável para fins de prova de uso que trata o parágrafo único do art. 94 do CPI. Trata-se tão somente de declaração de importação de

³⁵ BRASIL. INPI. Manual de Marcas, conforme Anexo I da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 01/2018, de 11/06/2018. - 3^a edição, 5^a revisão (02/2022) 6.5.3 “Produtos para exportação. Considera-se comercialização local a exportação efetiva de produtos assinalados pela marca objeto do registro cujo uso esteja sendo investigado” (INPI, 2022, p. 279).

empresa que não a Apelante e, portanto, estranha à prova requerida, além desse documento, consta ainda dos autos formulários e faturas emitidas contra empresa sediada no Panamá, bem como fatura de channel (França) expedida contra a citada empresa Panamenha, documento formalizado em país estranho ao nosso e imprestável para fins de prova de uso no Brasil..." TRF2, AC 200035425, Terceira Turma, DJU 16 de novembro DE 1995. Des. Arnaldo Lima. Decisão: Unânime (TRF2, 1995 apud BARBOSA, 2014, p. 3).

Quanto à questão da comprovação de uso em um determinado território, a União Europeia (EUIPO, 2021), em suas diretrizes de exame, informa que o uso de marca deve ser comprovado no território onde ela foi registrada, e que a utilização de um sinal marcário na internet pode ser capaz de gerar provas suficientes para demonstrar o uso legítimo de uma marca registrada, contanto que o sítio na *web* de onde se extraíram os documentos demonstre, expressamente, o local de uso do sinal concedido.

Como forma de não deixar dúvida sobre onde a marca está sendo utilizada, a União Europeia (EUIPO, 2021) também indica que os registros de sítios da internet que demonstrem os acessos às páginas da *web* e, consequentemente, de que países essa conexão está sendo realizada podem reforçar o grau de confiança da prova produzida, como forma de defesa do uso e manutenção do registro marcário.

Além disso, há outro ponto a ser abordado sobre o exame das provas da manifestação que se relaciona com a obrigação de demonstrar o uso de marca no Brasil. O art. 155 parágrafo único da LPI³⁶ determina que todo e qualquer documento apresentado em um processo de pedido ou registro de marca deve estar em língua portuguesa. No caso de serem apresentados documentos em língua estrangeira, esses devem ser apresentados com a tradução simples de seu conteúdo.

Assim, ao indicar os meios de prova que devem ser considerados na investigação e comprovação de uso da marca, tendo em vista o que foi determinado na LPI, o Manual de Marcas (INPI, 2022) define que os documentos apresentados na contestação ao pedido de declaração de caducidade que não estiverem em português não serão aceitos para comprovar o uso da marca.

Compreende-se, então, que comprovar o uso de marca em território brasileiro e apresentar provas de uso em português – ou a tradução desses documentos, caso em língua estrangeira – são obrigações do titular da marca ao apresentar a contestação ao pedido de caducidade de um registro.

³⁶ BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. Lei nº 9.279/1996. Art. 155. Parágrafo único. O requerimento e qualquer documento que o acompanhe deverão ser apresentados em língua portuguesa e, quando houver documento em língua estrangeira, sua tradução simples deverá ser apresentada no ato do depósito ou dentro dos 60 (sessenta) dias subsequentes, sob pena de não ser considerado o documento (BRASIL, 1996).

2.1.4. Uso da marca sem modificação do seu caráter distintivo original

A LPI, no art. 143, inc. II³⁷, determina que, na contestação ao pedido de declaração de caducidade de uma marca, o uso do sinal registrado desse ser comprovado assim como foi concedido. Qualquer modificação que “implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.” (BRASIL, 1996) terá como resultado a declaração de caducidade do registro.

A legislação vigente confere maior permissibilidade para a possibilidade de alteração da marca do que havia sido estabelecido no Código da Propriedade Industrial de 1945. O CPI determinava em seu art. 137 que “O uso da marca [...] deverá ser feito tal como se efetuou o registro sob pena de cessar a proteção, obrigando a novo depósito qualquer alteração nos seus elementos componentes. (BRASIL, 1945)”. Vê-se que o revogado CPI demonstrava não aceitar o uso do sinal registrado com qualquer modificação, ainda que mínima.

Sobre esse trecho do CPI de 1945, Barbosa (2015) fez crítica à rigidez da letra da lei apontando que se tratava de um “rigorismo filisteu” fazer com que o titular do registro perca os seus direitos de marca apenas por ter realizado ínfimas alterações no sinal registrado e o utilizado assim. O autor, ao criticar a inflexibilidade do art. 137 do CPI de 1945, cita Gama Cerqueira expondo a intransigência da letra da lei:

Esta interpretação, pelo absurdo a que conduz, não pode ser aceita, devendo restringir-se a aplicação da lei ao caso em que o titular do registro altera de modo substancial a marca registrada e deixa de usá-la de acordo com o registro (GAMA CERQUEIRA, 2010 apud BARBOSA, 2014. p. 625).

Soares (1984) já havia afirmado que as marcas possuem uma necessidade constante de atualização e modernização e que as modificações nas letras, símbolos, desenhos ou até mesmo no conjunto dado pela combinação desses se dão devido a um processo de evolução pelo qual as marcas inevitavelmente passam. O autor explica que

³⁷ BRASIL. Lei da Propriedade Industrial – LPI. Lei nº 9.279/1996. 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: [...] 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. (BRASIL, 1996).

essa transformação pode ser influenciada por fatos externos como, por exemplo, as sucessivas mudanças que a ortografia brasileira sofreu ao longo do tempo³⁸.

Entretanto, Soares (1984) defende que, caso haja pedido de declaração de caducidade de registro de um sinal que tenha sofrido alterações ao longo do tempo, mas que apresente como prova de uso a última variação efetuada, o pedido de caducidade deverá ser indeferido se tais modificações tiverem sido apresentadas como registros ou pedidos de registro. O autor completa que o INPI deveria verificar em seus arquivos, em cada pedido de declaração de caducidade, se o titular possui outros registros ou pedidos de registro de marca que comprovem a intenção dele em proteger as alterações do sinal.

Entretanto, Soares (1984) defende que as variações de uma marca, ou seja, as versões alteradas de um sinal que sofreu diversas modificações ao longo do tempo devem ser aceitas como comprovação de uso em um processo de declaração de caducidade do registro, contanto que essas variações tenham sido objetos de registros ou pedidos de registro no INPI. O autor completa que o INPI deveria verificar em seus arquivos, em cada pedido de declaração de caducidade, se o titular possui outros registros ou pedidos de registro de marca que comprovem a intenção dele em proteger as alterações do sinal.

Barbosa (2011) apresenta um entendimento contrário, ao estabelecer que o direito de exclusividade concedido a uma marca recai sobre o sinal que foi concedido e que “a obrigação de uso social da propriedade implica que se use o que se requereu e foi deferido, e não qualquer outro objeto” (BARBOSA, 2011, p. 19). O autor complementa indicando que os direitos conseguidos por meio da concessão de uma marca são limitados dentro do escopo que foi requerido no depósito daquele sinal, e o que foi concedido, seja a marca nominativa, figurativa ou tridimensional, é o que será protegido em vistas da lei vigente.

No entanto, o próprio autor informa que as decisões dos tribunais americanos demonstram que há a possibilidade de aceitação das seguintes modificações do sinal marcário:

[...] o rearranjo de palavras, a combinação de uma marca com palavra nova, a eliminação de uma palavra não essencial de uma marca, a adição de uma letra sem mudar o impacto fonético, a eliminação de um desenho de fundo com a

³⁸ No século XX pode-se apontar que a língua portuguesa passou por cinco acordos ortográficos: o Acordo Ortográfico de 1943; a Lei 5.765 de 18 de dezembro de 1971; o Acordo de 1975; o Protocolo de Intenções para o Acordo Ortográfico de 1986 e a reforma ortográfica de 1º de janeiro de 2009. (<https://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/reforma-ortografica-outras-mudancas-historico-das-alteracoes-do-portugues.htm?cmpid=copiaecola>).

continuidade do elemento nominativo, a decoração de uma marca nominativa com uma figura, a inserção de um hífen, a mudança de tipografia e modernização da marca figurativa (BARBOSA, 2015, p. 642).

O Escritório Norte-americano de Marcas e Patentes (USPTO, 2021), sobre possíveis diferenças entre a marca registrada e o espécime apresentado como comprovação de uso, dispõe que deve ser analisado, principalmente, se o sinal usado mantém a impressão comercial causada pelas imagens. Segundo o texto, caso o espécime apresentado exiba diferenças da marca originalmente registrada, se essa impressão comercial for mantida, o uso sério de marca foi comprovado. No entanto, nessa mesma norma, o órgão americano de PI assume que cada caso deve ser tratado de acordo com suas particularidades, não havendo regra definitiva que determine sobre o grau de permissibilidade de alterações da marca na comprovação do uso conforme registrada.

Já sob a ótica do direito português, cabe apontar que o Código de Propriedade Industrial de Portugal determina em seu art. 255 que o registro só tem efeito enquanto a marca se mantiver inalterada, sendo permitidas modificações simples, contanto que não alterem a identidade da marca. O texto da legislação portuguesa deixa explícito serem permitidas as alterações que “só afetem as suas proporções, o material em que tiver sido cunhada, gravada ou reproduzida e a tinta ou a cor, se esta não tiver sido expressamente reivindicada como uma das características da marca” (PORTUGAL, 2019).

Percebe-se que há uma posição conservadora no que diz respeito às alterações do sinal registrado que não implicam na alteração do caráter original da marca. Ainda que se compreenda que o mercado requeira constantes atualizações das marcas, há um juízo comum sobre a obrigação de manutenção do caráter distintivo original.

É no momento da concessão de um registro de marca que o escopo de sua proteção é estabelecido, e não durante a análise do requerimento de caducidade. Aceitar modificações que alterem excessivamente as características da marca concedida, no momento de verificação de uso, seria estar-se conferindo proteção diversa daquela originalmente concedida. Isso poderia representar uma extensão de direito que não foi verificada à época da concessão do registro. Sobre isso, Azevedo claramente pontuou que:

(...) o resultado a que se chegue com as alterações não pode, por exemplo, proporcionar a confusão com uma terceira marca registrada. Não obstante, pensamos que esta ressalva terá de ser salvaguardada no próprio teste, ou seja, deve funcionar como um *prius* e não como um *posteriorius*, mas,

claramente, circunstâncias como esta devem ser sempre atendidas sob pena de violação do direito de marca de um terceiro (AZEVEDO, 2014, p. 19).

Portanto, durante a averiguação de uso da marca não se pode ampliar o escopo da proteção conferida à mesma, quando da concessão do respectivo registro. No exame do pedido de declaração de caducidade do registro de uma marca deve ser analisado se o sinal foi utilizado assim como foi concedido, sendo permitidas apenas pequenas alterações que não modifiquem o seu caráter distintivo original.

2.1.5. Uso típico da marca registrada

A marca deve ser usada para assinalar e distinguir produtos e serviços de outros idênticos ou semelhantes no mercado para, assim, poder cumprir sua função social e merecer proteção jurídica. Quando a marca é utilizada para esse fim, está sendo exercida a função distintiva e, portanto, esse tipo de uso é caracterizado como uso típico da marca registrada. Todavia, como exposto nas reflexões sobre as funções das marcas, nem sempre a marca é utilizada exercendo a função para a qual ela foi concedida.

Remédio Marques (1995) informa que a função da marca é a de identificar e distinguir produtos e serviços de outros fornecidos por concorrentes no mercado e, pela função distintiva do sinal, fica possibilitado ao público consumidor “selecionar entre a multiplicidade de produtos afins ou similares, aqueles que reputam comparativamente melhores [...] Esta função distintiva dos produtos ou serviços é uma função típica [...]” (apud SILVA, 2009, p. 67).

Fernandez-Nóvoa (1977) descreve que, para ser cumprido o requisito do uso obrigatório da marca e para que ela tenha sua proteção legal garantida, é preciso que o titular do direito desse sinal exponha-o para consumidores. O autor (1976) explica que se verifica o uso de marca registrada quando ela é utilizada fora das atividades internas da empresa, de forma pública, no setor de mercado específico onde essa marca irá distinguir produtos e serviços, afirmando que a venda de artigos identificados pela marca é um ato incontroverso de uso da marca registrada. Para Fernandez-Nóvoa (1976) o ato de comercialização, em que se observa a marca diretamente apostando ao produto, é considerado uso típico do sinal registrado.

Soares (1984, p. 47) também afirma que “[a] prova mais evidente de utilização de uma marca conferida a registro para assinalar e distinguir ‘produtos’ é a sua própria aposição ao produto [...]”, demonstrando considerar como pacificado o entendimento de que o uso típico de marca é aquele que demonstra o sinal diretamente aplicado ao produto comercializado. O autor informa que as notas fiscais faturas e recibos são meios legítimos de comprovação de uso, pois é realizada uma ligação direta da ação de comercialização com o produto marcado.

Nesse sentido, ao apontar o que significa o uso típico de uma marca, Morgado explica que:

A comercialização de produtos ou a prestação de serviços sob uma marca caracteriza o uso típico da mesma, como sabido. Este é o entendimento, irrefutável, das doutrinas pátria e estrangeira no que se refere ao uso efetivo da marca. Tal afirmação baseia-se no fato de o produto ou o serviço assinalado pela marca estar no mercado, ser adquirido pelos consumidores, que diferencia um produto ou serviço de outro congênero, conforme seus interesses, experiências, percepções e possibilidades (MORGADO, 2018, p. 176).

A estudiosa demonstra em seu texto a conexão entre a função distintiva e o uso típico do sinal registrado, ao afirmar que esse uso é verificado quando a marca exerce a função de diferenciar produtos ou serviços similares para os consumidores no momento da efetivação da venda de mercadorias ou na efetiva prestação de serviços. Em contrapartida, Morgado (2018) define que outros tipos de uso que não sejam a comercialização de produtos e serviços identificados pelo sinal registrado podem ser chamados de uso atípico de marca.

Sem caracterizar o uso de marca na propaganda como uso típico ou atípico, Soares (1984) explica que o uso do sinal registrado em ações de publicidade também deve ser considerado como parte das atividades de comércio. O autor explicita que a divulgação das marcas por meio da publicidade – sejam folhetos, catálogos ou cartazes – é ação absolutamente necessária no mercado, pois, sem esse primeiro contato com o público, os clientes talvez nem conheçam a marca e os produtos ou serviços que estão sendo comercializados. Para o autor, as ações de publicidade são indispensáveis para o início do processo de comercialização de bens e serviços.

Soares (1984) ainda exemplifica que, nos casos de prestação de serviços ou de solicitação de produtos por encomenda, não é possível demonstrar a aposição direta da marca nos serviços ou bens comercializados, razão pela qual documentos como folhetos, catálogos e outras formas de divulgação de imagem devem ser considerados

como meios legítimos de comprovação que demonstraram que o titular utilizou a marca para identificar os produtos ou serviços discriminados no certificado de registro.

De acordo com Soares (1984), esse tipo de ação, que é realizada antes mesmo da atividade de compra e venda propriamente dita, seria capaz de demonstrar que houve a intenção de fazer uso da marca e foi realizada a distinção de produtos e serviços de outros análogos no mercado, mesmo que nenhum consumidor os tenha adquirido e nenhuma venda tenha sido realizada. O autor demonstra em seu texto que os meios de publicidade que precedem a venda de produtos e a prestação de serviços podem ser considerados como possíveis de comprovar o uso de marca, pois o sinal foi usado cumprindo sua função distintiva – posto no mercado para facilitar a escolha dos consumidores – ainda que esses tenham escolhido não adquirir os bens e serviços assinalados pela marca em questão.

Ainda que entenda o uso de marca na publicidade como atípico, Fernandez-Nóvoa (1976) ensina que “na moderna vida econômica” as empresas utilizam as marcas em ações de publicidade como forma de introduzir produtos no mercado e que o uso da marca registrada nessas ações pode ser entendido como o uso legalmente aceito, caso os produtos assinalados estejam disponibilizados para os consumidores ou a publicidade seja uma preparação para o lançamento das mercadorias.

Para Coelho (2004), a possibilidade de uso de marca para distinguir produtos e serviços é ainda mais ampla e envolve diversas etapas da atividade comercial do titular da marca, da divulgação à comercialização efetiva, contanto que o sinal registrado identifique diretamente os produtos ou serviços.

As marcas são sinais distintivos que identificam, direta ou indiretamente, produtos ou serviços. A identificação se realiza pela aposição do sinal no produto ou no resultado do serviço, na embalagem, nas notas fiscais expedidas, nos anúncios, nos uniformes dos empregados, nos veículos etc. Dá-se uma identificação direta se o sinal está relacionado especificamente ao produto ou serviço (COELHO, 2004, p. 227).

Silva (2009) também entende que não é só o uso da marca afixada em produtos e embalagens que deve ser considerado como uso típico de marca. O uso que seja demonstrado nas estratégias modernas de marketing também pode ser entendido como uso de marca, principalmente porque o comércio de produtos na *internet* tem se tornado cada vez mais comum. Para o autor as estratégias de publicidade que antecedem o ato de venda são um novo meio de as empresas conseguirem usar as marcas para diferenciar seus produtos e serviços dos concorrentes – que muitas vezes possuem preços e

qualidades similares. “É através do marketing que reveste a marca que o empresário entra no jogo concorrencial, instalando-se no mercado, de forma a incrementar e perpetuar a sua atividade” (SILVA, 2009, p. 94).

Pelas explicações dos autores, pode-se entender que o uso de marca nas ações de publicidade pode ser considerado como capaz de distinguir produtos e serviços para os consumidores e comprovar que o sinal foi usado. O que se exige é que o material publicitário divulgado demonstre claramente a marca registrada apostada nos produtos ou presente nos folhetos ou cartazes que divulgam os serviços, comprovando uma etapa do ato de comercialização de bens e serviços.

Sobre o uso de marca, a LPI (BRASIL, 1996) é clara ao afirmar que as marcas são usadas para distinguir produtos ou serviços de outros análogos, de origem diversa e, no art. 143³⁹ do texto legal, está estabelecido que a proteção conferida pelo direito de marca permite seu uso em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular. Desse trecho da legislação nacional de PI, depreende-se que o uso de marca nesses meios é aceito como uso do sinal registrado.

Nas diretrizes do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO, 2021) usar uma marca é “[...] obter vantagem econômica e assegurar um lugar no mercado para os produtos e serviços que representa.” (EUIPO, 2021) e, principalmente, exercer a função principal de marca de distinguir produtos e serviços⁴⁰ para os consumidores. Observa-se que as expressões “vantagem econômica” e “assegurar um lugar no mercado” se assemelham a alguns conceitos expostos nesta dissertação sobre o uso da marca em ações de publicidade.

O EUIPO, por meio de suas diretrizes, afirma que “a função de publicidade ou de comunicação no mercado é uma das mais importantes funções das marcas.” (EUIPO, 2021), complementando que o uso de marca em publicidade é considerado como capaz de comprovar o uso sério, se for possível identificar claramente a marca e os produtos ou serviços que ela deveria assinalar.

Mesmo assim, para registrar que há modos de utilização que não podem ser considerados como uso de marca, o EUIPO ressalva em suas diretrizes que certos tipos de uso do sinal, como o uso interno na empresa ou apenas como nome comercial, não

³⁹ Art. 131. A proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular. (BRASIL, 1996)

⁴⁰ O uso sério deve ser um uso compatível com a função essencial da marca, que é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem de um produto ou serviço, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, este produto ou serviço dos que tenham proveniência diversa. (EUIPO, 2021)

são aceitos como uso de marca⁴¹, pois não há comercialização de bens e serviços para consumidores ou preparação para o início dessa comercialização para novos clientes. Para o EUIPO, o uso de marca nas atividades internas da empresa é caracterizado como um uso incapaz de comprovar que a marca foi usada no mercado de produtos e serviços.

É importante, ao fim deste capítulo, registrar que o uso típico – em que a marca é usada aposta a produtos ou no resultado de serviços identificando-os em uma ação de efetiva comercialização – é considerado pela doutrina e pela prática administrativa como o tipo de uso que comprova, sem sombra de dúvida, que a função distintiva da marca foi cumprida. Entretanto, não há consenso entre os estudiosos se há (nem quais são) outros tipos de uso de marca que podem ser considerados como uso típico. Percebe-se que há a aceitação do uso que demonstre a marca registrada exercendo a função distintiva em ações de publicidade – contanto que nesse material esteja demonstrada a intenção de comercialização dos bens e serviços assinalados pela marca –, mas não há entendimento pacificado sobre se esse uso pode ser considerado uso típico de marca.

O INPI, na prática administrativa, sem definir o conceito de uso típico do sinal registrado, considera que o uso de marca nas atividades de publicidade é suficientemente capaz de comprovar o uso da marca registrada em um processo de caducidade. O Manual de Marcas (INPI 2022), ao tratar exemplificativamente do que deve ser apresentado pelo titular do registro em sede de contestação ao pedido de declaração de caducidade, demonstra seguir esse entendimento, quando apresenta que são meios de provas possíveis de comprovar o uso de marca os “itens promocionais [...] 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” (INPI, 2022, p. 280).

Considerando que as mídias sociais têm como principais funcionalidades a comunicação entre pessoas e divulgação de informações, procura-se verificar como (e se) o uso de marca nas redes sociais pode ser considerado como apto a comprovar o uso de marca em um processo de caducidade.

Tendo em vista o que é considerado como uso típico de marca pela doutrina e os meios de uso que são aceitos na prática administrativa do INPI ao tratar o processo de caducidade, é oportuno que no próximo capítulo sejam abordados os tipos e

⁴¹ A utilização da marca deve ser pública, ou seja, deve ser externa e visível para os atuais e potenciais clientes dos produtos ou serviços. A utilização da marca numa esfera privada ou a um nível estritamente interno no seio de uma empresa ou de um grupo de empresas não é considerada uma utilização séria. (EUIPO, 2021)

funcionalidades das mídias sociais e suas relações com as atividades de publicidade, comunicação e comercialização de produtos e serviços. Desse modo, pretende-se esclarecer se a função distintiva e os requisitos obrigatórios da prova de uso podem ser observados nas publicações dessas plataformas.

3. O USO DE MARCAS NAS MÍDIAS SOCIAIS

Antes de discorrer sobre mídia e rede sociais, deve-se primeiramente entender algumas peculiaridades que fazem uma se diferenciar da outra. Rede social é um termo antigo que simboliza o relacionamento entre pessoas. Zenha (2017) afirma que as redes sociais representam as conexões feitas pelos indivíduos que têm interesses comuns em determinados assuntos, com a intenção de resolver problemas ou compartilhar experiências. Como o termo é usado para caracterizar inclusive a formação e interação de comunidades na era das cavernas, fica claro que a criação de uma rede social não depende de meios eletrônicos.

Assim, entende-se que o ato de se comunicar e fazer trocas com outros indivíduos seja na escola, na família, no trabalho ou até mesmo no ambiente virtual, é considerado uma rede social. Qualquer interação em que as pessoas troquem informações entre si e estabeleçam relações são redes sociais. De acordo com Acioli (2007), pela perspectiva do estudo das Ciências Sociais, formar uma rede seria construir diversas conexões entre grupos de pessoas e também dentro deste próprio grupo; por isso, formar redes é “trabalhar de forma articulada com a ideia de informação” (ACIOLI, 2007, p. 3).

As pessoas estão inseridas na sociedade por meio das relações que desenvolvem durante toda sua vida, primeiro no âmbito familiar, em seguida na escola, na comunidade em que vivem e no trabalho; enfim, as relações que as pessoas desenvolvem e mantêm é que fortalecem a esfera social. A própria natureza humana nos liga a outras pessoas e estrutura a sociedade em rede (ALCARÁ; CHIARA; TOMAÉL, 2005, p. 93).

3.1. O QUE SE ENTENDE POR MÍDIAS SOCIAIS

O conceito de mídia social pode ser entendido como o canal onde o ato de divulgação de informações se sobrepõe à necessidade de interação entre pessoas. Mota (2018) esclarece que as mídias sociais são um espaço onde ideias e conteúdo – imagens, vídeos, textos – são expostos livremente e a comunicação entre as pessoas não é o intuito da ação. No entanto, o que é divulgado nas publicações das mídias sociais pode

gerar comentários, perguntas ou atividades de outras pessoas, e aí é criada uma rede social, pois “[...] quando há interação, existe uma rede social.” (MOTA, 2018, p.36).

Segundo Schauer (2015), existem diferenças entre mídias sociais e redes sociais sob o ponto de vista do marketing. Ainda que o autor deixe claro que a distinção entre os dois não é tarefa fácil de ser executada, ele define que na rede social há muitos questionamentos, conversas informativas, esperanças de formar conexões e aumentar o número de fãs ou seguidores. Por outro lado, no ambiente das mídias sociais, ainda que se tente gerar comentários, as publicações têm o intuito de manter sua audiência fiel e engajada na sua marca para assim aumentar os retornos financeiros e vendas no e-commerce⁴².

Batista (2011) apresenta ainda um terceiro conceito sobre os grupos que se formam no ambiente web: comunidades virtuais. Para a pesquisadora, uma comunidade virtual precisa demonstrar um senso de internalização, que é cumprido quando seus membros partilham valores e crenças em comum, ainda que estejam geograficamente distantes. Além disso, é criado um sentimento de identificação que é visto como um aprofundamento na relação de seus membros quando eles não apenas ocupam o mesmo espaço virtual, mas passam a compartilhar detalhes de suas vidas.

Portanto, ainda que redes sociais, comunidades sociais e mídias sociais possam ser caracterizadas por meio de conceituações distintas, nesta dissertação opta-se por usar os três termos como sinônimos, pois para esta pesquisa o importante é verificar se nessas plataformas é demonstrado o uso típico da marca registrada, seja em atividades de comunicação, publicidade ou comércio.

3.2. A PRESENÇA DAS MARCAS NAS MÍDIAS SOCIAIS

As mídias tradicionais são amplamente conhecidas: a TV aberta, a TV por assinatura, o rádio, o cinema, os jornais e revistas de papel, *outdoors* e *flyers*. Mendonça (2006) explica que, até o fim da década de 1970, esses meios tradicionais de comunicação se importavam em massificar a informação, ou seja, atingir o maior

⁴² E-commerce é a abreviação em inglês de *electronic commerce*, que significa "comércio eletrônico" em português. O e-commerce é um modelo de comércio que utiliza como base plataformas eletrônicas, como computadores, *smartphones*, *tablets* etc. Basicamente, trata-se de todo tipo de comercialização de bens comerciais através de dispositivos eletrônicos. O e-commerce nasceu com o surgimento da internet, facilitando todo o processo de compra e venda. (<https://www.significados.com.br/e-commerce/>).

número possível de pessoas. Esse modo de veicular informação não se preocupava com as interações entre as pessoas que recebiam a mensagem, diferentemente do que se observa hoje nas redes sociais:

Não se trata mais de fazer os consumidores comprarem uma marca, mas sim de se organizarem ao seu redor, e, é neste sentido que a web encoraja a troca recíproca e comunitária, diferentemente das mídias tradicionais que utilizam de uma comunicação unidirecional, na qual os receptores estão isolados uns dos outros (LEVY, 1999 apud FEIJÓ, p. 7, 2012).

No entanto, a partir dos anos 1980 houve uma crescente preocupação em tornar as mensagens mais particularizadas, deixando as estratégias de marketing mais segmentadas para atender às demandas de grupos específicos de consumidores. Ainda, segundo a autora, essa mudança fez as empresas perceberem que “muitas vezes, não é necessário atingir um grande número de pessoas, mas sim, o público que realmente possa se interessar ou mesmo tenha condições de adquirir um determinado produto” (MENDONÇA, 2006, p.32).

Sobre a razão do crescimento e da popularização das novas mídias, Batista (2011) aponta que o ambiente virtual se tornou um campo propício para o desenvolvimento das comunicações, principalmente por dois motivos: espaço e tempo. O primeiro porque a comunicação digital não encontra dificuldades em alcançar pessoas em lugares distantes uma das outras, e o segundo porque o tempo utilizado na troca de informações é infinitamente reduzido, em comparação com os meios de comunicação tradicionais.

Sobre como as empresas têm utilizado os canais digitais, Aragão *et. al.* definem que:

O poder do marketing nas organizações está fortemente relacionado com as mídias sociais, pois estas oferecem ferramentas de interação e compartilhamento com os consumidores, invertendo o vetor do marketing, que antes seguia em uma única direção, da empresa para o consumidor e agora segue também do consumidor para a empresa (ARAGÃO *et. al.*, p. 3, 2015).

Sobre essa relação, Oliveira (2013) explica que as empresas exploram as redes sociais por meio de suas marcas e conseguiram acessar um número elevado de clientes. Isso tornou mais fácil a comunicação com os usuários e possibilitou um maior acesso aos seus conteúdos, facilitando essas estratégias de marketing e a diminuição dos custos necessários para tais ações.

Além de terem sido transpostas as barreiras da distância e do tempo, os usuários se aproximaram dos perfis das marcas com comentários e interação nas ações de comunicação, sentindo-se mais íntimos de seu processo criativo e desenvolvimento. Sobre isso, Cristina Sousa afirma que “as redes sociais apoiam os empreendedores ao facilitarem a sua exposição a novas ideias e visões do mundo diferentes” (SOUSA, 2008, p.42).

Feijó (2012) observa que, no mundo atual, as empresas buscam utilizar suas marcas seguindo as evoluções que vão acontecendo no mercado de consumo com o crescimento das redes sociais. Segundo a autora, o consumidor não busca mais apenas adquirir um produto ou serviço, mas sim uma experiência capaz de inseri-lo em um novo universo.

De acordo com Pezzotti (2015), o atual uso das marcas nas mídias sociais retrata um novo modo de agir das empresas que vem sendo chamado de “marketing em tempo real”. O autor explica que as publicações realizadas pelos perfis das marcas são criadas a partir de acontecimentos no mundo real, tendo como intenção principal criar ou reforçar uma imagem institucional que a empresa defenda ou valorize. Consequentemente, o apelo para o consumo de seus produtos ou serviços figura em um lugar subliminar à mensagem de afirmação divulgada.

Batista (2011) define que a criação de um relacionamento entre cliente e marca é ferramenta indispensável para possibilitar maior proximidade e participação interativa entre ambos: “[...] eles a utilizam não só para trocar informações, mas também para fazer parte de redes sociais que colaboram no processo criativo de produtos e serviços [...]” (BATISTA, 2011, p.141). Essa interação, segundo a autora, cria vínculos que induzem às compras regulares e ao investimento de tempo e dinheiro dos clientes nas marcas, para além do momento da venda propriamente dita.

Nesse contexto, percebe-se que o uso das marcas nas mídias sociais não acontece de forma apenas informativa ou para comunicação. O ambiente digital também tem sido utilizado pelos titulares de redes sociais como um novo canal para realizar o comércio, com a divulgação da marca e os produtos e serviços que ela assinala, permitindo, inclusive, que as vendas ou contratos também sejam realizados por meio das próprias redes sociais.

A seguir, discorrer-se-á brevemente sobre algumas das plataformas digitais comumente utilizadas pelas empresas.

3.3. REDES SOCIAIS PESQUISADAS: YOUTUBE, FACEBOOK, WHATSAPP E INSTAGRAM

De acordo com pesquisa realizada pelo GLOBALWEBINDEX (2019), as quatro redes sociais mais utilizadas no Brasil são YouTube em primeiro lugar, seguido respectivamente por Facebook, Whatsapp e Instagram. Por esse motivo, essas plataformas foram escolhidas como mídias sociais a serem pesquisadas e analisadas nas contestações aos pedidos de caducidade nesta dissertação.

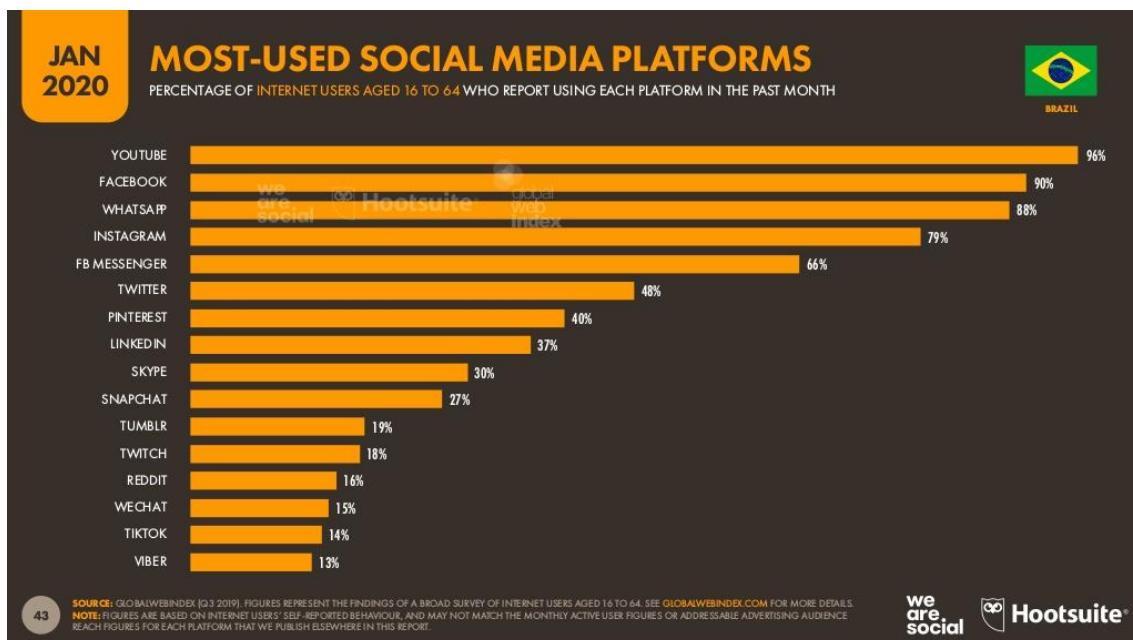


Figura 2: Plataformas mais utilizadas de mídias sociais.

Fonte: GLOBALWINDEX (2019).

A seguir serão apresentadas as características principais de cada uma dessas quatro redes sociais a fim de possibilitar melhor compreensão de suas funcionalidades, o que auxiliará no entendimento das diferenças observadas nas publicações de mídias sociais apresentadas como prova de uso de marca que serão discutidas no quarto capítulo.

3.3.1. YouTube

A rede social YouTube apresenta, em sua própria plataforma, uma *tag*⁴³ com o nome “sobre”, onde podemos conhecer as informações destinadas aos usuários dessa rede social. Ao acessar essa *tag*, a primeira informação versa sobre a missão do YouTube, disposta na sequência:

[...] dar a todos uma voz e revelar o mundo. Acreditamos que todos têm o direito de expressar opiniões e que o mundo se torna melhor quando ouvimos, compartilhamos e nos unimos por meio das nossas histórias (YOUTUBE, 2020, tradução nossa).

Burgess e Green (2009) explicam que essa rede social foi criada oficialmente em 2005, tendo como intenção eliminar as dificuldades para o compartilhamento de vídeos no ambiente virtual, permitindo a publicação de conteúdo de músicas, desenhos, filmes, entre outros. Além disso, segundo os autores, a plataforma também ofereceu “funções básicas de comunidade, tais como a possibilidade de se conectar a outros usuários como amigos” (BURGESS; GREEN, 2009, p. 18).

Ao acessar outra *tag* do YouTube chamada “Como o YouTube funciona”, tem-se acesso a uma página descrevendo que o canal funciona recebendo milhões de acessos por dia, de todos os lugares do mundo, buscando informações, inspiração ou apenas entretenimento (YOUTUBE, 2020). Sobre isso, Burgess e Green (2009) afirmam que o YouTube funciona cativando fãs e consumidores para que atuem ativamente na criação de conteúdos na página.

De acordo com os dados da Globalwindex (2019), mais de um bilhão de horas por dia são utilizados por usuários que assistem ao conteúdo do YouTube no mundo todo. O próprio YouTube, ao declarar que 1,5 bilhão de usuários por mês acessam sua plataforma, informa que, nos últimos dois anos, o número de pequenas e médias empresas que anunciam na rede social duplicou (YOUTUBE, 2020), demonstrando o aumento das empresas que desejam se aproveitar desse canal de comunicação para divulgar seus produtos e serviços. Em uma abordagem que remete ao “marketing em tempo real” citado anteriormente, essa rede social divulga que:

Com os anúncios do YouTube, você alcança clientes em potencial e os incentiva a realizar ações no momento em que assistem ou pesquisam vídeos no YouTube, e só paga quando eles demonstram interesse (YOUTUBE, 2020).

⁴³ “Tag” em inglês quer dizer etiqueta. As tags na internet são palavras que servem justamente como uma etiqueta e ajudam na hora de organizar informações, agrupando aquelas que receberam a mesma marcação, facilitando encontrar outras relacionadas. (<https://www.tecmundo.com.br/navegador/2051-o-que-e-tag-.htm>)

Ainda que a comercialização de espaço publicitário no YouTube seja realizada de uma maneira diferente dos tradicionais canais de mídia (TV, jornais, rádio...), a veiculação de propagandas é realizada de forma similar: utilizando a estratégia de interrupção de conteúdo para chamar a atenção de clientes e potenciais compradores. Portanto, se os titulares de marcas se utilizam dos meios de comunicação tradicionais, é totalmente compreensível a migração deles para as redes sociais, com intuito de se aproveitar de mais um canal de comunicação com seu público-alvo.

3.3.2. Facebook

Por meio das informações contidas no perfil do Facebook, na própria rede social de mesmo nome, está descrito que, desde sua fundação em 2004, trabalha continuamente por meio dos aplicativos, tecnologias e conteúdos gerados para resolver problemas e conectar pessoas nas mais diversas partes do mundo (FACEBOOK, 2020).

Correia e Moreira (2014) contam que a plataforma foi criada como forma de conectar estudantes de universidades americanas e, devido ao grande sucesso e engajamento das pessoas, em três anos passou a ser disponibilizada mundialmente a qualquer pessoa maior de 13 anos que tivesse um endereço eletrônico. Os autores, ao apontarem o impressionante crescimento e permeabilidade dessa rede, dizem que:

Independentemente da sua origem nos Estados Unidos da América, mais de 80% dos atuais utilizadores do Facebook residem fora dos Estados Unidos, tendo-se registrado novos e rápidos crescimentos do Facebook a nível internacional, com o Facebook disponível em mais de 70 línguas (CORREIA; MOREIRA, 2014, p. 5).

Necessário pontuar que, antes mesmo da abertura do Facebook para o público em geral em 2006, Correia e Moreira (2014) explicam que 22 mil organizações comerciais já faziam parte da rede social naquele ano.

Rodrigues *et al.* (2016) fazem um resumo preciso de como o Facebook funciona:

O Facebook é uma ferramenta que permite que você mantenha uma rede de contatos, tanto pessoais como profissionais, oferecendo serviços como: bate-papo entre amigos, compartilhamento de fotos e vídeos, jogos etc., além de oferecer várias opções de ações que podem ser utilizadas no marketing, como a criação de grupos e de páginas promocionais (RODRIGUES *et al.*, 2016, p. 83).

Os autores apresentam as diversas possibilidades de interação entre os usuários da rede social, afirmando que o compartilhamento de fotos, ideias, músicas e vídeos são a base das comunicações e relações da empresa em apreço. Recuero (2014), ao apontar no seu texto a importância do Facebook nas ações de divulgação de produtos e serviços, explica que o conjunto de ações e interações experimentadas nas redes sociais geram valores que podem ser chamados de capital social e, quanto mais contatos ou conexões são criadas nesse ambiente, maior a valorização desse capital social.

Percebe-se, então, a preocupação das empresas em participar ou aumentar o seu capital social nessa plataforma por meio de suas marcas. Sobre isso, Rodrigues *et al.* afirmam que o “Facebook tornou-se uma das ferramentas de marketing on-line mais amplamente utilizadas por empresas” (RODRIGUES *et al.*, 2016, p. 83) e que a possibilidade de captação e fidelização de clientes forçou as empresas a migrarem seus conteúdos para o mundo virtual também.

Lima (2019) explica que esse novo caminho seguido pelo Facebook fez com que outras empresas usuárias da rede exponham suas marcas a um contato mais íntimo com seus consumidores efetivos ou potenciais, o que permite formar laços fortes entre clientes e marcas. Além de essas empresas aproveitarem todas as interações que sua marca terá com o público usuário do Facebook, a rede social oferece vantagens para a criação de uma loja virtual: alcance global, comunicação direta com clientes, disponibilização de catálogos e a possibilidade de efetuar vendas (FACEBOOK, 2020).

Ainda que seja em um espaço virtual, verifica-se que no Facebook também há uma utilização da plataforma para atividades de venda de produtos e serviços e de uso da rede social como ferramenta de propaganda. Da mesma forma que foi verificada com o YouTube, o Facebook se utiliza dos métodos tradicionais de comunicação, comercialização e divulgação, sendo que, por meio da rede social, essa comunicação é realizada digitalmente.

3.3.3. Instagram

Segundo Piza (2012), a rede social Instagram foi criada em outubro de 2010 como uma forma digital de renovar a tradicional fotografia instantânea. Em uma

adaptação para os formatos digitais do mundo em rede, o Instagram permite que imagens e vídeos sejam publicados e compartilhados entre amigos em tempo real. Ainda que não haja o ato de impressão da imagem, há sua divulgação instantânea.

Oliveira (2014) lembra que a customização das imagens nessa rede social, com a disponibilização de filtros capazes de alterar iluminação, cores e contraste, permite que seja conferido um aspecto “*vintage*” às imagens capturadas, o que faz parte de um “sentimento de retorno ao passado” desejado pela plataforma. Em sua página (INSTAGRAM, 2020), não faltam referências aos sentimentos de pertencimento às comunidades, expressão pessoal e conectividade com pessoas pelo mundo, algo que também foi observado nas redes sociais tratadas anteriormente.

Do mesmo modo que no Facebook, atualmente já se pode observar na página do Instagram uma seção demonstrando quais são os dois tipos de usuários dessa rede social: perfis de indivíduos criadores de conteúdo e perfis de empresas. Esses últimos utilizam o canal para compartilhar e expandir sua influência com usuários e comunidades de diversas esferas no mundo todo, apresentando seus produtos ou serviços e suas propagandas.

Em estudo sobre o Instagram, Aragão *et al* afirmam que a rede social é capaz de exercer uma forte captação de interesse das empresas, pois ela é a plataforma digital “que mais promove o engajamento dos consumidores com marcas, a uma taxa de 4,21%. Isso significa que, no Instagram, a interação dos consumidores presentes na mídia com as marcas é 58 vezes maior que no Facebook[...] (ARAGÃO *et al*, 2016, P. 135)”. Isso impacta diretamente nos resultados encontrados na pesquisa dos autores citados que, por meio das publicações de publicidade, “curtidas” e comentários dos usuários da rede social, percebem ser o consumidor diretamente influenciado na sua intenção de compra de produtos ou obtenção de serviços.

Assim, por oferecer diversas funções como fazer a simples publicação na linha do tempo principal, uma postagem que dure apenas 24 horas, transmissões ao vivo, envio de mensagens diretas, entre muitas outras, percebe-se por que o Brasil, com 99 milhões de usuários do Instagram, figura como terceiro lugar em um *ranking* de usuários da plataforma, ficando atrás apenas dos EUA e da Índia, ambos empatados com 140 milhões (STATISTA, 2022).

Por meio das funções disponíveis nessa rede social, os titulares das marcas tornaram-se capazes de alcançar públicos distintos e de transmitir, de modo crescente, informações sobre seus produtos e serviços. Sobre isso, Oliveira (2014) conclui que o

Instagram, além de aproximar o consumidor e as marcas valendo-se de ações de marketing e engajamento, também materializa na rede social, por meio de fotos e vídeos, os objetos de desejo de consumo, instigando os usuários à aquisição de bens e serviços.

Esse artifício de publicidade combinado com as interações que as mídias sociais permitem – onde o consumidor influencia as marcas e as marcas influenciam o consumidor – tem repercussão direta na ação de compra, bem como demonstrado por Aragão *et al* (2016) ao provar que os atos de “curtir” e comentar publicações estão intimamente ligados ao desempenho das marcas nas redes sociais.

3.3.4. WhatsApp

Dentre as quatro redes sociais pesquisadas, a página na *internet* do WhatsApp é a que apresenta a descrição mais clara e objetiva de suas características e funções:

Mais de dois bilhões de pessoas, em mais de 180 países, usam o WhatsApp para manter o contato com amigos e familiares, a qualquer hora ou lugar. O WhatsApp é gratuito e oferece um serviço de mensagens e chamadas simples, seguro e confiável para celulares em todo o mundo (WHATSAPP, 2020).

Em continuidade à apresentação da plataforma no sítio *online*, a rede social WhatsApp (2020) descreve que sua missão é possibilitar a comunicação, a troca de informações por meio de textos, áudios, vídeos, localizações, documentos e imagens entre qualquer pessoa que tenha feito o *download* do aplicativo, em qualquer lugar do mundo, com segurança e proteção das informações trocadas. Além disso, o WhatsApp aponta que sua principal característica, e o que a diferencia de outras plataformas, é a celeridade desse serviço de mensagens.

Assim, Oliveira (2021) explica que, como consumidores estão à procura de um relacionamento mais célere nas compras e interação com as marcas, o WhatsApp surgiu, no cenário comercial, como uma ferramenta capaz de suprir a necessidade dos clientes e também como um novo canal para as empresas utilizarem e conquistarem uma vantagem competitiva sobre as demais. Sobre isso, Goulart *et al.* explicam que:

[...] o aplicativo WhatsApp, usado por micro e pequenas empresas como ferramenta de facilitação no processo de compra de um produto ou serviço,

permite uma maior praticidade para aqueles que desejam visualizar o que deseja em imediato, possibilitando que a empresa envie a ele uma imagem do produto de pretensão de compra sem necessitar que o consumidor se desloque até a loja física, tornando mais rápido e eficaz este processo de compra, além de permitir, também, a obtenção de informações pelos consumidores que procuram tirar dúvidas sobre um produto ou serviço, ou até mesmo como forma de exposição de novos produtos ou promoções da empresa (GOULART et al, 2019, p. 46).

Vê-se, portanto, mais uma vez, que o uso das mídias sociais possibilita inclusive uma participação de empresas menores, estimulando a concorrência, possibilitando que qualquer um divulgue suas marcas e ofereça serviços e produtos para os consumidores, de forma mais fácil e menos custosa tanto para empresários quanto para seus clientes.

De acordo com dados do SEBRAE sobre a rede social Whatsapp, “[...] um em cada três usuários do aplicativo aproveitam para se comunicar com estabelecimentos comerciais e profissionais liberais através da ferramenta [...]” (SEBRAE, 2019, p. 3) e que, no Brasil, 81% das empresas usuárias do WhatsApp, no modo *business*, indicam que a rede social permite o alcance de resultados positivos, capazes de impulsionar o conhecimento ou o reconhecimento das suas marcas, fortalecendo-as.

Por essas vantagens oferecidas pelo WhatsApp é que Goulart *et al* (2019) afirmam que essa mídia social foi utilizada pelos titulares de marcas como meio de comunicação, mais barato, rápido e conveniente do que os antigos contatos telefônicos realizados por empresas para seus clientes.

Portanto, as evoluções no relacionamento entre empresas e consumidores no ambiente digital têm sido diretamente influenciadas pelas atividades das pessoas nas redes sociais. As empresas se adaptaram à realidade do ambiente virtual, polarizando as atividades de vendas, propaganda e comunicação – que já eram exploradas pelos meios tradicionais – para essas novas plataformas.

Essa migração para as redes sociais é uma adaptação feita para atender às necessidades de um público que agora demanda mais conteúdo e respostas mais rápidas, e o WhatsApp, assim como as redes sociais citadas, surgiu como mais uma ferramenta para suprir essa demanda.

3.4. A UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EXTRAÍDOS DAS REDES SOCIAIS

Fizeram-se, nas seções anteriores, explicações sobre as funcionalidades das redes sociais pesquisadas, apontando-se as similaridades e as principais características que as diferenciam umas das outras. No entanto, é relevante apontar a relação que se procura descobrir entre as plataformas apresentadas e o tema relativo à comprovação de uso de marca registrada por meio de publicações das mídias sociais.

Importante perceber as particularidades do comércio convencional – que se encontra materialmente em um espaço físico – e do comércio no mundo virtual, em especial nas mídias sociais. O primeiro trabalha com pontos de venda físicos, profissionais de vendas, vitrines, adesivos e propagandas impressas, enquanto o segundo se utiliza de recursos digitais como publicação de imagens e vídeos na internet, lojas e atendentes virtuais e conversas por mensagem eletrônica. Esses dois mundos – o físico e o virtual – têm suas particularidades, mas se utilizam desses diferentes meios para o mesmo fim: apresentar produtos e serviços por meio de marcas, realizar propagandas que influenciarão o comércio e se comunicar com os clientes.

Além disso, retomando o que foi exposto sobre o uso de marca em propagandas, especialmente nas redes sociais, adota-se o entendimento de que as ações de publicidade que são realizadas nessas plataformas fazem parte do processo de comercialização como o início da exposição da marca e os produtos ou serviços que ela assinala – assim como catálogos, vitrines, panfletagem ou *outdoors*. Essas propagandas podem ser consideradas como meios capazes de comprovar o uso de marca em um processo de caducidade, contanto que possa ser verificada a marca e os produtos ou serviços que ela visa identificar. Tendo isso em vista, para fins de comprovação de uso de marca em processo de declaração de caducidade, é indiferente se o documento é físico ou digital.

Importante relembrar que a própria LPI (BRASIL, 1996) confere proteção à marca que seja usada em propagandas, e o Manual de Marcas (INPI, 2022) faz referência aos tipos de provas de divulgação que podem ser aceitas como comprovação do uso de marca. Assim como na lei, as instruções do normativo do INPI demonstram que há aceitação do uso da marca na publicidade como uso capaz de elidir a caducidade, ao ficar indicado que impressos, brindes, itens promocionais, material de mídia ou qualquer documento de natureza não fiscal serão aceitos como prova de uso, ressaltando-se que os documentos devem estar “devidamente datados dentro do período de investigação e que façam referência à marca conforme concedida e aos produtos/serviços por ela assinalados (INPI, 2022, p. 280)”.

A título de exemplo, toma-se o caso de um *folder* apresentado em sede de contestação ao pedido de declaração de caducidade do registro. Se ele foi materialmente impresso ou é um documento nato-digital, isso não fará diferença para a verificação de comprovação do uso de marca. O que é necessário é que esse *folder* demonstre que a marca registrada identificou produtos ou serviços para os consumidores e apresente as informações necessárias – os requisitos obrigatórios para a comprovação de uso – que permitam a verificação de utilização da marca, conforme os procedimentos administrativos determinam, por todas as partes envolvidas no processo de caducidade.

Em relação às funções das marcas descritas no primeiro capítulo, percebe-se que as redes sociais podem funcionar de dois modos: o primeiro é quando as redes sociais são utilizadas para realizar publicações – de textos ou imagens – demonstrando a marca assinalando produtos ou serviços para clientes ou potenciais consumidores, apresentando nessas publicações, ou na página do perfil que as realizam, informações sobre valores, contatos para compra ou contratação, endereços de loja ou do local de prestação de serviços, entre outros.

Na perspectiva dos autores citados no primeiro capítulo⁴⁴ e considerando o que foi exposto sobre as características das mídias sociais, vê-se que o uso de marcas nessas plataformas é um modo de combinar o potencial atrativo da marca com a velocidade e permeabilidade das mídias sociais, para facilitar o desenvolvimento da atividade econômica ou, ainda, por meio de estratégias publicitárias, aumentar a diferenciação de seus produtos e serviços e se destacar da concorrência.

Nessa ótica, há a possibilidade de documentos provenientes das mídias sociais serem prova suficiente do uso típico de marca para elidir a caducidade, pois a marca estaria sendo usada em uma atividade comercial no mundo virtual. E, se o sinal registrado for verificado distinguindo produtos e serviços nas mídias sociais, ainda que em ações publicitárias, seu uso dever ser considerado como comprovado e sua proteção justificada, assim como esses autores propõem.

Já o segundo modo, no qual as redes sociais são utilizadas apenas para veicular mensagem de missão e visão da marca, mostrar valores e criar ações de marketing institucional, sem demonstrar diretamente o vínculo da marca com os produtos e serviços, não poderia ser considerado um uso típico da marca. Nesse método de utilização das mídias sociais não fica demonstrado que a marca foi utilizada para assinalar produtos ou serviços. São consideradas apenas ações de desenvolvimento de

⁴⁴ Cesário e Moro (2012); Cruz (2001); Viagem (2015) e Lança (2010).

sentimentos no público e criação de vínculos da marca com seus consumidores, sem demonstrar o cumprimento da função distintiva.

Em vista disso, é necessário pontuar que os documentos oriundos de redes sociais que demonstrem a marca identificando produtos ou serviços podem ser considerados análogos às tradicionais provas de uso de marca⁴⁵ já aceitas na prática administrativa do INPI. Isso faz com que os meios de comprovação de uso de marca normalmente aceitos, por serem conhecidos no contexto físico de comércio de produtos ou prestação de serviços, sirvam de meio comparativo para a compreensão das particularidades dos documentos oriundos de mídias sociais.

Isto posto, será verificado no próximo capítulo se os requisitos obrigatórios para a comprovação de uso de marca registrada podem realmente ser identificados nas publicações das mídias sociais apresentadas na contestação ao pedido de declaração de caducidade do registro de marca.

⁴⁵ O rol tradicional de documentos capazes de comprovar o uso de marca apresentado no Manual de Marcas em seu item 6.5.3 Investigação de uso e comprovação de uso da marca: Documentos Fiscais, Impressos, brindes, itens promocionais, contratos e material de mídia.

4. AS POSSIBILIDADES DE COMPROVAÇÃO DO USO DE MARCA POR MEIO DE PUBLICAÇÕES NAS REDES SOCIAIS

Esta pesquisa tem como metodologia a análise, por meio do sistema IPAS, de 500 manifestações a pedidos de declaração de caducidade do registro de marca (de produtos e serviços) disponibilizadas para exame no ano de 2019, com a intenção de verificar como (e se) os titulares desses registros utilizaram as mídias sociais para formar seu conjunto probatório.

As decisões que puderam ser observadas nos pedidos de declaração de caducidade de registro de marcas se deram em nível de primeira instância administrativa e, portanto, não foram observadas decisões em grau de recurso, que encerram a instância administrativa, nos termos dos artigos 146⁴⁶ e 212⁴⁷ da LPI.

Por meio desta pesquisa, pretende-se avaliar se os documentos oriundos das mídias sociais, apresentados nas manifestações aos pedidos de caducidade de um registro de marca, são capazes de comprovar o uso de marca de acordo os requisitos obrigatórios de uso da mesma, conforme apresentados no segundo capítulo desta dissertação.

Tendo em vista que o objetivo da pesquisa é avaliar apenas os documentos extraídos de redes sociais que foram apresentados nas contestações analisadas, é necessário fazer três ressalvas: em primeiro lugar, que este trabalho não indica decisão do pesquisador sobre possíveis resultados dos pedidos de declaração de caducidade analisados, pois a decisão final dos processos não influencia na verificação dos documentos apresentados. Em segundo lugar, que não serão analisados outros documentos que não sejam oriundos das redes sociais e nem a formação de conjunto probatório de comprovação de uso de marca, pois o objetivo deste trabalho é verificar se as publicações em redes sociais são capazes de comprovar o uso do sinal registrado de forma isolada. Por fim, regista-se que o uso efetivo e continuado não será avaliado nos

⁴⁶ Art. 146. Da decisão que declarar ou denegar a caducidade caberá recurso.

⁴⁷ Art. 212. Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber.

§ 2º Não cabe recurso da decisão que determinar o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro e da que deferir pedido de patente, de certificado de adição ou de registro de marca.

§ 3º Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

documentos de redes sociais apresentados, pois, atualmente, esse não é o tipo de uso investigado na comprovação de uso de marca, de acordo com o Manual de Marcas⁴⁸.

Das 500 petições de manifestação à caducidade analisadas, apenas 51 apresentaram documentos das mídias sociais para comprovar o uso da marca registrada. Nessa análise, foram encontrados documentos das redes sociais Facebook, Instagram e YouTube. Nas 500 petições analisadas, não foi verificado nenhum documento oriundo do Whatsapp.

Na análise desses documentos, foi verificado se as publicações dessas mídias sociais continham os requisitos obrigatórios para comprovar o uso da marca registrada. Tal análise foi realizada de acordo com os normativos que disciplinam o processo de caducidade em apreço, em especial o Manual de Marcas do INPI, e com os conceitos expostos nesta dissertação sobre as possibilidades de comprovação de uso da marca registrada. Assim sendo, a prova de uso deve obrigatoriamente:

- a) estar datada, podendo apenas ser considerada se comprovar fatos ocorridos durante o período de investigação de uso da marca;
- b) demonstrar o referido uso no território brasileiro;
- c) demonstrar o uso da marca tal como registrada, sendo aceito aquele com modificações mínimas, que não alterem seu caráter distintivo original;
- d) evidenciar a comercialização de produtos ou a prestação de serviços assinalados pela marca, conforme especificados no certificado de registro;
- e) ser emitida pelo titular do registro, licenciado ou autorizado; e
- f) ser apresentada na língua portuguesa.

Para melhor visualização e compreensão dos dados encontrados na análise das publicações de redes sociais apresentadas nas contestações a pedidos de declaração de caducidade e comentadas neste capítulo, os resultados serão exibidos na forma de um quadro ao final da discussão do caso, assim como o exemplo a seguir:

⁴⁸ O procedimento do INPI na comprovação de uso de marca em um processo de caducidade é aceitar qualquer documentação, ainda que apenas um documento, que demonstre a marca concedida assinalando os produtos ou serviços discriminados no 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.” (INPI, 2022, p. 278).

**Quadro 2 – Análise das publicações das redes sociais quanto aos requisitos
obrigatórios da prova de uso**

Requisitos obrigatórios da prova de uso	Conformidade	
	<i>Rede Social 1</i>	<i>Rede social 2</i>
1. Datada dentro do período de investigação		
2. Marca sem alteração do caráter distintivo		
3. Produtos ou serviços especificados		
4. Uso no Brasil		
5. Emitida pelo titular		
6. Língua portuguesa		

Fonte: Elaboração própria.

Na primeira coluna (itens 1 a 6 do quadro), são elencados os requisitos obrigatórios relativos à prova de uso da marca objeto de um pedido de declaração de caducidade. Nas colunas seguintes, é analisada a conformidade do que foi apresentado em relação aos requisitos obrigatórios observados nas publicações das redes sociais apresentadas nos documentos da manifestação à caducidade.

A rede social é classificada como “conforme” quando o respectivo requisito pode ser verificado na publicação da rede social. Quando o documento apresentado não cumpre o requisito obrigatório, a rede social indicada é classificada como “não conforme” em relação ao requisito específico.

Como é demonstrado a seguir, das 51 contestações que trouxeram documentos das redes sociais, apenas uma apresentou publicações de mídia social que tenham cumprido todos os requisitos obrigatórios da prova de uso de marca. Todas as demais apresentaram não conformidade em pelo menos um dos seis requisitos obrigatórios.

Sendo assim, como a situação de não conformidade foi repetidamente observada na análise das manifestações, a seguir, são debatidos os casos mais representativos desta pesquisa em relação ao não cumprimento dos requisitos obrigatórios da prova de uso. Também serão apresentados os casos que demonstram situações específicas de documentos oriundos das redes sociais e o único caso que teve sucesso em demonstrar que o documento apresentado cumpriu todos os requisitos obrigatórios da prova de uso.

Os casos foram escolhidos vislumbrando a melhor forma de ilustrar a discussão sobre a possibilidade de comprovação de uso de marca com documentos oriundos das redes sociais, tendo em vista a experiência do pesquisador como examinador de pedidos de caducidade, para que a discussão de resultados desta dissertação não seja repetitiva.

Os casos que não foram discutidos neste capítulo estão identificados com seus respectivos quadros de conformidade no apêndice dessa dissertação.

4.1. CASOS ANALISADOS – CONTESTAÇÕES AOS PEDIDOS DE DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DE REGISTRO DE MARCAS BASEADAS EM PUBLICAÇÕES OCORRIDAS NAS REDES SOCIAIS

A seguir são analisadas as publicações em redes sociais que foram apresentadas para comprovar o uso da marca registrada nas manifestações apresentadas na contestação ao pedido de declaração de caducidade do respectivo registro. Procura-se abordar a capacidade desses documentos de atender aos requisitos obrigatórios relativos à comprovação de uso da marca registrada em um processo de caducidade.

No início de cada caso analisado, são verificados os aspectos relativos ao registro e ao pedido de declaração de caducidade, tais como, natureza, apresentação, titularidade, data de concessão, vigência, bem como período de investigação. Na sequência, dá-se prosseguimento à investigação e à análise dos casos.

4.1.1. Caso de comprovação do uso de marca realizada com publicação no Facebook

Quadro 3 – Informações do registro de marca 826490557

Marca:	
Produtos ou serviços assinalados	Máquinas Agrícolas, Elevadores para Agricultura, Transportadores [máquinas], Roscas Helicoidais (partes de máquinas), Roscas varredoras (partes de máquinas), Calhas transportadoras (cereais).
Nome do titular	METALÚRGICA COFELMA LTDA.
Data de concessão	31/05/2011
Data da petição de caducidade	05/04/2019

Data da notificação da caducidade para contestação	24/04/2019
Data da petição de manifestação	12/06/2019
Período de Investigação	De 05/04/2014 até 05/04/2019
Observação	No intervalo entre 05/04/2014 e 31/05/2016, que compreende a interseção entre o período de graça e o período de investigação, o titular do registro não é obrigado a comprovar o uso de marca, podendo fazê-lo apenas se for do seu interesse.

Fonte: IPAS

Nesse caso, o titular do registro, em sua manifestação, apresentou documentos de comprovação de uso de marca da rede social Facebook. Foram apresentadas a página principal do perfil da empresa Metalúrgica Cofelma Ltda. na rede social (Figura 3) e uma publicação de um produto assinalado pela marca mista “Cofelma” (Figura 4).

Figura 3 – Cabeçalho da página da empresa Cofelma Ltda. na rede social Facebook

Fonte: IPAS

Nessa página do Facebook (figura 3) é possível verificar o nome da empresa Metalúrgica Cofelma Ltda., titular da marca objeto do pedido de caducidade, indicando que esse é o titular da página na rede social. Também é possível perceber que a empresa está localizada em território nacional – em Santa Maria, Rio Grande do Sul – e que a atividade da empresa é fornecer equipamentos comerciais e industriais. Além disso, pelas avaliações na página, é possível confirmar que a prova está datada dentro do período de investigação.

Embora esse documento, isoladamente, não apresente todos os requisitos necessários para comprovar o uso de marca – inclusive não se observa a marca mista, conforme concedida, nesse documento – o titular do registro consegue fazer as correlações necessárias com outras publicações do Facebook para comprovar o uso da marca registrada, conforme demonstrado a seguir.

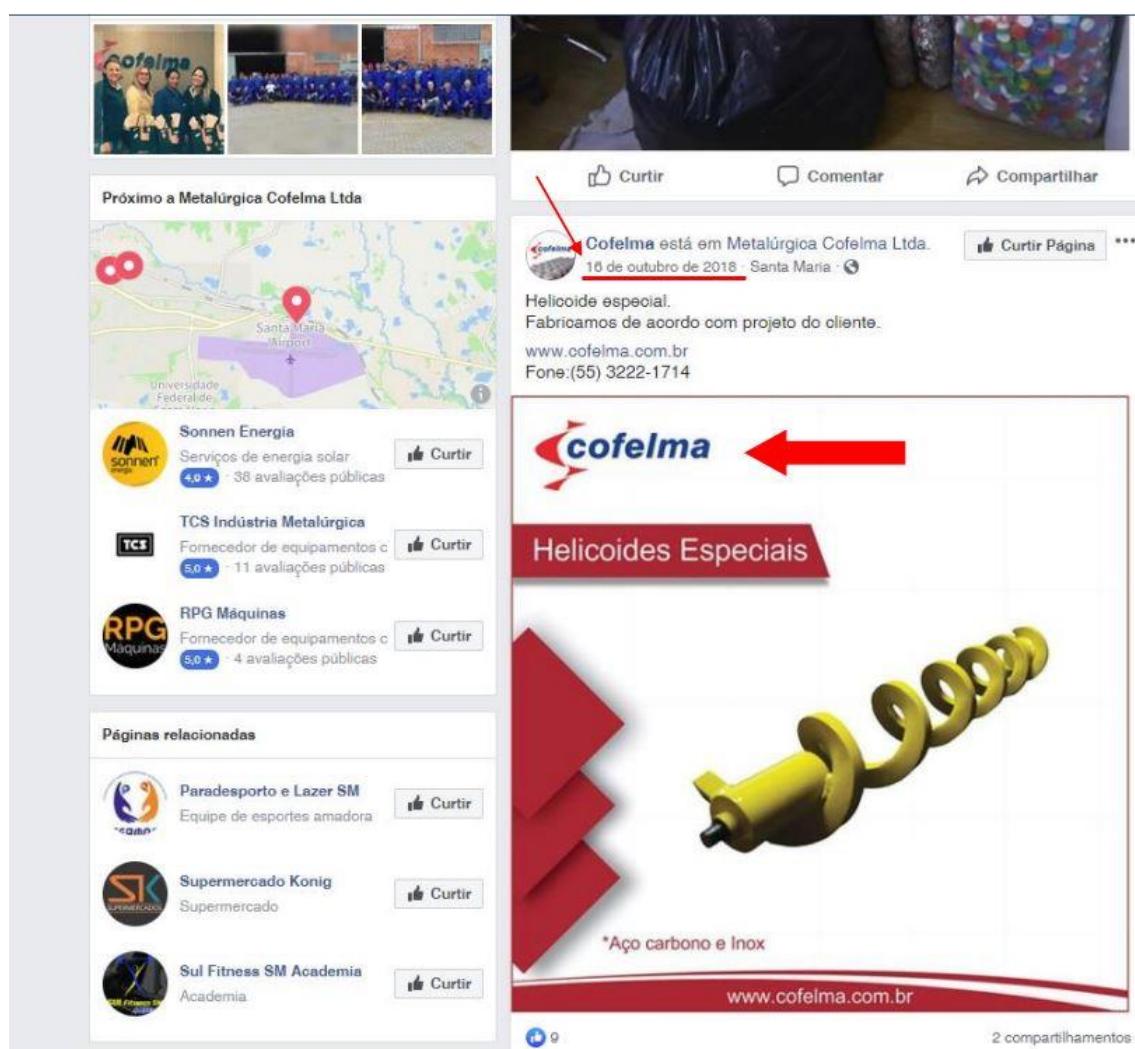


Figura 4 – Publicação de um produto assinalado pela marca mista Cofelma
Fonte: IPAS

Nessa publicação (figura 4), além da marca registrada poder ser identificada na imagem do perfil da página do Facebook, é possível verificar a presença da marca na imagem publicada, identificando diretamente o produto “helicoides especiais”. Tendo em vista que esse produto faz parte da especificação assinalada no certificado de registro e que a marca apresentada na publicação se encontra de forma idêntica à marca mista concedida, verifica-se que a marca foi devidamente usada para assinalar e distinguir um dos produtos especificados e que não foram verificadas alterações no caráter distintivo do sinal concedido.

Também pode ser visto no cabeçalho dessa publicação que a marca “Cofelma”, identificada na imagem do perfil da publicação, está fazendo referência à “Metalúrgica Cofelma Ltda.” e, pela combinação dessa publicação com a página principal do perfil da “Metalúrgica Cofelma Ltda.” no Facebook, é possível afirmar que o uso da marca está sendo realizado pelo titular do registro em território brasileiro. Por fim, como os documentos foram apresentados em língua portuguesa, todos os requisitos obrigatórios da prova de uso estão conformes.

De acordo com o entendimento do INPI, essa publicação de rede social é capaz de demonstrar o uso do sinal registrado, pois se pode aferir que a marca mista “Cofelma” está, por meio de publicidade na rede social Facebook, distinguindo seu produto – helicoides especiais – de outras roscas helicoidais iguais ou semelhantes. A publicação é uma forma de a empresa expor para seus consumidores e potenciais clientes o produto que é fabricado, identificando-o pela marca “Cofelma”. Este fato é reforçado pelos dados de contato (e-mail, telefone e endereço) que demonstram a intenção de efetivar a realização de comercialização do produto e o contato direto com os clientes e potenciais consumidores.

Percebe-se, portanto, que esse conjunto de documentos apresenta as mesmas informações que um catálogo impresso ou um *folder* promocional apresentaria (exibe data de veiculação, marca, produtos especificados e endereço de onde o consumidor pode adquiri-los). Esses tipos de documentos são percebidos na prática administrativa atual do INPI como aptos a comprovar o uso da marca registrada, ainda que sejam tratados apenas como propaganda por parte da doutrina.

Esse caso é exemplo para a confirmação de que o Facebook apresenta funcionalidades em suas publicações que possibilitam ao titular do registro o uso da

rede social para a formação de documentação comprobatória do uso da marca registrada. A plataforma permite que todos os requisitos obrigatórios da comprovação de uso de marca sejam cumpridos por meio do texto da publicação, do compartilhamento de imagens e das informações do titular da página da rede social.

É importante destacar que, no tratamento da petição de caducidade, o INPI não fez nenhuma menção, em seu despacho decisório, aos documentos da rede social Facebook apresentados na contestação ao requerimento de caducidade. Desse modo, entende-se que, administrativamente, o INPI não considerou as provas de uso de publicações do Facebook como capazes de comprovar o uso da marca registrada.

Quadro 4 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 826490557

Requisitos obrigatórios da prova de uso	Conformidade
	Facebook
1. Datada dentro do período de investigação	Conforme
2. Marca sem alteração do caráter distintivo	Conforme
3. Produtos ou serviços especificados	Conforme
4. Uso no Brasil	Conforme
5. Emitida pelo titular	Conforme
6. Língua portuguesa	Conforme

Fonte: Elaboração própria.

O presente caso foi escolhido para ser abordado no início da discussão, pois, das 51 petições de contestação que apresentaram documentos das mídias sociais, foi o único que demonstrou que as publicações na rede social Facebook são capazes de atender aos requisitos obrigatórios da prova de uso da marca registrada com documentos obtidos nas redes sociais.

Nenhuma outra contestação à caducidade analisada nesta pesquisa apresentou publicações das redes sociais Facebook, Instagram ou YouTube que demonstrassem conformidade em todos os requisitos obrigatórios da prova de uso.

A seguir, serão comentados casos que demonstram a verificação de não conformidade dos requisitos obrigatórios da prova de uso.

4.1.2. Caso de marca com alteração do caráter distintivo original

Quadro 5 – Informações do registro de marca 821202332

Marca:	
Produtos ou serviços assinalados	Frutas, verduras, legumes e cereais.
Nome do titular	TERESINHA BATISTELLA BAGGIO
Data de concessão	15/05/2007
Data da petição de caducidade	06/07/2017
Data da notificação da caducidade para contestação	08/08/2017
Data da petição de manifestação	01/09/2017
Período de Investigação	De 06/07/2012 até 06/07/2017

Fonte: IPAS

No caso acima, a contestação ao pedido de declaração de caducidade da marca Baggio trouxe uma imagem de publicação do Facebook como documento de prova de uso (Figura 5). A publicação informa sobre uma oferta do produto milho para pipoca que pode ser encontrada em uma rede de supermercados. Sendo milho para pipoca um cereal, é entendido que o manifestante demonstra a comercialização do produto especificado na concessão do registro da marca.



Figura 5 – Publicação no Facebook apresentada na contestação à caducidade da marca Baggio
Fonte: IPAS

No documento apresentado (figura 5), pelas informações do cabeçalho da publicação do Facebook, não pode ser verificada a data completa em que ela foi realizada, pois ficou registrado apenas o dia e mês de publicação (18 de maio). No entanto, é possível identificar uma data na imagem indicando o prazo de validade da oferta anunciada (de 16/05/2017 a 25/05/2017). Essa data está compreendida dentro do período de investigação da caducidade.

Já em relação à marca exibida na imagem da publicação (figura 5), observa-se um sinal marcário afixado à embalagem do produto “milho pipoca”, mas demonstrando alteração nos elementos que compõem a marca mista originalmente concedida, tanto na tipologia utilizada quanto nos elementos figurativos. Isso fica claramente demonstrado na figura apresentada a seguir.



Figura 6 – Imagem demonstrando a marca utilizada na publicação no Facebook ao lado da marca registrada

Fonte: IPAS

Como pode ser visto na Figura 6, as alterações realizadas no sinal marcário não se limitaram aos detalhes secundários ou ornamentais exibidos no sinal originalmente registrado, assim como disciplina o Manual de Marcas⁴⁹. Entende-se que a marca foi apresentada com alteração do seu caráter distintivo original.

Esse foi o mesmo entendimento do INPI que, no exame da contestação à caducidade, demonstrou entender que a marca presente nos documentos encaminhados era significativamente diferente da marca registrada e realizou exigência para que o titular do registro apresentasse nova documentação que demonstrasse a marca assim como foi concedida no certificado de registro. Ao cumprir a exigência, o titular não anexou novas publicações de mídias sociais.

Além de não ter sido comprovado o uso da marca assim como foi originalmente concedida, nessa publicação da rede social Facebook também não foi possível comprovar o uso no Brasil ou que o documento foi emitido pelo titular do registro. Em nenhum local da publicação é indicado o nome da titular “TERESINHA BATISTELLA BAGGIO” e também não há confirmação de que a produção ou comercialização dos produtos assinalados foi realizada no território nacional em que a marca foi concedida.

Portanto, verifica-se que apenas três requisitos da prova de uso foram cumpridos pela publicação do Facebook.

⁴⁹ “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” (INPI, 2022, p. 281).

Quadro 6 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 821202332

Requisitos obrigatórios da prova de uso	Conformidade
	Facebook
1. Datada dentro do período de investigação	Conforme
2. Marca sem alteração do caráter distintivo	Não conforme
3. Produtos ou serviços especificados	Conforme
4. Uso no Brasil	Não conforme
5. Emitida pelo titular	Não conforme
6. Língua portuguesa	Conforme

Fonte: Elaboração própria.

4.1.3. Caso de prova fora do período de investigação

Quadro 7 – Informações do registro de marca 901301124

Marca:	
Produtos ou serviços assinalados	Filmes de cinema (Aluguel de -); Organização de competições [educação ou entretenimento][Assessoria, Consultoria]; Produção de vídeos; Aluguel de câmeras de vídeo; Serviços de imagem digital; Rádio e Televisão (Produção de programas de -); Serviços de concepção de programas de TV/rádio; Espetáculos ao vivo (Apresentação de -); Estúdios de gravação (Serviços de -); Produção de programas de rádio e televisão; Vídeos (Produção de -); Gravações musicais em VHS/DVD/CD (serviços de estúdio); Exposições (Organização de -) para fins culturais ou educativos; Shows (Produção de -); Apresentação de espetáculos ao vivo[Assessoria, Consultoria]; Filmagem em vídeo; Microfilmagem; Produção de shows; Roteirização (Serviços de -); Teatrais (Produções -); Videoteipe (Edição de -)
Nome do titular	T. J PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS SOCIEDADE

	SIMPLES LTDA ME
Data de concessão	15/02/2011
Data da petição de caducidade	31/12/2018
Data da notificação da caducidade para contestação	22/01/2019
Data da petição de manifestação	22/02/2019
Período de Investigação	De 31/12/2013 até 31/12/2018
Observação	No intervalo entre 31/12/2013 e 15/02/2016, que compreende a interseção entre o período de graça e o período de investigação, o titular do registro não é obrigado a comprovar o uso de marca, podendo fazê-lo apenas se for do seu interesse.

Fonte: IPAS

Nesse caso analisado, o titular do registro não trouxe nenhum documento de mídias sociais como prova de uso da marca concedida na contestação à caducidade. Os outros tipos de provas de uso que foram apresentadas na contestação foram considerados incapazes de comprovar o uso de marca no exame realizado pelo INPI. Por isso, o Instituto realizou uma exigência para que o titular do registro complementasse sua contestação com nova documentação comprobatória de uso de marca.

Ao cumprir a exigência, o titular do registro apresentou um documento oriundo de rede social: uma captura de tela de um vídeo publicado no YouTube. No documento foram apontadas em vermelho, pelo próprio titular do registro, uma marca e a data de publicação do vídeo na referida mídia social.



Figura 7: Publicação no YouTube apresentada na contestação à caducidade da marca TJ produções
Fonte: IPAS

Na Figura 7, verifica-se que o documento está em língua portuguesa e, pelo texto da publicação do vídeo, é possível afirmar que a atividade mencionada é correspondente ao serviço de produção cinematográfica (produção de documentário longa metragem), o que comprova a prestação de um dos serviços especificados no certificado do registro caducando.

Já em relação à data apontada pelo titular do registro na publicação do YouTube, vê-se que ela está fora do período de investigação da caducidade (cinco anos contados preteritamente da interposição da petição de caducidade) e, por isso, esse documento não pode ser aceito como prova de uso da marca caducada. Observa-se, no entanto, que a rede social YouTube exibe a possibilidade de datação das publicações.

Em relação à marca apresentada na contestação, percebe-se que o sinal presente na documentação relativa ao uso apresenta coloração do logotipo e fundo diferente da marca originalmente registrada. Se a marca foi concedida com uma reivindicação de cores específica, a sua utilização deve ser provada naquele esquema de cores, conforme

descrito no Manual de Marcas⁵⁰. Portanto, como a marca registrada apresenta coloração da tipologia e fundo diferentes da marca presente na publicação do YouTube, não foi possível considerar que esta publicação se presta a comprovar que a marca foi utilizada assim como concedida no certificado de registro.

No mesmo texto, consta a afirmação de que o vídeo publicado no YouTube é uma coprodução da empresa “TJ Produções”. Como o nome apresentado é apenas parte da denominação completa do titular do registro, não será considerado que o titular tenha sido identificado no documento apresentado. Também não foi possível verificar na publicação do YouTube qualquer informação capaz de comprovar que a marca foi usada em território brasileiro.

Pela publicação apresentada, vê-se que os requisitos de apresentar data dentro do intervalo investigado e demonstrar uso de marca pelo titular do registro podem ser verificados por meio de uma publicação no YouTube, ainda que a contestação desse registro específico não tenha tido sucesso em comprová-los corretamente.

Mesmo que nessa prova não exista qualquer referência ao uso da marca em território nacional, entende-se ser possível a utilização de publicação no YouTube como meio de prova de uso de marca, pois o texto da publicação é de livre preenchimento pelo titular do perfil na rede social e poderia ser utilizado para fazer referência ao uso de marca no Brasil.

De qualquer modo, o titular da marca mista “TJ Produções” não teve sucesso em comprovar o uso da marca por meio da publicação realizada nessa rede social. O documento oriundo da mídia social YouTube não pôde ser considerado capaz de comprovar o uso de marca, pois três requisitos obrigatórios não foram atendidos corretamente e um requisito obrigatório sequer pôde ser identificado.

Quadro 8 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 901301124

Requisitos obrigatórios da prova de uso	Conformidade
	YouTube
1. Datada dentro do período de investigação	Não conforme

⁵⁰ 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 (INPI, 2022, p. 281).

2. Marca sem alteração do caráter distintivo	Não conforme
3. Produtos ou serviços especificados	Conforme
4. Uso no Brasil	Não conforme
5. Emitida pelo titular	Não conforme
6. Língua portuguesa	Conforme

Fonte: Elaboração própria.

4.1.4. Caso de provas em língua estrangeira sem tradução simples

Quadro 9 – Informações do registro de marca 825859336

Marca:	ROSULFURON
Produtos ou serviços assinalados	Inseticidas, herbicidas e fungicidas.
Nome do titular	ROTAM LTD
Data de concessão	09/03/2011
Data da petição de caducidade	14/02/2019
Data da notificação da caducidade para contestação	06/03/2019
Data da petição de manifestação	03/05/2019
Período de Investigação	De 14/02/2014 até 14/02/2019
Observação	No intervalo entre 14/02/2014 e 09/03/2016, que compreende a interseção entre o período de graça e o período de investigação, o titular do registro não é obrigado a comprovar o uso de marca, podendo fazê-lo apenas se for do seu interesse.

Fonte: IPAS

Na contestação ao pedido de declaração de caducidade do registro da marca “Rosulfuron”, foram apresentadas publicações das redes sociais Instagram (Figura 8) e Facebook (Figura 9) com o intuito de comprovar o uso da marca registrada.



Figura 8 – Publicação no Instagram apresentada na contestação à caducidade da marca Rosulfuron
Fonte: IPAS

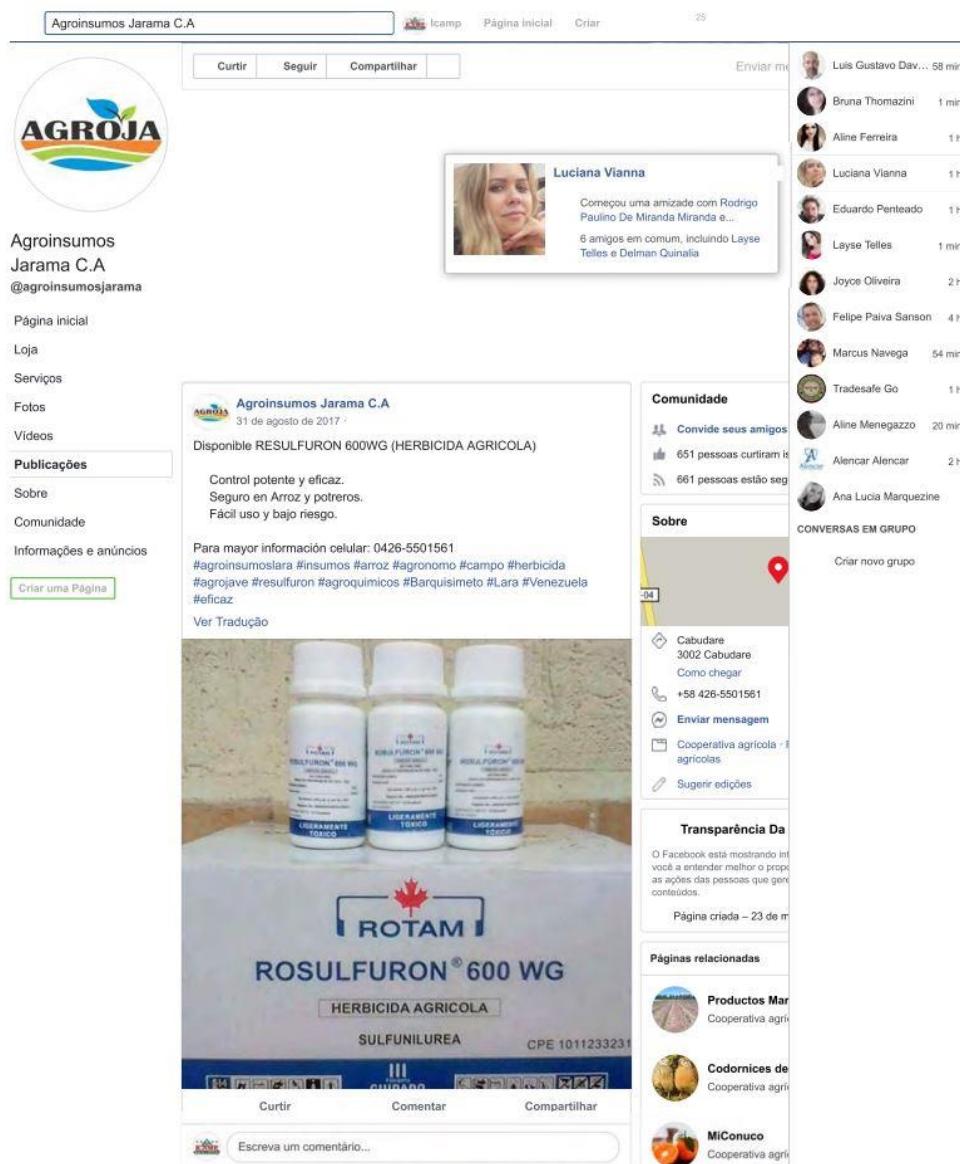


Figura 9 – Publicação no Facebook apresentada na contestação à caducidade da marca Rosulfuron
Fonte: IPAS

As publicações das duas mídias sociais não estão em língua portuguesa e não foi apresentada tradução para o português. Seguindo o que determina a LPI, o INPI exige que os documentos em língua estrangeira apresentados como meio de prova de uso de marca sejam acompanhados de uma tradução simples⁵¹.

Por não haver tradução anexada aos documentos da contestação, não é possível afirmar que as informações em língua estrangeira sobre os produtos exibidos na publicação se referem aos mesmos produtos que estão identificados na especificação do registro caducando.

⁵¹ Documentos em língua estrangeira - Os documentos em língua estrangeira deverão ser acompanhados de tradução simples, dispensada a legalização consular (INPI, 2022, p. 279).

Do mesmo modo, em relação à comprovação do uso em território nacional, não foi possível encontrar nenhuma evidência de que a marca tenha sido utilizada no Brasil. Nesse caso, a apresentação de documentos em língua estrangeira sem a tradução simples prejudicou a confirmação dos requisitos obrigatórios da prova de uso.

Quanto à titularidade das provas de uso, é possível verificar que as imagens de perfil das duas páginas das redes sociais são entidades distintas daquela do titular do registro, o que indica que ele não é o administrador das páginas do Facebook e do Instagram. Como não foi anexado documento que comprovasse o licenciamento da marca ou a autorização de seu uso para os titulares das páginas das redes sociais apresentadas⁵², não se verifica relação entre os titulares das páginas das redes sociais e o titular do registro caducando. Ainda que nas imagens compartilhadas nas duas publicações seja possível identificar o nome “ROTAM” – que é a parte principal do nome do titular do registro – não é possível afirmar com total certeza que se trata do nome do titular do registro.

Nesse caso analisado, verifica-se que a apresentação dos documentos em língua estrangeira é um fator complicador para a verificação da conformidade dos requisitos obrigatórios da prova de uso. Nenhuma das duas publicações de redes sociais apresentadas foi capaz de demonstrar o uso da marca para fins de elidir a petição de caducidade do registro.

Quadro 10 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 825859336

Requisitos obrigatórios da prova de uso	Conformidade	
	Facebook	Instagram
1. Datada dentro do período de investigação	Conforme	Conforme
2. Marca sem alteração do caráter distintivo	Conforme	Conforme
3. Produtos ou serviços especificados	Não conforme	Não conforme
4. Uso no Brasil	Não conforme	Não conforme
5. Emitida pelo titular	Não conforme	Não conforme
6. Língua portuguesa	Não conforme	Não conforme

Fonte: IPAS. Elaboração própria.

⁵² 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 (Manual de Marcas, 2022, p. 278).

4.1.5. Caso de publicação que não especifica o produto assinalado

Quadro 11 – Informações do registro de marca 826490557

Marca:	SALSA
Produtos ou serviços assinalados	Roupas e acessórios descartáveis do vestuário em geral, roupas e acessórios do vestuário para prática de esportes, roupas e acessórios do vestuário de uso comum.
Nome do titular	KASA COMERCIO E CONFECCOES EIRELI - EPP
Data de concessão	01/10/1996
Data da petição de caducidade	14/01/2019
Data da notificação da caducidade para contestação	05/02/2019
Data da petição de manifestação	22/03/2019
Período de Investigação	14/01/2014 até 14/01/2019

Fonte: IPAS

No caso acima, o titular do registro apresentou publicações da rede social Instagram para comprovar o uso da marca registrada. Na figura 10, observa-se que a publicação está datada dentro do período de investigação de uso, demonstra a marca concedida “Salsa” na imagem do perfil da rede social e no texto da publicação e informa que a marca é encontrada em São Paulo, Brasil, ou seja, no território nacional onde foi concedida.

Embora seja possível afirmar que há produtos na imagem da publicação que pertencem ao escopo dos produtos especificados no certificado de registro, não é possível afirmar de forma inequívoca qual produto da imagem estaria sendo assinalado pela marca caducada.

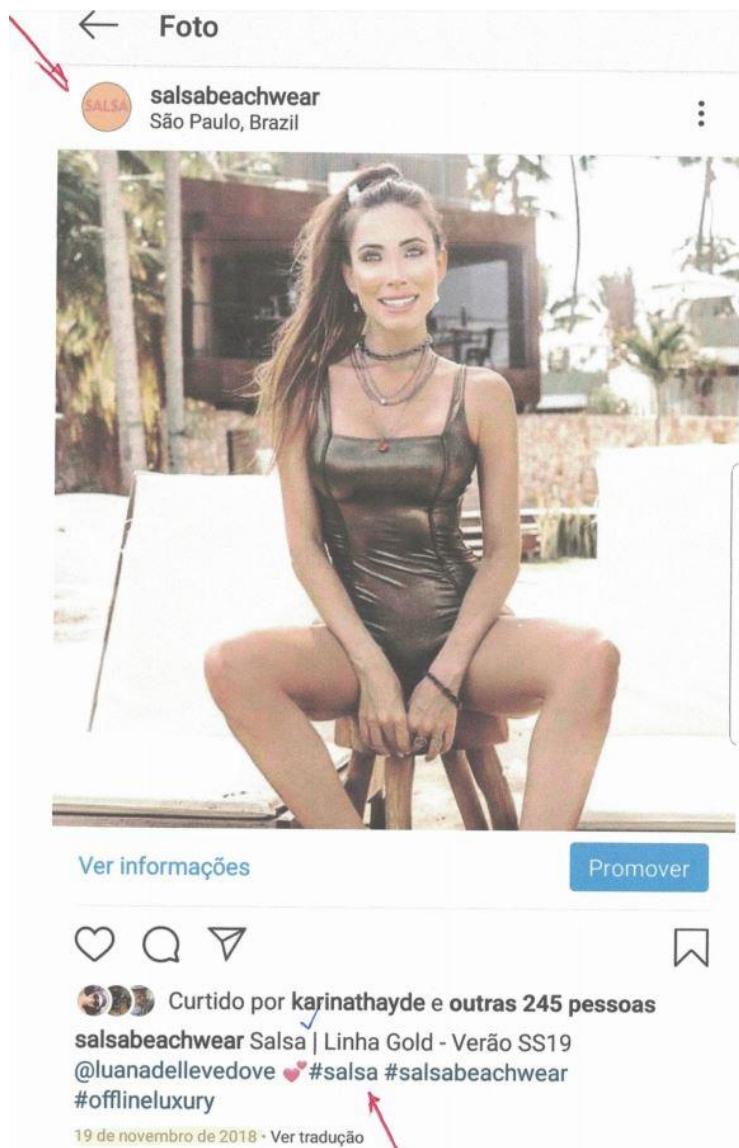


Figura 10 – Publicação no Instagram apresentada na contestação à caducidade da marca Salsa
Fonte: IPAS

Na imagem apresentada na contestação (figura 10), são identificados diversos produtos diferentes. A pessoa na publicação parece estar trajando um maiô, que pode ser considerado com um item do vestuário de uso comum. Mas, na mesma imagem, ela também utiliza joias e bijuterias, itens que, de acordo com a classificação internacional de produtos e serviços de Nice, não estariam inclusos na especificação de produtos desse registro⁵³.

Na imagem da figura 10, não é possível identificar qual produto está sendo assinalado pela marca presente na imagem do perfil da rede social. Assim, a presença da

⁵³ O registro caducando analisado foi concedido na classificação internacional de produtos e serviços de Nice (NCL) para produtos da NCL 25. Já itens como joias e bijuterias estão representados na NCL 14.

marca apenas na imagem do perfil e a falta de explicações no texto da publicação sobre qual item o sinal marcário efetivamente está assinalando causam incerteza sobre quais produtos apresentados na publicação realmente estão sendo divulgados pela empresa titular do registro e identificados pela marca “Salsa”.

No Manual de Marcas (INPI, 2019), está registrado que os meios de prova, impressos ou qualquer outro admitido em direito, devem apresentar a marca concedida e identificar os produtos ou serviços assinalados por ela. Na análise dessa publicação, verificou-se que o uso de marca apenas na imagem do perfil da rede social, sem que seja evidenciada qualquer relação com a imagem compartilhada ou o texto da publicação, pode não ser suficiente para comprovar que a marca concedida assinala os produtos ou serviços requeridos.

Essa publicação no Instagram (figura 10) não pode ser considerada como um documento capaz de comprovar o uso de marca, pois a imagem não permite identificar que produtos a marca estaria distinguindo. Como dito anteriormente nesta pesquisa, frequentemente a marca funciona apenas como um veículo publicitário nas publicações das redes sociais, comunicando visão e missão dos negócios da empresa ou um “estilo de vida” e sentimentos que a marca pretende sugerir para os consumidores. Esse tipo de publicação, embora possa fazer parte de uma estratégia publicitária da empresa, não possibilita a verificação da marca sendo usada para distinguir os produtos requeridos no certificado de registro de outros idênticos ou semelhantes.

Dessa forma, embora a marca registrada seja identificada na publicação, não é possível aferir se ela assinala os produtos discriminados no certificado de registro, o que levou a uma não conformidade quanto ao requisito “produtos ou serviços identificados”. Além dessa não conformidade, também não é possível identificar o titular do registro “KASA COMERCIO E CONFECCOES EIRELI – EPP” na publicação da rede social e, portanto, esse documento oriundo da rede social Instagram não seria capaz de comprovar o uso da marca registrada.

Observa-se que a rede social Instagram também possui funcionalidades que permitem a constatação de todos os requisitos obrigatórios da prova de uso, pois os textos de livre preenchimento da publicação podem ser utilizados para descrevê-los. Além disso, a não conformidade verificada em relação aos produtos especificados na imagem da figura 10 não teria sido constatada, caso essa fotografia demonstrasse a marca assinalando diretamente na imagem os produtos discriminados no certificado de registro, comprovando, assim, o uso do sinal registrado.

Quadro 12 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 826490557

Requisitos obrigatórios da prova de uso	Conformidade
	Instagram
1. Datada dentro do período de investigação	Conforme
2. Marca sem alteração do caráter distintivo	Conforme
3. Produtos ou serviços especificados	Não conforme
4. Uso no Brasil	Conforme
5. Emitida pelo titular	Não conforme
6. Língua portuguesa	Conforme

Fonte: IPAS.

4.1.6. Caso de publicações que não identificam a titular do registro

Quadro 13 – Informações do registro de marca 901833762

Marca:	
Produtos ou serviços assinalados	Cirurgias médicas [serviços médicos]; perícia médica; alimentação natural, macrobiótica [serviços médicos de nutrição]; saúde (serviços de -); exame bacteriológico [análise clínica]; assessoria, consultoria e informação médica; assessoria, consultoria e informação na área médica; assessoria, consultoria e informação sobre suplementos dietéticos e nutrição; assistência médica; assessoria, consultoria e informação sobre cuidados médicos; orientação nutricional; consultas médicas [serviços médicos]; tratamento médico; assessoria, consultoria e informação em nutrição.
Nome do titular	PATRICIA GADELHA RATTACASO
Data de concessão	19/06/2012
Data da petição de caducidade	29/03/2019
Data da notificação da caducidade para contestação	16/04/2019

Data da petição de manifestação	17/06/2019
Período de Investigação	De 29/03/2014 até 29/03/2019
Observação	No intervalo entre 29/03/2014 e 19/06/2017, que compreende a interseção entre o período de graça e o período de investigação, o titular do registro não é obrigado a comprovar o uso de marca, podendo fazê-lo apenas se for do seu interesse.

Fonte: IPAS

Na análise dos documentos apresentados quanto da contestação do pedido de declaração de caducidade da marca mista “Gastrus”, observou-se que as publicações da rede social Facebook cumpriram quase todos os requisitos obrigatórios da prova de uso. A exceção foi a impossibilidade de comprovar que esses documentos foram emitidos pela titular do registro e que a marca tenha sido utilizada por ela.

Ao analisar as imagens a seguir (figura 11 e figura 12), referentes a duas publicações do Facebook, a marca concedida pode ser observada tanto na imagem do perfil, quanto na própria figura compartilhada na publicação. Verifica-se que tanto o texto da publicação quanto as informações descritas na imagem publicada fazem referência direta aos serviços especificados no certificado de registro, ou seja, é possível comprovar nessa publicação que a marca mista “Gastrus” identifica serviços médicos e de saúde nas publicações do Facebook.



Figura 11 – Primeira publicação no Facebook apresentada na contestação à caducidade da marca Gastrus

Fonte: IPAS.



Figura 12 – Segunda publicação no Facebook apresentada na contestação à caducidade da marca Gastrus

Fonte: IPAS.

Nas duas imagens (figura 11 e figura 12), também é possível confirmar que as publicações foram compartilhadas na rede social dentro do período investigado, por meio da sinalização em vermelho feita na imagem pela própria titular do registro na contestação à caducidade. Além disso, estão evidentes os endereços de prestação dos serviços que a marca “Gastrus” identifica, o que prova que a marca está sendo utilizada no Brasil. Os clientes – novos ou antigos – da clínica “Gastrus” sabem que podem buscar atendimento ou agendar consultas no endereço veiculado na imagem.

Todavia, como foi informado, não houve a comprovação de que os documentos apresentados foram emitidos pela titular do registro em nenhuma das publicações do Facebook. No certificado de registro, a pessoa física “Patricia Gadelha Rattacaso” é a titular dos direitos do registro da marca “Gastrus”; no entanto, nenhum dos documentos apresentados demonstra que ela é a usuária do sinal concedido e, por isso, não há como afirmar que a marca tenha sido utilizada pela titular do registro.

Como foi demonstrado no primeiro caso analisado, há a possibilidade de o titular da página no Facebook registrar que a marca concedida é utilizada pelo titular do registro no próprio perfil e nas publicações nessa rede social. No entanto, no caso analisado da marca mista “Gastrus” não foi possível encontrar referência alguma ao

titular do registro nas publicações que são apresentadas na contestação ao pedido de declaração de caducidade.

Quadro 14 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 901833762

Requisitos obrigatórios da prova de uso	Conformidade
	Facebook
1. Datada dentro do período de investigação	Conforme
2. Marca sem alteração do caráter distintivo	Conforme
3. Produtos ou serviços especificados	Conforme
4. Uso no Brasil	Conforme
5. Emitida pelo titular	Não conforme
6. Língua portuguesa	Conforme

Fonte: IPAS

4.1.7. Caso de publicação que não comprova o uso da marca no Brasil

Quadro 15 – Informações do registro de marca 820588997

Marca:	
Produtos ou serviços assinalados	Laticínios em geral.
Nome do titular	SM4 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS S.A.
Data de concessão	03/01/2006
Data da petição de caducidade	01/09/2016
Data da notificação da caducidade para contestação	07/02/2017
Data da petição de manifestação	10/04/2017
Período de Investigação	De 01/09/2011 até 01/09/2016

Fonte: IPAS

Nesse caso, a contestação ao pedido de declaração de caducidade apresentou publicações do Facebook como provas de uso da marca. Os requisitos obrigatórios relativos à datação durante o período investigado, uso da língua portuguesa no

documento e demonstração da marca concedida assinalando os produtos discriminados no certificado de registro estão conformes.

Em relação à marca apresentada na imagem da publicação (figura 13) e nas imagens dos produtos, decerto que há modificações em relação à marca conforme concedida. No entanto, considerando que os elementos distintivos principais da marca apresentada na imagem foram mantidos, que as diferenças nos elementos figurativos são apenas de proporção e que a mudança na tipologia do nome “Sabor da Serra” é mínima, pode ser considerado que não houve alteração no caráter distintivo original da marca.

Cabe notar que, no tratamento do pedido de declaração de caducidade, o entendimento do INPI sobre a alteração do caráter distintivo original foi o mesmo do entendimento aqui descrito, tendo em vista que o Instituto decidiu pelo indeferimento da petição de caducidade.



Figura 13 – Publicação no Facebook apresentada na contestação à caducidade da marca Sabor da Serra

Fonte: IPAS

Apesar disso, é importante notar que não há qualquer evidência na publicação capaz de comprovar que a marca concedida esteja sendo utilizada em território nacional. As informações nos produtos apresentados na imagem são ilegíveis e não há nenhuma evidência na própria imagem ou no texto da publicação que levem à convicção de que a marca foi utilizada no Brasil. Não há qualquer referência para os consumidores sobre onde encontrar os produtos assinalados pela marca.

Além dessa não conformidade, também não foi possível verificar nessa publicação de rede social que a marca tenha sido usada pelo titular do registro caducando.

Quadro 16 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 820588997

Requisitos obrigatórios da prova de uso	Conformidade
	Facebook
1. Datada dentro do período de investigação	Conforme
2. Marca sem alteração do caráter distintivo	Conforme
3. Produtos ou serviços especificados	Conforme
4. Uso no Brasil	Não conforme
5. Emitida pelo titular	Não conforme
6. Língua portuguesa	Conforme

Fonte: IPAS

4.1.8. Caso de cabeçalho da rede social Facebook

Quadro 17 – Informações do registro de marca 823764419

Marca:	 ISEPE Instituto Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão
Produtos ou serviços assinalados	Educação, cursos, lazer, atividades culturais e desportivas.
Nome do titular	ISEPE-INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/C
Data de concessão	12/08/2008
Data da petição de caducidade	15/11/2018
Data da notificação da caducidade para contestação	04/12/2018
Data da petição de manifestação	04/02/2019
Período de Investigação	De 15/11/2013 até 15/11/2018

Fonte: IPAS

Nessa contestação o titular do registro apresenta o cabeçalho da página do perfil da rede social como tentativa de provar o uso da marca registrada. Na imagem

apresentada (figura 14), o único requisito que pode ser considerado como conforme é o fato de estar em língua portuguesa, pois o documento não está datado, não identifica o titular do registro, não demonstra onde os serviços são prestados e a marca apresenta significativas alterações em relação à marca registrada: modificações na sua tipologia, no elemento figurativo e em sua composição geral, alterando o caráter distintivo original do sinal registrado.



Figura 14 – Cabeçalho de página no Facebook apresentada na contestação à caducidade da marca ISEPE Instituto Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão.

Fonte: IPAS

Assim, verifica-se que o cabeçalho de redes sociais, quando apresentado de forma isolada, não é prova suficiente para comprovar o uso da marca registrada em um processo de caducidade. Nessa situação, há uma impossibilidade em constatar a conformidade em quase todos os requisitos obrigatórios da prova de uso e, principalmente, de verificar a marca identificando os produtos e serviços que visa distinguir. Ou seja, não é possível afirmar que há uso da marca registrada em um cabeçalho de rede social se não é possível observar quais produtos ou serviços a marca deveria estar assinalando.

Observa-se nesse caso que, quando a prova de uso demonstra a marca sendo utilizada dessa forma nas redes sociais, há apenas o uso do sinal registrado como veículo publicitário, pois a marca está sendo utilizada para realizar uma comunicação de valores para os consumidores (desejando “Feliz 2019” e apresentando o slogan “A sua faculdade no litoral”), sem nenhuma demonstração evidente dos serviços que ela deveria assinalar.

No entanto, importante lembrar que – assim como foi observado no primeiro caso analisado (da marca “Cofelma”) –, caso fosse apresentada a página inicial completa do perfil da rede social, haveria a possibilidade de se identificar alguns requisitos obrigatórios do uso de marca. Ademais, se essa página fosse combinada com efetivas publicações do perfil de rede social, que demonstrassem o sinal registrado identificando os serviços especificados no certificado de registro, os documentos poderiam ser considerados como prova de uso da marca registrada.

Quadro 18 - Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 823764419

Requisitos obrigatórios da prova de uso	Conformidade
	Facebook
1. Datada dentro do período de investigação	Não conforme
2. Marca sem alteração do caráter distintivo	Não conforme
3. Produtos ou serviços especificados	Não conforme
4. Uso no Brasil	Não conforme
5. Emitida pelo titular	Não conforme
6. Língua portuguesa	Conforme

Fonte: Elaboração própria.

4.1.9. Caso de cabeçalho da rede social Instagram

Quadro 19 – Informações do registro de marca 827039638

Marca:	MIURA
Produtos ou serviços assinalados	Veículos automotivos com ou sem motor, peças e acessórios para veículos incluídas nesta classe e equipamentos e peças para conserto, manutenção e reforma de veículos automotivos incluídas nesta classe.
Nome do titular	A R BOUÇAS DO VALE VEICULOS
Data de concessão	04/09/2007
Data da petição de caducidade	22/11/2018
Data da notificação da caducidade para contestação	11/12/2018
Data da petição de manifestação	08/02/2019
Período de Investigação	De 22/11/2013 até 22/11/2018

Fonte: IPAS

Como forma de reforçar o que foi abordado no caso analisado anteriormente, agora com documentos de outra rede social, é exibida a seguir a publicação da rede social Instagram, que foi apresentada na contestação ao pedido de declaração de caducidade da marca “MIURA” (Figura 15).

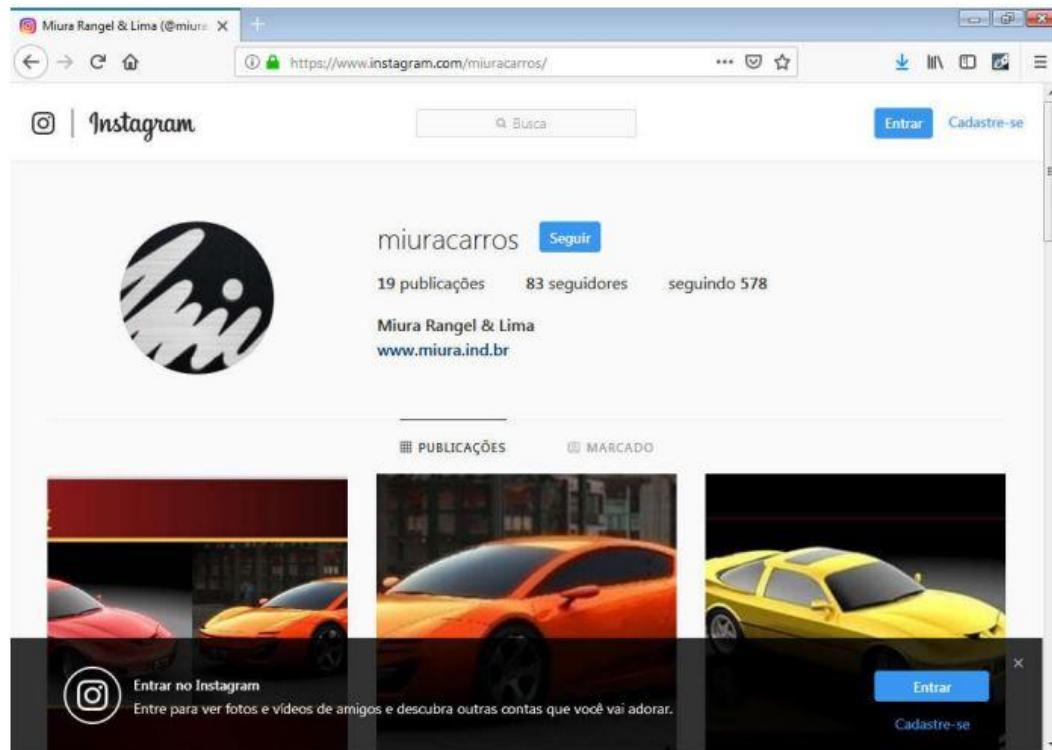


Figura 15 – Cabeçalho de página do Instagram apresentada na contestação à caducidade da marca MIURA

Fonte: IPAS

Na imagem, embora possa ser observada a marca concedida, os produtos que ela visa identificar e documento em língua portuguesa, os demais requisitos obrigatórios não são identificados no cabeçalho do Instagram. A falta de data no cabeçalho da página do perfil dessa rede social é razão principal para que o documento não seja considerado válido para comprovar o uso da marca, pois não é possível identificar que a marca foi usada dentro do intervalo do período investigado.

Também não é possível identificar o titular do registro no documento. Entretanto, nota-se que o titular da página na rede social colocou nesse cabeçalho a seguinte informação: “Miura Rangel & Lima”. Não é conhecido o que essa informação representa ou a motivação do titular da página para inserir essa expressão no cabeçalho do perfil no Instagram, mas supõe-se que esse local poderia ser usado para escrever o nome do titular do registro de marca.

Do mesmo modo, não há comprovação de que o uso de marca se deu em território brasileiro. Todavia, assim como o titular da página no Instagram usa o cabeçalho para comunicar o endereço eletrônico “www.miura.com.br”, esse espaço poderia ter sido utilizado para indicar, de alguma forma, que os produtos constantes do certificado de registro são produzidos ou comercializados no Brasil (divulgando o endereço da fábrica ou estabelecimento comercial, por exemplo).

Contudo, ratifica-se que um cabeçalho de página de perfil de rede social não é capaz de, isoladamente, comprovar o uso de marca em um processo de caducidade, principalmente devido à incapacidade de apresentar datação. Diferentemente do cabeçalho de rede social, as publicações nas redes sociais apresentam a data em que elas foram compartilhadas e, por isso, entende-se que esse tipo de documento de redes sociais é o mais adequado para ser utilizado como prova de uso na contestação ao requerimento de caducidade.

Quadro 20 - Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 827039638

Requisitos obrigatórios da prova de uso	Conformidade
	Instagram
1. Datada dentro do período de investigação	Não conforme
2. Marca sem alteração do caráter distintivo	Conforme
3. Produtos ou serviços especificados	Conforme
4. Uso no Brasil	Não conforme
5. Emitida pelo titular	Não conforme
6. Língua portuguesa	Conforme

Fonte: Elaboração própria.

4.1.10. Caso da rede social Facebook usada apenas como troca de mensagens

Quadro 21 – Informações do registro de marca 902210378

Marca:	BRINCADERIA
Produtos ou serviços assinalados	Colônia de férias; Colônia de férias [Informação, Assessoria, Consultoria]; Divertimento; Divertimento [Informação, Assessoria, Consultoria]; Ensino (Serviços de -); Ensino (Serviços de -)[Informação, Assessoria, Consultoria]; Animação

	<p>de festa; Animação de festa [Informação, Assessoria, Consultoria]; Cerimonial de eventos (serviços relativos ao -); Cerimonial de eventos (serviços relativos ao -)[Informação, Assessoria, Consultoria]; Aluguel de utensílios para festas [aparelhos e decorações]; Aluguel de utensílios para festas [aparelhos e decorações][Informação, Assessoria, Consultoria]; Clubes (Serviços de -) [lazer ou educação]; Clubes (Serviços de -) [lazer ou educação][Informação, Assessoria, Consultoria]; Entretenimento; Entretenimento [Informação, Assessoria, Consultoria]; Férias (Colônia de -); Férias (Colônia de -)[Informação, Assessoria, Consultoria]; Festas (Planejamento de -); Festas (Planejamento de -)[Informação, Assessoria, Consultoria]; Informações sobre recreação; Informações sobre recreação[Informação, Assessoria, Consultoria]; Educação (Serviços de -); Educação (Serviços de -)[Informação, Assessoria, Consultoria]; Entretenimento [lazer] (Informações sobre -); Entretenimento [lazer] (Informações sobre -)[Informação, Assessoria, Consultoria]; Informações sobre educação [instrução]; Informações sobre educação [instrução][Informação, Assessoria, Consultoria]; Planejamento de festas; Planejamento de festas[Informação, Assessoria, Consultoria]; Recreação (Provimento de instalações para -); Recreação (Provimento de instalações para -)[Informação, Assessoria, Consultoria]; Decoração de festa, ceremonial e outros eventos; Decoração de festa, ceremonial e outros eventos[Informação, Assessoria, Consultoria]; Recreação (Informações sobre -); Recreação (Informações sobre -)[Informação, Assessoria, Consultoria].</p>
Nome do titular	TATIANA ROSADO FRANKOVSKY BARROSO
Data de concessão	27/11/2012
Data da petição de caducidade	17/12/2018
Data da notificação da caducidade para contestação	02/01/2019
Data da petição de manifestação	07/03/2019
Período de Investigação	17/12/2013 até 17/12/2018
Observação	<p>No intervalo entre 17/12/2013 e 27/11/2017, que compreende a interseção entre o período de graça e o período de investigação, o titular do registro não é obrigado a comprovar o uso de marca, podendo fazê-lo apenas se for do seu interesse.</p>

O caso da marca “Brincaderia” trouxe um tipo específico de documento oriundo de mídia social: uso do Facebook como canal de troca de mensagens com clientes. A imagem a seguir (figura 16) é uma tentativa de comprovação de uso da marca caducada com capturas de tela de duas conversas virtuais na rede social Facebook entre a dona do perfil da página e duas possíveis clientes, que solicitam orçamento para serviços de animação de festa.

Message 1 (Top):

Maria Alice Ta... 09/09/2014 09:50

Bom dia

Gostaria de receber proposta de entretenimento para festa de menino 3 anos a ser realizada no dia 25/10 das 12 as 17 no nosso sítio em petropolis.

Gostaria de brincadeiras ao ar livre tipo banho de mangueira toboga no morro, aluguel de pula pula, caca ao tesouro.

Aguardo retorno

Grata

Maria Alice

Message 2 (Bottom):

16/02/2014 11:46

Ola,

Gostaria de um orçamento para a festa do meu filho 26/2 a partir das 18:30 para umas 30 crianças de 6 anos em Vargem pequena.

Gostaria de algo diferenciado, com brincadeiras de rua (moro em uma casa em uma rua fechada, da para aproveitar este espaço), algo sem aquela gritaria de microfone e que brincasse apenas com as crianças!

Fico no aguardo.

Att

Bruna

Figura 16 – Duas conversas virtuais na página do Facebook apresentadas na contestação à caducidade da marca Brincaderia

Fonte: IPAS

Pela solicitação das clientes, verifica-se que os serviços citados na conversa estão contemplados na especificação de serviços do registro caducando. No entanto, não

é possível fazer nenhuma relação desses serviços com a marca, ou seja, não é possível afirmar que o sinal “Brincaderia” assinala os serviços mencionados.

Ainda que o nome “Brincaderia” possa ser visualizado na ferramenta de busca da página do Facebook (no canto superior esquerdo das capturas de tela da figura 16), não há nenhum vínculo desse nome com as conversas registradas. Além disso, observa-se que está escrita a palavra “Feliz” no nome do perfil que se encontra no canto superior direito das capturas de tela, e não a marca “Brincaderia”. Esta situação revela que o perfil do Facebook que está sendo utilizado para se comunicar com os clientes não faz referência à marca “Brincaderia”.

O que pode ser considerado das mensagens exibidas na figura 16 é que elas solicitam a prestação de serviços para Petrópolis e Vargem Pequena – respectivamente, uma cidade do estado do Rio de Janeiro e um bairro da cidade do Rio de Janeiro –, o que poderia ser compreendido como prestação dos serviços em território nacional. Ainda que não haja a certeza de que os serviços foram prestados, pode-se entender que os serviços estariam sendo oferecidos no Brasil.

De qualquer modo, vê-se que a troca de mensagens virtuais não demonstra a marca assinalando os serviços especificados no certificado de registro. Na verdade, nesse caso, não é nem possível perceber o sinal exercendo outra função marcária, pois não há nenhuma menção à marca “Brincaderia” nas conversas exibidas ou na imagem de perfil da página no Facebook. As solicitações de orçamento só poderiam ser consideradas como prova de uso de marca de forma isolada, caso fosse possível identificar nesses documentos, além de todos os requisitos obrigatórios da prova de uso, a marca concedida cumprindo a função distintiva.

Ainda que as mensagens trocadas exibam datação dentro do período investigado, estejam em língua portuguesa e demonstrem a divulgação dos serviços no Brasil, essa documentação da rede social não foi capaz de demonstrar que a titular do registro caducando usou a marca concedida para identificar os serviços especificados no certificado de registro.

Quadro 22 - Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 902210378

Requisitos obrigatórios da prova de uso	Conformidade
	Facebook
1. Datada dentro do período de investigação	Conforme

2. Marca sem alteração do caráter distintivo	Não conforme
3. Produtos ou serviços especificados	Não conforme
4. Uso no Brasil	Conforme
5. Emitida pelo titular	Não conforme
6. Língua portuguesa	Conforme

Fonte: Elaboração própria.

4.1.11. Caso de publicação que não demonstra a marca distinguindo os serviços especificados

Quadro 23 – Informações do registro de marca 821656252

Marca:	
Produtos ou serviços assinalados	Serviços de seguro de automóveis, de imóveis, seguros de vida, seguros previdenciários e outros pertinentes, incluídos nesta classe.
Nome do titular	PASSOS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Data de concessão	21/12/2004
Data da petição de caducidade	18/03/2019
Data da notificação da caducidade para contestação	09/04/2019
Data da petição de manifestação	08/05/2019
Período de Investigação	De 18/03/2014 até 18/03/2019

Fonte: IPAS

Na contestação da marca mista “Passos”, foram apresentadas três imagens capturadas da rede social Facebook: duas publicações e um cabeçalho da página da marca “Passos”.

Em relação à imagem do cabeçalho (figura 17), verifica-se a mesma situação dos casos apresentados anteriormente, em que ficou evidenciado que o cabeçalho de rede social não demonstra todos os requisitos obrigatórios da prova de uso de marca e, por isso, não é documento hábil para realizar isoladamente comprovação de uso.



Figura 17 – Cabeçalho de página do Facebook apresentada na contestação à caducidade da marca Passos

Fonte: IPAS

Já a segunda imagem do Facebook (Figura 18) apresentada na contestação encontra-se ilegível. O documento não possibilita a perfeita leitura das informações descritas na imagem compartilhada, impedindo a verificação dos requisitos obrigatórios da prova de uso. Observa-se, ainda, que a própria publicação não exibe a data em que foi veiculada, impossibilitando a verificação de sua emissão dentro do período de investigação.



Figura 18 – Primeira publicação no Facebook apresentada na contestação à caducidade da marca Passos

Fonte: IPAS

Na figura a seguir (Figura 19), identifica-se a marca mista “Passos” na ilustração compartilhada na publicação. Há suspeita de que a marca também possa ser identificada na imagem do perfil da página; mas, como esse documento também apresenta problemas em sua legibilidade, será considerada apenas a marca presente na ilustração compartilhada.



Figura 19 – Segunda publicação no Facebook apresentada na contestação à caducidade da marca Passos

Fonte: IPAS

Como a marca apresentada na publicação (figura 19) demonstra apenas pequenas alterações na tipografia utilizada em relação ao sinal registrado, entende-se que não houve modificação em seu caráter distintivo original.

Todavia, mesmo que esse terceiro documento demonstre que a marca foi usada, é importante ressaltar que seu uso não pode ser considerado como uso suficiente para comprovar o uso do sinal registrado. A marca “Passos” é utilizada na publicação da figura 19 apenas para comunicar uma mensagem institucional, fazendo referências às comemorações de Páscoa e de Natal, sem fazer qualquer referência aos serviços que por ela deveriam ser assinalados. Nessa publicação a marca não distingue os produtos discriminados no certificado de registro.

Por isso, não é possível afirmar que a marca foi usada no mercado para distinguir seus serviços de outros idênticos ou similares. Ainda que se considerasse que todos os requisitos obrigatórios da prova de uso estivessem em conformidade na publicação das figuras 18 ou 19, ao não demonstrar a marca identificando os serviços de seguro de automóveis, de imóveis, seguros de vida, seguros previdenciários e outros, não é possível dizer que o uso da marca se deu para os serviços especificados no certificado de registro.

Desse modo, percebe-se que a utilização da marca registrada cumprindo qualquer uso em que não se identifique a função distintiva não poderá ser aceito como uso de marca. Ainda que essa contestação tenha apresentado três diferentes documentos extraídos da página da marca “Passos” no Facebook, não foi possível realizar nenhum tipo de correlação entre elas que possibilitasse a comprovação de todos os requisitos obrigatórios. Pela análise desse caso, é relevante registrar que documentos que não demonstrem o uso do sinal registrado cumprindo a função distintiva não devem ser considerados suficientes para, isoladamente, realizar a comprovação do uso de marca em um processo de caducidade.

Quadro 24 - Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 821656252

Requisitos obrigatórios da prova de uso	Conformidade
	Facebook
1. Datada dentro do período de investigação	Não conforme
2. Marca sem alteração do caráter distintivo	Conforme
3. Produtos ou serviços especificados	Não conforme
4. Uso no Brasil	Não conforme
5. Emitida pelo titular	Não conforme
6. Língua portuguesa	Conforme

Fonte: Elaboração própria.

4.2. RESULTADOS DA PESQUISA

Nesta pesquisa, foram verificadas 500 contestações ao pedido de declaração de caducidade de registro de marca. Deste quantitativo, apenas 51 contestações apresentaram documentos extraídos das redes sociais.

Das 51 contestações analisadas, 42 apresentaram publicações de apenas uma rede social, sete de duas redes sociais e duas contestações trouxeram publicações de três redes sociais, assim como informado no gráfico a seguir.

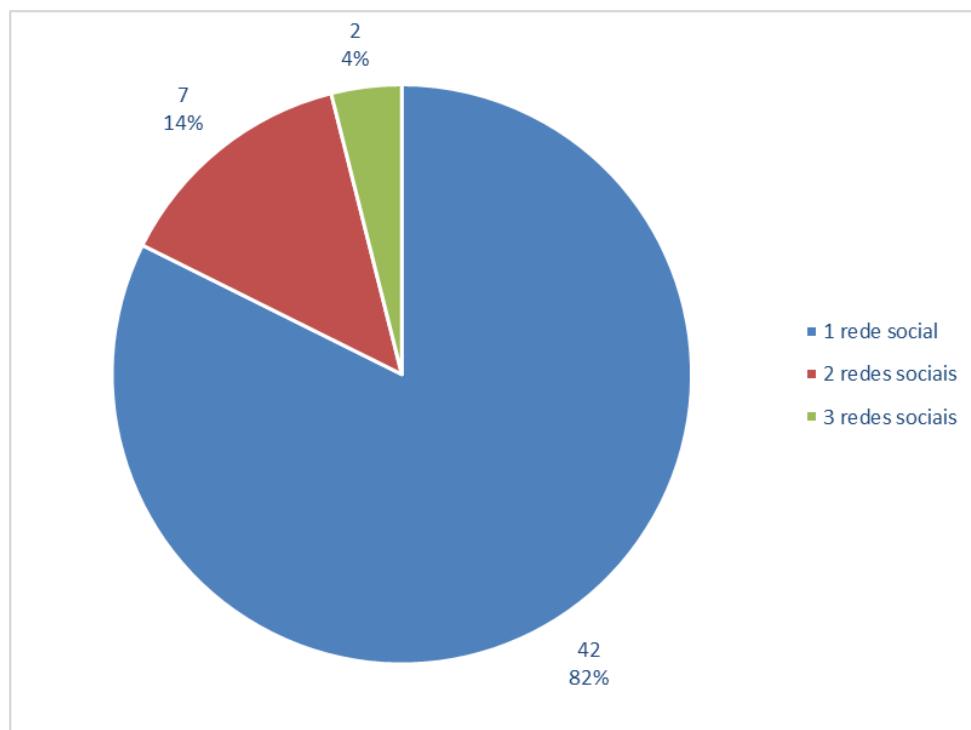


Gráfico 1: Quantidade e percentual de contestações de acordo com a quantidade de redes sociais utilizadas.

Fonte: IPAS. Elaboração própria.

Desse modo, pode ser dito que foram analisadas 62 tentativas de comprovação de uso de marca com publicações de redes sociais.

Em relação às quatro mídias sociais pesquisadas, percebeu-se que as contestações analisadas não trouxeram documentos do WhatsApp. Constatou-se que foram apresentadas como tentativas de prova de uso de marca apenas documentos das mídias sociais YouTube, Instagram e Facebook, sendo essa última a que foi observada mais vezes.

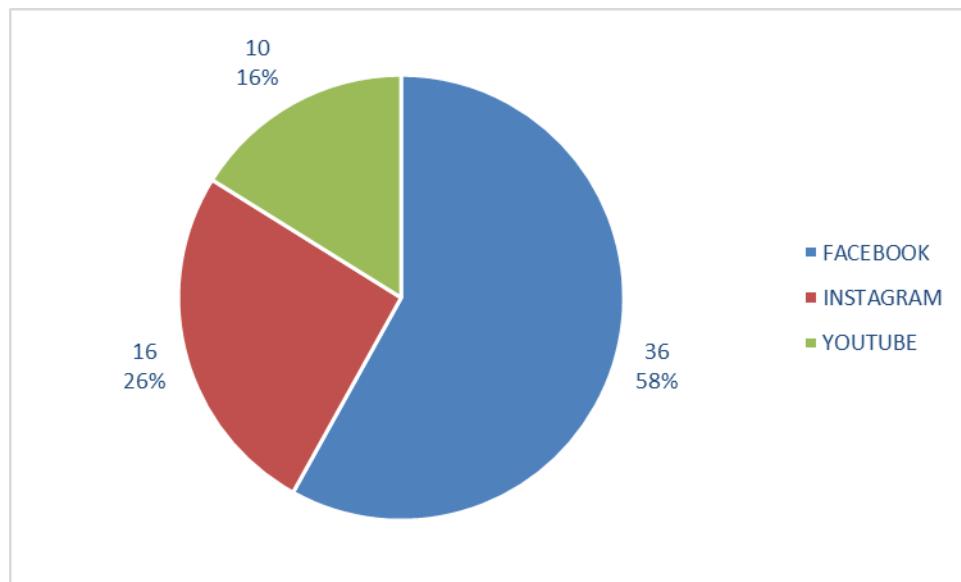


Gráfico 2: Quantidade e percentual de cada rede social utilizada nas tentativas de comprovação de uso de marca.

Fonte: IPAS. Elaboração própria.

Como visto na discussão dos casos, apenas uma contestação ao pedido de declaração de caducidade teve sucesso em comprovar o uso da marca registrada com publicações das redes sociais, apresentando conformidade em relação a todos os requisitos obrigatórios da prova de uso e demonstrando que publicações na rede social Facebook pode ser utilizada para comprovar o uso de marca em um processo de caducidade. Em todas as outras 50 contestações analisadas, foi observada alguma não conformidade em relação aos requisitos obrigatórios nos documentos oriundos das mídias sociais ou a marca foi usada para outros fins que não o de identificar produtos ou serviços.

O gráfico a seguir (Gráfico 3) apresenta o número de vezes que cada não conformidade foi observada em relação aos requisitos obrigatórios da prova de uso.

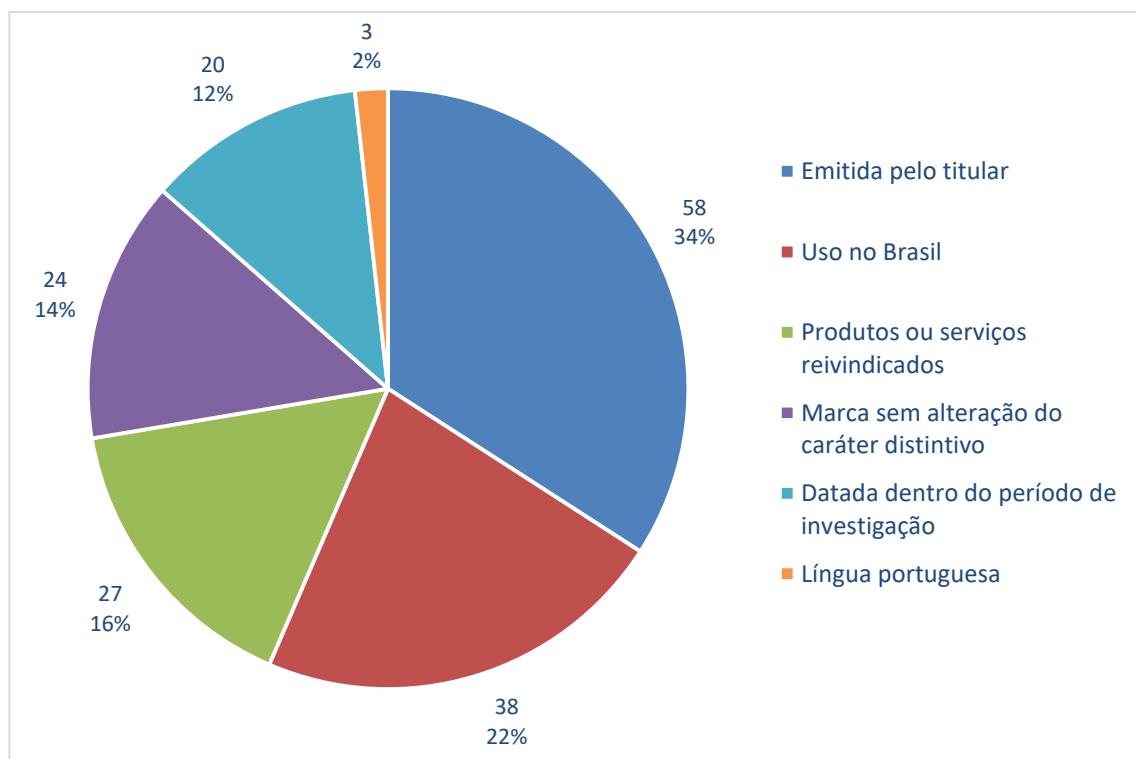


Gráfico 3: Quantidade e percentual de tipo de não conformidade observada na análise das publicações de redes sociais apresentadas nas contestações.

Fonte: IPAS. Elaboração própria.

A não comprovação de que a marca foi utilizada pelo titular do registro – em documentos emitidos pelo mesmo – foi a principal não conformidade observada nesta pesquisa, ocorrendo em 58 das 62 tentativas de comprovação de uso da marca registrada com publicações de mídias sociais.

Na análise das contestações, verificou-se que as publicações em redes sociais dificilmente apresentam o nome do titular do registro. Nos exemplos dos casos analisados anteriormente, “TJ produções” e “Rosulfuron”, ainda há alguma suspeita que demonstre a possibilidade de se identificar o titular do registro nas publicações nas redes sociais. No entanto, no exemplo do caso analisado da marca mista “Gastrus”, assim como na maioria dos demais, não é possível encontrar referência alguma ao nome do titular do registro nas publicações que são apresentadas nas manifestações à caducidade.

A falta de uso do nome do titular do registro marcário em publicações nas redes sociais pode ser entendida como uma evidência do que foi discutido anteriormente sobre as funções marcárias: que o consumidor atual não identifica na marca uma origem empresarial, mas, sim, a função de distinção de produtos ou serviços, iguais ou similares. Isso pode ser uma explicação para o fato de os titulares de páginas de redes

sociais, na maioria das observações desta pesquisa, fazerem referência apenas à própria marca e não ao nome da empresa.

O requisito obrigatório da verificação do uso da marca registrada no Brasil teve a segunda maior taxa de não conformidade observada: 35 das 62 tentativas de comprovação. Nesta pesquisa aferiu-se que as publicações em mídias sociais dificilmente apresentam alguma informação que demonstre a intenção de comercialização ou o comércio propriamente dito de produtos e serviços no Brasil, como, por exemplo, endereço onde essa atividade comercial seja realizada. Cabe registrar que, embora tenha sido demonstrado que as redes sociais apresentam a possibilidade de venda de produtos na própria plataforma, nenhuma manifestação à caducidade apresentou documentos que comprovassem que houve a efetiva comercialização daquilo que as marcas assinalam por meio das redes sociais.

Em relação à obrigação de fazer referência aos produtos ou serviços assinalados pela marca registrada, a principal razão da não conformidade observada neste requisito se refere ao uso atípico da marca. Verificou-se que muitas publicações em redes sociais apresentavam o sinal registrado em estratégias de publicidade ou comunicação com seus clientes, sem identificar quais produtos ou serviços são assinalados por ele. Foi percebido, portanto, a marca registrada exercendo apenas uma função de veículo publicitário, pois, como não há referência aos produtos e serviços, não há a possibilidade de distinguir esses de outros idênticos ou afins.

Esta situação pode demonstrar que os titulares de páginas de redes sociais optam por fazer o uso de marca nessas plataformas apenas como propaganda da própria marca ou que há um desconhecimento em relação à obrigatoriedade de comprovar o uso da marca cumprindo a sua função distintiva⁵⁴, demonstrando que o sinal registrado assinalou os produtos ou serviços especificados no certificado de registro, mesmo que em ações de publicidade.

Quanto ao número de não conformidades encontrado no requisito de uso da marca registrada sem alteração do caráter distintivo, percebeu-se que os titulares de páginas nas redes sociais utilizam os sinais registrados com consideráveis modificações

⁵⁴ É importante apontar que pesquisa anterior (MORGADO, 2018) considera que há necessidade de melhorar os normativos sobre o processo e os procedimentos de caducidade e a divulgação desses para todos os envolvidos, principalmente devido “ao flagrante desconhecimento do instituto da caducidade, à instabilidade relativa às condições do uso obrigatório da marca e à inconsistência das decisões proferidas” (MORGADO, 2018, p. 371). Segundo a autora, isso evitaria que titulares de marca tivessem seu registro extinto indevidamente ou que marcas que não são efetivamente utilizadas no mercado de produtos e serviços continuassem em vigor.

nessas plataformas, apresentando alteração no caráter distintivo original da marca concedida no certificado de registro.

Como a presente dissertação não analisou todos os documentos apresentados nas 51 contestações à caducidade – apenas os oriundos das redes sociais – não há como afirmar se essa situação é algo específico apenas no uso de marca nas redes sociais ou se também há um desconhecimento dos titulares de registro sobre a obrigação de comprovar que usou a marca concedida sem alteração no seu caráter distintivo original, o que talvez pudesse ser mais bem compreendido na análise de outros tipos de documentos.

Por fim, é importante registrar que, em algumas das contestações ao pedido de declaração de caducidade analisadas nesta pesquisa, observou-se que os titulares apresentam como prova de uso o cabeçalho da página do perfil da rede social. No entanto, há de se perceber que os cabeçalhos das páginas de redes sociais comumente não apresentam data, o que faz com que esse meio de prova não seja considerado para comprovar o uso da marca, de acordo com os procedimentos descritos no Manual de Marcas do INPI.

CONCLUSÕES

As redes sociais vêm sendo utilizadas de forma intensa pela sociedade em geral e um desses reflexos encontra-se na relação empresa-consumidores que se intensificou nessas plataformas, complementando ou até substituindo os meios tradicionais de comunicação e de divulgação de produtos e serviços. Assim, para os detentores de registros de marcas, surgiu um novo meio possivelmente hábil para comprovar o uso do sinal registrado em um processo de caducidade.

Esta dissertação teve como objetivo geral verificar se as publicações criadas no ambiente virtual das mídias sociais cumprem os requisitos obrigatórios relativos à comprovação de uso de uma marca para fins de elidir a declaração de caducidade do respectivo registro.

Para que esse objetivo principal fosse atingido, no primeiro capítulo foi realizada uma pesquisa bibliográfica para esclarecer a função que a marca deve cumprir, qualquer que seja o canal utilizado para o uso desse sinal, seguida de um aprofundamento sobre os requisitos relativos à prova de uso no processo de caducidade do registro de marca, no segundo capítulo. Uma exposição foi realizada no terceiro capítulo acerca das quatro principais mídias sociais utilizadas no Brasil, a saber: Facebook, YouTube, Instagram e WhatsApp.

Por fim, no quarto capítulo, foi utilizada uma amostra de 500 manifestações a pedidos de declaração de caducidade de registro de marca, a fim de investigar como os titulares dessas marcas utilizam as publicações em redes sociais em suas contestações. Verificou-se que, das 500 contestações pesquisadas, apenas 51 apresentaram provas oriundas de mídias sociais e essas comprovações foram analisadas com base no que havia sido tratado nos capítulos anteriores.

Constatou-se que foram apresentadas apenas as publicações das redes sociais Facebook, Instagram e YouTube, não havendo nenhuma tentativa de comprovação de uso de marca com provas da mídia social WhatsApp. Das publicações apresentadas dessas três redes sociais, foi observado um alto número de não conformidade em relação aos requisitos obrigatórios da prova de uso e apenas uma contestação ao pedido de declaração de caducidade obteve sucesso em comprovar o uso do sinal registrado com provas de uso extraídas de uma mídia social.

É de livre escolha do empresário, titular de uma página de uma marca em uma rede social, criar suas publicações do modo que melhor lhe sirva para atingir os objetivos do seu negócio. Todavia, para que as publicações nessas plataformas possam servir como prova de uso da marca em sede de contestação ao pedido de declaração de caducidade, é necessário que o material divulgado demonstre que os documentos foram emitidos pelo titular do registro (ou licenciado) e apresente a marca concedida assinalando os produtos ou serviços que constam do certificado de concessão no território nacional onde ela foi concedida, portanto, cumprindo a função para a qual a marca foi concedida, qual seja, a distintiva.

Para que seja mantida a proteção da marca registrada, é primordial que, em um processo de caducidade, os documentos apresentados demonstrem o uso da marca registrada identificando e distinguindo produtos e serviços de outros análogos. Entretanto, foi percebido na pesquisa que, frequentemente, as empresas detentoras de páginas nas redes sociais criam e compartilham publicações em que a marca aparece funcionando apenas como um veículo publicitário, referindo-se à própria marca ou a empresa titular desta e não aos produtos e serviços que deveriam identificar. Esse fato tem relação com a própria razão de ser das redes sociais, que é compartilhar informações e estabelecer comunicação com os consumidores em um nível que ultrapasse barreiras físicas.

No entanto, pela análise das manifestações à caducidade que apresentaram documentos extraídos das mídias sociais, foi verificado que, mesmo quando se pretende usar a marca identificando produtos e serviços nas publicações das redes sociais, há uma inabilidade do manifestante de aproveitar esse material como prova de uso em uma contestação suficientemente capaz de elidir a declaração de caducidade do registro.

Não é clara a razão pela qual persiste a dificuldade em demonstrar esses requisitos obrigatórios, mas, diante de várias publicações que sequer apresentam data ou mesmo a marca registrada, percebe-se que há um grau de desconhecimento dos titulares em relação aos normativos que regulam um processo de caducidade – em especial o Manual de Marcas do INPI – e, por consequência, dos requisitos obrigatórios da prova de uso.

Além disso, as informações descritas no Manual de Marcas não abordam os meios mais modernos de uso de marca, tornando-o insuficiente para auxiliar um titular de registro de marca que pretenda contestar uma caducidade com documentos extraídos das mídias sociais. Observou-se que o INPI, quando tratou as contestações ao pedido de

declaração de caducidade analisadas, não fez referências às publicações de redes sociais apresentadas como prova de uso nas contestações, o que traz ainda mais dúvidas sobre o posicionamento do Instituto quanto à validade desses documentos.

Outra possível explicação para a alta proporção de não conformidades, tendo em vista o baixo número de contestações que apresentaram documentos extraídos das redes sociais, é que simplesmente os detentores de marcas não tenham a intenção de criar e usar publicações nas redes sociais para a formação de documentação comprobatória de uso de marca e, nas raras situações em que o fazem, apresentam documentos sem as informações minimamente necessárias.

A propósito, ainda que apenas uma contestação ao pedido de declaração de caducidade (de toda a amostra) tenha apresentado publicações de mídias sociais capazes de comprovar o uso de marca, a partir da análise dos equívocos cometidos nos casos analisados, esta dissertação pôde demonstrar que as três redes sociais – Facebook, Instagram e YouTube – possuem funcionalidades em publicações que possibilitam a aferição de preenchimento (ou não) dos requisitos obrigatórios relativos à comprovação de uso de uma marca registrada.

Cabe pontuar que, embora os documentos oriundos de mídias sociais tenham sido analisados isoladamente nas contestações aos pedidos de declaração de caducidade, entende-se ser possível que essas publicações também sejam utilizadas somadas a outros documentos, sejam eles digitais ou físicos, criando um conjunto probatório capaz de dirimir a declaração já mencionada.

Diante da escassez de estudos sobre o tema da caducidade do registro de marca, outras pesquisas poderiam verificar a capacidade dos conjuntos probatórios formados por diferentes meios de provas em comprovar o uso da marca registrada. Para além da caducidade, ao se confirmar que as publicações de mídias sociais têm a capacidade de apresentar todos os requisitos obrigatórios da prova de uso, entende-se que poderia ser realizado estudo sobre a possibilidade de aproveitamento de documentos com essa mesma origem em avaliações relativas ao direito do usuário anterior, nos termos do § 1º do Art. 129 da LPI, por exemplo.

Pesquisas futuras podem, ainda, avaliar como as marcas são usadas e qual o potencial comprobatório de uso de marca dos documentos extraídos de outras plataformas virtuais como, por exemplo: sítios na internet do próprio titular e de terceiros, plataformas de buscas, outras mídias sociais não analisadas, correio eletrônico e aplicativos de compras, entre outros.

Finalmente, em vista do exposto, é mister que o INPI atualize seus normativos para que reflitam um cenário mais atual das possibilidades de comprovação de uso de marca, assim como já se verifica nos procedimentos de escritórios estrangeiros de registros de marca.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ACIOLI, S. **Redes sociais e teoria social: revendo os fundamentos do conceito.** 2007. Disponível em: <URL: <http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/article/view/1784>>. Acesso em: 15 mar. 2020.
- ALCARÁ, A. R.; DI CHIARA I. G.; TOMAÉL, M. I. **Das redes sociais à inovação.** 2005. Disponível em: <URL: <https://www.scielo.br/j/ci/a/WTMRGVXjNdLNLDwGBD5HTXb/?format=pdf&lang=pt>>. Acesso em: 15 mar. 2020.
- ALÉMAN, M. M. **El principio de territorialidad de los derechos de propiedad industrial frente a dos nuevas realidades: globalización e Internet.** 2010. Disponível em: <URL: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7507232>>. Acesso em: 20 nov. 2021.
- ARAGÃO, F. B. P. et al. **Curtiu, comentou, comprou. A mídia social digital Instagram e o consumo.** 2016. Disponível em: <URL: <https://www.intercom.org.br/papers/regionais/sul2012/resumos/R30-0033-1.pdf>>. Acesso em 20 mar. 2020.
- ASCENSÃO, J. O. **Direito Intelectual, Exclusivo e Liberdade.** Revista da Ordem dos Advogados, v. III, ano 61. Lisboa: 2001.
- _____. **As funções da marca e os descritores (Metatags) na Internet.** Revista da ABPI, Rio de Janeiro, 2002. v. 61, p. 44-52.
- AZEVEDO, M. S. **A caducidade do registo da marca por falta de uso.** Dissertação (Mestrado em Direito dos Contratos e da Empresa) – Universidade do Minho. Outubro, 2014.
- BARBOSA, D. B. **A função econômica da marca.** 2007. Disponível em: <URL: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/efeito_extraterritorial_marcas.pdf>. Acesso em: 29 nov. 2019.
- _____. **Efeito extraterritorial das marcas.** 2010. Disponível em: <URL: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/efeito_extraterritorial_marcas.pdf>. Acesso em: 29 nov. 2019.
- _____. **Porque se exige que a marca seja usada.** 2011. Disponível em: <URL: http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/porque_se_exige_marca_usada.pdf>. Acesso em: 29 nov. 2019.
- _____. **Ensaios e estudos de Propriedade Intelectual 2014-2015 Volume I Marcas.** Edição do Instituto Brasileiro da Propriedade Intelectual. 2015.
- BATISTA, F. P. S. **Gestão de marcas por meio das redes sociais: um estudo sobre a utilização do Facebook.** Dissertação (Mestrado em Administração) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade. São Paulo, 2011.
- BRASIL. **Código da Propriedade Industrial.** Lei nº 5.772/1971. Institui o Código da Propriedade Industrial, e dá outras providências. Disponível em: <URL: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5772.htm>. Acesso em: 27 nov. 2019.

_____. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.** Disponível em: <URL: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.Htm>. Acesso em: 27 nov. 2019.

_____. **Lei nº 8.846, de 21 de janeiro de 1994.** Dispõe sobre a emissão de documentos fiscais e o arbitramento da receita mínima para efeitos tributários, e dá outras providências. Disponível em: <URL: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8846.htm>. Acesso em: 07 jul. 2021.

_____. **Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996.** Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <URL: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm>. Acesso em: 27 nov. 2019.

_____. **Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº3230 DF 1990/0004793-5.** Recorrente: Confederação Nacional dos Diretores Lojistas. Recorrido: Serviço de Proteção ao Crédito de Brasília LTDA. Relator: Ministro Sálvio de Figueiredo. Brasília, 04 de setembro de 1990. Disponível em: <URL: <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/595907/recurso-especial-resp-3230-df-1990-0004793-5/inteiro-teor-100353843?ref=juris-tabs>>. Acesso em: 27 nov. 2018.

BURGUESS, J.; GREEN, J.. **YouTube e a revolução digital: como o maior fenômeno da cultura participativa transformou a mídia e a sociedade.** São Paulo: Aleph, 2009.

CARVALHO FILHO, J. S. **Manual de direito administrativo.** 32. Ed. São Paulo: Atlas, 2018.

RIBEIRO, C. R.. **A Aplicação do Art. 126 da Lei nº 9.279/96 pelo INPI:** Passado, Presente e Perspectivas Futuras do Exame de Marcas Notoriamente Conhecidas. 2020. Dissertação (Mestrado em Propriedade Intelectual e Inovação) – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2020.

CESÁRIO, K. P. F. **As novas formas de licenciamento de marcas.** Disponível em: < URL: <http://kgcesario.com.br/site/wp-content/uploads/2016/11/As-Novas-Formas-de-Licenciamento-de-Marcas-Universidade-Estadual-de-Maring%C3%A3%C2%A1-Revista-de-Ci%C3%A3%C2%A1ncias-Jur%C3%A3%C2%ADdicas-vol-7-num-1-2009-link-revista.pdf>>. Acesso em 20 mar. 2022.

CESÁRIO, K. P. F.; MORO, M. C. F. **Uma breve revisita às funções marcas.** Disponível em: < URL: <http://www.publicadireito.com.br/publicacao/livro.php?gt=27>>. Acesso em 10 dez. 2021.

COELHO, F. U. Curso de direito Comercial – direito de empresa. 2012. Disponível em: < <https://forumturbo.org/wp-content/uploads/wpforo/attachments/2/1285-Curso-de-Direito-Comercial-Vol-1-Fabio-Ulhoa-Coelho.pdf>>. Acesso em: 20 mar. 2022.

COLDHAM, J. et al. **What constitutes evidence of use?** 2018. Disponível em: < URL: <https://gowlingwlg.com/en/insights-resources/articles/2018/what-constitutes-evidence-of-use/>>. Acesso em 15 nov. 2021.

CORREIA, P.M. A. R.; MOREIRA, M. F. R. **Novas formas de comunicação: história do Facebook - Uma história necessariamente breve.** 2014. Disponível em: < URL: <http://revistaalceu-acervo.com.puc-rio.br/media/alceu%2028%20-%2020168-187.pdf>>. Acesso em 02 nov. 2020.

CRUZ, A. C. R.. **O conteúdo e extensão do direito à marca: a marca de grande prestígio.** In: Direito Industrial vol. I. Coimbra: Almedina, 2001.

ECONOMIDES, N. S. **The economics of Trademarks**. In: The Trademark /Reporter v. 78, Nova Iorque: INTA, 1988. P.p. 523-539

EUIPO. European Union Intellectual Property Office. **Trade mark guidelines**. 2021. Disponível em: <URL: <https://guidelines.eipo.europa.eu/1935303/1950066/trade-mark-guidelines/1-introduction>>. Acesso em: 15 mar. 2021.

FACEBOOK. 2020. Disponível em: <<https://about.facebook.com/company-info/>>. Acesso em: 20 mar. 2020.

FEIJÓ, V. C. **Branding Digital: o desafio das marcas na atualidade**. In: Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul, 13. Chapecó: 2012. Disponível em: <URL: <http://www.intercom.org.br/papers/regionais/sul2012/resumos/R30-0033-1.pdf>>. Acesso em: 29 nov. 2018.

FERNÁNDEZ-NÓVOA, C. **Actas de derecho industrial**. El uso obligatorio de la marca registrada. Madri: Marcial Pons, 1976.

_____. **Actas de derecho industrial**. Diversos sistemas de regulacion del uso obligatorio de la marca registrada. Madri: Ed. Montecorvo, 1977.

G1. **Brasileiro é um dos campeões em tempo conectado na internet**. 2018. Disponível em: <URL: <https://g1.globo.com/especial-publicitario/em-movimento/noticia/2018/10/22/brasileiro-e-um-dos-campeoes-em-tempo-conectado-na-internet.ghtml>>. Acesso em: 29 nov. 2018.

GAMA CERQUEIRA, J. **Tratado da propriedade industrial**: volume II: tomo II: parte III: das marcas de fábrica e de comércio, do nome comercial, das insígnias, das frases de propaganda e das recompensas industriais, da concorrência desleal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

GLOBALWINDEX. **Digital 2019: Brazil**. 2019. Disponível em: <URL:<https://datareportal.com/reports/digital-2019-brazil>>. Acesso em: 15 mai. 2020.

GONÇALVES, L. M. C.. **A função distintiva da marca**. Coimbra: Almedina, 1999.

GOULART, D. R. **O uso do WhatsApp como ferramenta mercadológica no segmento de supermercados**. 2019. Disponível em: <URL: <https://navus.sc.senac.br/index.php/navus/article/view/846>>. Acesso em: 17 jul. 2021.

IBOPE. Ibope Conecta. **Whatsapp é o app de rede social mais usado pelos internautas brasileiros**. 2017. Disponível em: <URL: <http://ibopeconecta.com/whatsapp-e-o-app-de-rede-social-mais-usado-pelos-internautas-brasileiros/>> Acesso em: 30 nov. 2018.

_____. Ibope Inteligência. **A importância dos sites sociais para as marcas no Brasil**. 2011. Disponível em: <URL:<http://www.ibopeinteligencia.com/noticias-e-pesquisas/a-importancia-dos-sites-sociais-para-as-marcas-no-brasil/>>. Acesso em: 30 nov. 2018.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial. **Manual de Marcas**. 3^a edição 5^a revisão. Rio de Janeiro, 2022. Disponível em: <URL:<http://manualdemarcas.inpi.gov.br/>>. Acesso em: 10 mar. 2022.

_____. **Nota Técnica INPI/CPAPD nº01/2018**. Caducidade. Procedimentos de exame. Formulação de exigências. Comprovação de uso. Desuso por razões legítimas. Legítimo interesse do requerente da caducidade. Rio de Janeiro, 2018. Disponível em: <URL:<http://marcasdoc/projects/manual/wiki/Referencias#Notas-t%C3%A9cnicas-CPAPD>>. Acesso em: 27 nov. 2020.

INSTAGRAM. 2020. Disponível em: <<https://www.instagram.com/>>. Acesso em: 15 mai. 2020.

KEMP, S. **Digital in 2018: world's internet users pass the 4 billion mark.** 2018. Disponível em: < URL:<https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018>>. Acesso em: 09 jul. 2020.

LIMA, B. J. P. **O impacto do envolvimento do consumidor com o Facebook na atitude face à marca, apego à marca e compras impulsivas.** Dissertação de Mestrado em Marketing apresentada à Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Coimbra, 2019.

McCARTHY, J. T. **McCarthy on trademarks and unfair competition.** 4. ed. Estados Unidos: West group, 1999.

MENDONÇA, A. P. **Novas mídias como alternativa.** Monografia apresentada ao Curso de Comunicação Social – Habilidação Publicidade e Propaganda - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2006.

MORGADO, M. C. R. **O uso da marca registrada** – caducidade do registro. Tese (Doutorado em Propriedade Industrial e Inovação) - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro, 2018.

MORO, M. C. F. **Direito de Marcas** - Abordagem das marcas notórias na Lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

MOTA, G. M. Possibilidades de uso do site de rede social YouTube na educação básica em Itabaiana-SE. 2018. Disponível em: <URL:https://ri.ufs.br/bitstream/riufs/9006/2/GERSIVALDA_MENDONCA_MOTA.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2020.

OLIVEIRA, D. M. Comércio de informação através do WhatsApp. 2021. Disponível em: <URL:https://www.sopcom.pt/actas/202103021203-livro_de_atas_xi_congresso_sopcom_vf_compressed.pdf#page=79>. Acesso em: 30 mar. 2020.

OLIVEIRA, Y. R. O Instagram como uma nova ferramenta para estratégias publicitárias. 2014. Disponível em: <URL:<https://repositorio.ufc.br/handle/riufc/30633>>. Acesso em: 01 jun. 2020.

PEZZOTTI, R. **Marcas usam redes sociais para cativar os consumidores.** 2015. Disponível em: <URL:<https://epocanegocios.globo.com/Informacao/Acao/noticia/2015/09/marcas-usam-redes-sociais-para-cativar-os-consumidores.html>>. Acesso em: 01 jun. 2020.

PIZA, M. V. **O fenômeno Instagram: considerações sobre a nova perspectiva tecnológica.** Brasília: Universidade de Brasília, 2012.

PORUTAL. **Código da Propriedade Industrial.** Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 110/2018 de 10 de dezembro. Disponível em: <URL: <https://aopi.pt/>>. Acesso em: 20 ago. 2021.

RAMELLO, G. B. What's in a sign? Trademark law and economic theory. Journal of Economic Surveys. Nova York: John Wiley & Sons. 2006. v. 20, n. 4, p. 547-565.

RECUERO, R. **Curtir, compartilhar, comentar: trabalho de face, conversação e redes sociais no Facebook.** 2014. Disponível em: <URL:<http://www.revistas.unisinos.br/index.php/versoereverso/article/view/ver.2014.28.68.06/4187>>. Acesso em 30 nov. 2020.

RODRIGUES, G. O. et al. **Análise do Uso do Facebook como Ferramenta de Marketing pelas Principais Empresas Brasileiras de Comércio Eletrônico**. 2016. Disponível em: <URL:

https://www.researchgate.net/publication/301278563_Analise do Uso do Facebook como Ferramenta de Marketing pelas Principais Empresas Brasileiras de Comercio Eletronico>. Acesso em: 02 nov. 2020.

RUBIN, Fernando. Teoria geral da prova. 2013. Disponível em:

<URL:<https://jus.com.br/artigos/23414/teoria-geral-da-prova>>. Acesso em: 29 nov. 2018.

SCHMIDT, L. D. **A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância**. São Paulo: Editora Saraiva, 2013.

SEBRAE. SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS.

Introdução ao WhatsApp business. 2019. Disponível em: <URL:

[https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Programas%20e%20Solu%C3%A7%C3%A7%C3%85es/Kit%20Enfrentamento/WhatsAppBusiness%20\(1\).pdf](https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Programas%20e%20Solu%C3%A7%C3%A7%C3%85es/Kit%20Enfrentamento/WhatsAppBusiness%20(1).pdf)>. Acesso em: 05 mar. 2020.

SILVA, H. D. L.. **A função publicitária da marca de empresa no direito português**. Verbo Jurídico, 2009.

SOARES, A. S.; BORGES, A. **A Mídia e suas Perspectivas no Contexto da Propaganda e da Comunicação Mercadológica**. 2008. Disponível em: <URL: <https://unibh.emnuvens.com.br/ecom/article/download/518/296>>. Acesso em: 27 jun. 2019.

SOARES, J. C. T. **Caducidade do registro de marcas**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984.

SOUSA, C. Redes sociais e empreendedorismo. 2008. Disponível em:

<URL:<https://repositorio.iscte-iul.pt/handle/10071/3213>>. Acesso em: 02 jun. 2020.

STATISTA. **Leading countries based on Instagram audience size as of January 2022**. 2022. Disponível em: <URL:<https://www.statista.com/statistics/578364/countries-with-most-instagram-users/>>. Acesso em: 10 fev. 2022.

USPTO. United States Patent and Trademark Office. **Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP)**. 2021. Disponível em: <URL: <https://tmept.uspto.gov/RDMS/TMEP/current>>. Acesso em: 15 set. 2021.

_____. **Report to congress - Trademark Litigation Tactics and Federal Government Services to Protect Trademarks and Prevent Counterfeiting**. 2011. Disponível em: <URL: <https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/notices/TrademarkLitigationStudy.pdf>>. Acesso em: 20 nov. 2021.

VIAGEM, A. M. **Tipos e funções das marcas**. Tese (Doutorado em Direito, ramo de Ciências Jurídico) – Universidade de Coimbra. Setembro, 2015.

ZENHA, L. Redes sociais online: o que são as redes sociais e como se organizam? 2018.

Disponível em:

<URL:<https://revista.uemg.br/index.php/cadernodeeducacao/article/view/2809/1541>>. Acesso em: 15 mar. 2020.

YOUTUBE. 2020. Disponível em: <URL:https://www.youtube.com/>. Acesso em: 15 mar. 2020.

WHATSAPP. 2020. Disponível em: <URL:https://www.whatsapp.com/>. Acesso em: 30 mar. 2020.

APÊNDICE A – Casos analisados

Quadro 25 - Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 827772920

Requisitos obrigatórios da prova de uso	Conformidade
	Facebook
1. Datada dentro do período de investigação	Conforme
2. Marca sem alteração do caráter distintivo	Não conforme
3. Produtos ou serviços especificados	Conforme
4. Uso no Brasil	Conforme
5. Emitida pelo titular	Não conforme
6. Língua portuguesa	Conforme

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 26 - Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 820763535

Requisitos obrigatórios da prova de uso	Conformidade
	Facebook
1. Datada dentro do período de investigação	Conforme
2. Marca sem alteração do caráter distintivo	Não conforme
3. Produtos ou serviços especificados	Conforme
4. Uso no Brasil	Não Conforme
5. Emitida pelo titular	Não conforme
6. Língua portuguesa	Conforme

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 27 - Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 902561359

Requisitos obrigatórios da prova de uso	Conformidade
	Facebook
1. Datada dentro do período de investigação	Conforme
2. Marca sem alteração do caráter distintivo	Conforme
3. Produtos ou serviços especificados	Não conforme
4. Uso no Brasil	Não conforme
5. Emitida pelo titular	Não conforme
6. Língua portuguesa	Conforme

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 28 - Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 818769033

Requisitos obrigatórios da prova de uso	Conformidade
	Facebook
1. Datada dentro do período de investigação	Conforme
2. Marca sem alteração do caráter distintivo	Conforme
3. Produtos ou serviços especificados	Não conforme
4. Uso no Brasil	Conforme
5. Emitida pelo titular	Não conforme
6. Língua portuguesa	Conforme

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 29 - Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 901537101

Requisitos obrigatórios da prova de uso	Conformidade
	Facebook
1. Datada dentro do período de investigação	Não conforme
2. Marca sem alteração do caráter distintivo	Não conforme
3. Produtos ou serviços especificados	Não conforme
4. Uso no Brasil	Não conforme
5. Emitida pelo titular	Não conforme
6. Língua portuguesa	Não conforme

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 30 - Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 823640914

Requisitos obrigatórios da prova de uso	Conformidade
	Facebook
1. Datada dentro do período de investigação	Não conforme
2. Marca sem alteração do caráter distintivo	Conforme
3. Produtos ou serviços especificados	Conforme
4. Uso no Brasil	Não conforme
5. Emitida pelo titular	Não conforme
6. Língua portuguesa	Conforme

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 31 - Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 825162513

Requisitos obrigatórios da prova de uso	Conformidade
	Facebook
1. Datada dentro do período de investigação	Não conforme
2. Marca sem alteração do caráter distintivo	Conforme
3. Produtos ou serviços especificados	Conforme
4. Uso no Brasil	Conforme
5. Emitida pelo titular	Conforme
6. Língua portuguesa	Conforme

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 32 - Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 820763527

Requisitos obrigatórios da prova de uso	Conformidade
	Facebook
1. Datada dentro do período de investigação	Conforme
2. Marca sem alteração do caráter distintivo	Não conforme
3. Produtos ou serviços especificados	Conforme
4. Uso no Brasil	Não Conforme
5. Emitida pelo titular	Não conforme
6. Língua portuguesa	Conforme

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 33 - Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 902210378

Requisitos obrigatórios da prova de uso	Conformidade
	Facebook
1. Datada dentro do período de investigação	Não conforme
2. Marca sem alteração do caráter distintivo	Não conforme
3. Produtos ou serviços especificados	Não conforme
4. Uso no Brasil	Não conforme
5. Emitida pelo titular	Não conforme
6. Língua portuguesa	Conforme

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 34 - Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 830667830

Requisitos obrigatórios da prova de uso	Conformidade
	Facebook
1. Datada dentro do período de investigação	Não conforme
2. Marca sem alteração do caráter distintivo	Conforme
3. Produtos ou serviços especificados	Conforme
4. Uso no Brasil	Conforme
5. Emitida pelo titular	Não conforme
6. Língua portuguesa	Conforme

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 35 - Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 901385603

Requisitos obrigatórios da prova de uso	Conformidade	
	Facebook	Instagram
1. Datada dentro do período de investigação	Conforme	Conforme
2. Marca sem alteração do caráter distintivo	Não conforme	Não conforme
3. Produtos ou serviços especificados	Conforme	Conforme
4. Uso no Brasil	Conforme	Conforme
5. Emitida pelo titular	Não conforme	Não conforme
6. Língua portuguesa	Conforme	Conforme

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 36 - Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 903233169

Requisitos obrigatórios da prova de uso	Conformidade
	YouTube
1. Datada dentro do período de investigação	Conforme
2. Marca sem alteração do caráter distintivo	Não conforme
3. Produtos ou serviços especificados	Não conforme
4. Uso no Brasil	Não conforme
5. Emitida pelo titular	Não conforme
6. Língua portuguesa	Não conforme

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 37 - Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 824796934

Requisitos obrigatórios da prova de uso	Conformidade
	Instagram
1. Datada dentro do período de investigação	Não conforme
2. Marca sem alteração do caráter distintivo	Conforme
3. Produtos ou serviços especificados	Não conforme
4. Uso no Brasil	Não conforme
5. Emitida pelo titular	Não conforme
6. Língua portuguesa	Conforme

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 38 - Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 817704353

Requisitos obrigatórios da prova de uso	Conformidade
	Facebook
1. Datada dentro do período de investigação	Não conforme
2. Marca sem alteração do caráter distintivo	Conforme
3. Produtos ou serviços especificados	Não conforme
4. Uso no Brasil	Não conforme
5. Emitida pelo titular	Não conforme
6. Língua portuguesa	Conforme

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 39 - Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 820968854

Requisitos obrigatórios da prova de uso	Conformidade
	Facebook
1. Datada dentro do período de investigação	Não conforme
2. Marca sem alteração do caráter distintivo	Não conforme
3. Produtos ou serviços especificados	Não conforme
4. Uso no Brasil	Não conforme
5. Emitida pelo titular	Não conforme
6. Língua portuguesa	Conforme

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 40 - Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 820968870

Requisitos obrigatórios da prova de uso	Conformidade
	Facebook
1. Datada dentro do período de investigação	Não conforme
2. Marca sem alteração do caráter distintivo	Não conforme
3. Produtos ou serviços especificados	Não conforme
4. Uso no Brasil	Não conforme
5. Emitida pelo titular	Não conforme
6. Língua portuguesa	Conforme

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 41 - Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 823931056

Requisitos obrigatórios da prova de uso	Conformidade
	Facebook
1. Datada dentro do período de investigação	Não conforme
2. Marca sem alteração do caráter distintivo	Conforme
3. Produtos ou serviços especificados	Não conforme
4. Uso no Brasil	Não conforme
5. Emitida pelo titular	Não conforme
6. Língua portuguesa	Conforme

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 42 - Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 830091076

Requisitos obrigatórios da prova de uso	Conformidade
	Facebook
1. Datada dentro do período de investigação	Conforme
2. Marca sem alteração do caráter distintivo	Conforme
3. Produtos ou serviços especificados	Não conforme
4. Uso no Brasil	Não conforme
5. Emitida pelo titular	Não conforme
6. Língua portuguesa	Conforme

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 43 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 825183715

Requisitos obrigatórios da prova de uso	Conformidade
	Facebook
1. Datada dentro do período de investigação	Conforme
2. Marca sem alteração do caráter distintivo	Não conforme
3. Produtos ou serviços especificados	Não conforme
4. Uso no Brasil	Não conforme
5. Emitida pelo titular	Não conforme
6. Língua portuguesa	Conforme

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 44 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 824571886

Requisitos obrigatórios da prova de uso	Conformidade	
	Facebook	Instagram
1. Datada dentro do período de investigação	Conforme	Não conforme
2. Marca sem alteração do caráter distintivo	Conforme	Conforme
3. Produtos ou serviços especificados	Conforme	Conforme
4. Uso no Brasil	Não conforme	Conforme
5. Emitida pelo titular	Não conforme	Não conforme
6. Língua portuguesa	Conforme	Conforme

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 45 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 826296700

Requisitos obrigatórios da prova de uso	Conformidade
	Instagram
1. Datada dentro do período de investigação	Conforme
2. Marca sem alteração do caráter distintivo	Não conforme
3. Produtos ou serviços especificados	Conforme
4. Uso no Brasil	Não conforme
5. Emitida pelo titular	Não conforme
6. Língua portuguesa	Conforme

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 46 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 820049190

Requisitos obrigatórios da prova de uso	Conformidade
	Facebook
1. Datada dentro do período de investigação	Não conforme
2. Marca sem alteração do caráter distintivo	Conforme
3. Produtos ou serviços especificados	Não conforme
4. Uso no Brasil	Não conforme
5. Emitida pelo titular	Não conforme
6. Língua portuguesa	Conforme

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 47 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 814932347

Requisitos obrigatórios da prova de uso	Conformidade
	Facebook
1. Datada dentro do período de investigação	Conforme
2. Marca sem alteração do caráter distintivo	Conforme
3. Produtos ou serviços especificados	Conforme
4. Uso no Brasil	Conforme
5. Emitida pelo titular	Não conforme
6. Língua portuguesa	Conforme

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 48 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 901437107

Requisitos obrigatórios da prova de uso	Conformidade
	Instagram
1. Datada dentro do período de investigação	Não conforme
2. Marca sem alteração do caráter distintivo	Não conforme
3. Produtos ou serviços especificados	Não conforme
4. Uso no Brasil	Não conforme
5. Emitida pelo titular	Não conforme
6. Língua portuguesa	Conforme

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 49 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 902765701

Requisitos obrigatórios da prova de uso	Conformidade
	Instagram
1. Datada dentro do período de investigação	Conforme
2. Marca sem alteração do caráter distintivo	Conforme
3. Produtos ou serviços especificados	Conforme
4. Uso no Brasil	Conforme
5. Emitida pelo titular	Não conforme
6. Língua portuguesa	Conforme

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 50 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 826971652

Requisitos obrigatórios da prova de uso	Conformidade
	Instagram
1. Datada dentro do período de investigação	Conforme
2. Marca sem alteração do caráter distintivo	Conforme
3. Produtos ou serviços especificados	Conforme
4. Uso no Brasil	Conforme
5. Emitida pelo titular	Não conforme
6. Língua portuguesa	Conforme

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 51 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 900348860

Requisitos obrigatórios da prova de uso	Conformidade	
	Facebook	YouTube
1. Datada dentro do período de investigação	Conforme	Não conforme
2. Marca sem alteração do caráter distintivo	Não conforme	Não conforme
3. Produtos ou serviços especificados	Conforme	Não conforme
4. Uso no Brasil	Não conforme	Conforme
5. Emitida pelo titular	Não conforme	Não conforme
6. Língua portuguesa	Conforme	Conforme

Fonte: Elaboração própria.

**Quadro 52 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova
de uso do registro 820398144**

Requisitos obrigatórios da prova de uso	Conformidade
	Instagram
1. Datada dentro do período de investigação	Conforme
2. Marca sem alteração do caráter distintivo	Não conforme
3. Produtos ou serviços especificados	Não conforme
4. Uso no Brasil	Não conforme
5. Emitida pelo titular	Não conforme
6. Língua portuguesa	Conforme

Fonte: Elaboração própria.

**Quadro 53 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova
de uso do registro 825925541**

Requisitos obrigatórios da prova de uso	Conformidade		
	Facebook	YouTube	Instagram
1. Datada dentro do período de investigação	Conforme	Conforme	Conforme
2. Marca sem alteração do caráter distintivo	Não conforme	Não conforme	Não conforme
3. Produtos ou serviços especificados	Não conforme	Não conforme	Não conforme
4. Uso no Brasil	Conforme	Não conforme	Não conforme
5. Emitida pelo titular	Não conforme	Não conforme	Não conforme
6. Língua portuguesa	Conforme	Conforme	Conforme

Fonte: Elaboração própria.

**Quadro 54 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova
de uso do registro 820959464**

Requisitos obrigatórios da prova de uso	Conformidade		
	Facebook	YouTube	Instagram
1. Datada dentro do período de investigação	Conforme	Conforme	Conforme
2. Marca sem alteração do caráter distintivo	Não conforme	Conforme	Não conforme
3. Produtos ou serviços especificados	Conforme	Conforme	Conforme
4. Uso no Brasil	Não conforme	Não conforme	Não conforme
5. Emitida pelo titular	Não conforme	Não conforme	Não conforme
6. Língua portuguesa	Conforme	Conforme	Conforme

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 55 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 823592529

Requisitos obrigatórios da prova de uso	Conformidade
	Instagram
1. Datada dentro do período de investigação	Conforme
2. Marca sem alteração do caráter distintivo	Conforme
3. Produtos ou serviços especificados	Não conforme
4. Uso no Brasil	Conforme
5. Emitida pelo titular	Não conforme
6. Língua portuguesa	Conforme

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 56 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 902423096

Requisitos obrigatórios da prova de uso	Conformidade
	Facebook
1. Datada dentro do período de investigação	Conforme
2. Marca sem alteração do caráter distintivo	Conforme
3. Produtos ou serviços especificados	Conforme
4. Uso no Brasil	Não conforme
5. Emitida pelo titular	Não conforme
6. Língua portuguesa	Conforme

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 57 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 828717850

Requisitos obrigatórios da prova de uso	Conformidade
	Instagram
1. Datada dentro do período de investigação	Conforme
2. Marca sem alteração do caráter distintivo	Conforme
3. Produtos ou serviços especificados	Conforme
4. Uso no Brasil	Conforme
5. Emitida pelo titular	Não conforme
6. Língua portuguesa	Conforme

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 58 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 817235396

Requisitos obrigatórios da prova de uso	Conformidade
	Facebook
1. Datada dentro do período de investigação	Conforme
2. Marca sem alteração do caráter distintivo	Conforme
3. Produtos ou serviços especificados	Conforme
4. Uso no Brasil	Não conforme
5. Emitida pelo titular	Não conforme
6. Língua portuguesa	Conforme

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 59 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 829639659

Requisitos obrigatórios da prova de uso	Conformidade	
	Facebook	YouTube
1. Datada dentro do período de investigação	Conforme	Conforme
2. Marca sem alteração do caráter distintivo	Conforme	Conforme
3. Produtos ou serviços especificados	Conforme	Conforme
4. Uso no Brasil	Não conforme	Não conforme
5. Emitida pelo titular	Não conforme	Não conforme
6. Língua portuguesa	Conforme	Conforme

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 60 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 820779342

Requisitos obrigatórios da prova de uso	Conformidade	
	Facebook	Instagram
1. Datada dentro do período de investigação	Não conforme	Não conforme
2. Marca sem alteração do caráter distintivo	Conforme	Conforme
3. Produtos ou serviços especificados	Não conforme	Não conforme
4. Uso no Brasil	Conforme	Conforme
5. Emitida pelo titular	Não conforme	Não conforme
6. Língua portuguesa	Conforme	Conforme

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 61 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 903873737

Requisitos obrigatórios da prova de uso	Conformidade	
	Facebook	YouTube
1. Datada dentro do período de investigação	Conforme	Conforme
2. Marca sem alteração do caráter distintivo	Conforme	Conforme
3. Produtos ou serviços especificados	Conforme	Conforme
4. Uso no Brasil	Conforme	Não conforme
5. Emitida pelo titular	Não conforme	Não conforme
6. Língua portuguesa	Conforme	Conforme

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 62 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 812056531

Requisitos obrigatórios da prova de uso	Conformidade	
	YouTube	
1. Datada dentro do período de investigação	Conforme	
2. Marca sem alteração do caráter distintivo	Conforme	
3. Produtos ou serviços especificados	Conforme	
4. Uso no Brasil	Não conforme	
5. Emitida pelo titular	Não conforme	
6. Língua portuguesa	Conforme	

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 63 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 006505759

Requisitos obrigatórios da prova de uso	Conformidade	
	YouTube	
1. Datada dentro do período de investigação	Conforme	
2. Marca sem alteração do caráter distintivo	Conforme	
3. Produtos ou serviços especificados	Conforme	
4. Uso no Brasil	Conforme	
5. Emitida pelo titular	Não conforme	
6. Língua portuguesa	Conforme	

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 64 – Análise de conformidade quanto aos requisitos obrigatórios da prova de uso do registro 903197260

Requisitos obrigatórios da prova de uso	Conformidade
	YouTube
1. Datada dentro do período de investigação	Conforme
2. Marca sem alteração do caráter distintivo	Conforme
3. Produtos ou serviços especificados	Conforme
4. Uso no Brasil	Conforme
5. Emitida pelo titular	Não conforme
6. Língua portuguesa	Conforme

Fonte: Elaboração própria.