



Ministério da Economia
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas – CPAPD

Nota Técnica INPI/CPAPD nº 03/2022

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2022.

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

1. A presente Nota Técnica atualiza os procedimentos de exame de petições de caducidade referentes a registros de marcas.
2. O tema foi objeto de discussão na 153ª reunião sobre procedimentos e diretrizes de exame de marcas do Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (CPAPD).
3. Fica estabelecido que o item **6.5 Caducidade** do Manual de Marcas passa a ter a redação constante do Anexo I desta Nota Técnica.
4. Dê-se ciência a todas as Divisões de Exame Técnico e à Coordenação Técnica de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade de Marcas para imediata aplicação das orientações estabelecidas presente documento.

5. Publique-se a presente Nota no portal do INPI, apensando seu conteúdo ao Manual de Marcas do INPI, por força do disposto no art. 14 da Portaria INPI/PR nº 491, de 09 de outubro de 2019.

Felipe Augusto Melo de Oliveira
**Diretor de Marcas, Desenhos Industriais e
Indicações Geográficas**

Leila Silva Campos
Coordenadora-Geral da CGMAR I

Pablo Ferreira Regalado
Coordenador-Geral Substituto da CGMID

Gustavo Lobo Novis
Coordenador-Geral da CGPRO

Gerson da Costa Corrêa
Coordenador-Geral da CGREC

Priscila Balloussier de Castro
Coordenadora da COGIR

Sumário

6.5	Caducidade	2
6.5.1	Legítimo interesse.....	2
6.5.2	Requisito de admissibilidade	3
6.5.3	Período de investigação da caducidade	3
6.5.4	Investigação e comprovação de uso efetivo da marca	4
6.5.5	Alteração do caráter distintivo original.....	12
6.5.6	Caducidade parcial.....	25
6.5.7	Desuso por razões legítimas	26
6.5.8	Caducidade de marca coletiva	27
6.5.9	Exame da caducidade	27
6.5.10	Despachos aplicáveis	28

6.5 Caducidade

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

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

Art. 143. Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:

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

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

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

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

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

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

6.5.1 Legítimo interesse

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

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

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

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

A verificação do legítimo interesse do requerente da petição de caducidade será realizada pelo examinador responsável pela análise da petição de caducidade.

6.5.2 Requisito de admissibilidade

O requerimento de declaração de caducidade não será conhecido se:

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

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

Prazo a partir do qual o registro está sujeito à caducidade

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

6.5.3 Período de investigação da caducidade

O período de investigação do uso efetivo da marca abrangerá os 5 (cinco) anos contados, preteritamente, da data do requerimento da caducidade.

Exemplo:

Data de concessão	09/03/2009
Data da petição de caducidade	29/08/2022
Período de investigação da caducidade	29/08/2017 até 29/08/2022

O titular do registro está desobrigado de comprovar o uso ou justificar o desuso de marca no intervalo do período de investigação da caducidade que esteja contido nos primeiros 5 (cinco) anos da concessão do registro da marca.

No intervalo que compreende a interseção entre os 5 (cinco) primeiros anos da concessão do registro e o período de investigação da caducidade, o titular do registro não é obrigado a comprovar o uso de marca, podendo fazê-lo apenas se for do seu interesse. Caso o uso da marca registrada seja comprovado nesse período, a caducidade poderá ser afastada.

Entretanto, é obrigatório comprovar o uso ou justificar o desuso da marca no período entre o término dos 5 (cinco) primeiros anos da concessão e o fim do período de investigação da caducidade.

Exemplo:

Data de concessão	27/11/2012
Data da petição de caducidade	17/12/2018
Cinco primeiros anos da concessão	27/11/2012 até 27/11/2017
Período de investigação da caducidade	17/12/2013 até 17/12/2018
Observação	No intervalo entre 17/12/2013 e 27/11/2017, que compreende a interseção entre os 5 (cinco) primeiros anos da concessão do registro 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. Entretanto, é obrigatório comprovar o uso ou justificar o desuso da marca após 27/11/2017.

6.5.4 Investigação e comprovação de uso efetivo da marca

O titular do registro 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 efetivo da marca no Brasil (inciso I) ou ainda que não interrompeu o uso da marca por mais de 5 (cinco) anos consecutivos (inciso II).

O uso a ser comprovado em um processo de caducidade deve ser compatível com a **função essencial** da marca, que é garantir ao consumidor a identidade de origem de um produto ou serviço, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, esse produto ou serviço dos que tenham proveniência diversa.

Para a comprovação, o uso deve ser considerado público e efetivo, ou seja, uso de marca para identificar os produtos ou serviços para os quais a marca foi registrada na atividade de comércio. O uso da marca numa esfera privada do titular do registro ou a um nível estritamente interno de uma empresa ou de um grupo de empresas não é considerado uso público e efetivo da marca registrada.

O uso da marca deve incidir em produtos ou serviços que são oferecidos para consumidores ou que já são comercializados no mercado de bens e serviços. A simples preparação para a utilização da marca – como a impressão de rótulos, desenvolvimento de embalagens, criação de identidade visual, etc. – constitui utilização interna e não uso nas atividades comerciais.

O uso efetivo não implica necessariamente que a marca tenha de chegar aos consumidores finais, podendo ser considerado como tal aquele que é feito pelo respectivo titular nas transações com consumidores intermediários cuja atividade consista em fazer com que os produtos cheguem àqueles consumidores. Da mesma forma, considera-se uso efetivo da marca registrada aquele feito pelas empresas de distribuição no exercício da sua atividade.

Na apreciação do uso efetivo da marca, serão tomadas em consideração, nomeadamente, a natureza do produto ou serviço em causa, as características do mercado em questão e a extensão e a frequência do uso da marca. Não é necessário que o uso da marca seja sempre quantitativamente importante, pois tal qualificação depende das características do produto ou serviço em questão no mercado correspondente.

Não se exige necessariamente um nível elevado de provas de uso. Embora deva ser demonstrada uma utilização mínima, aquilo a que corresponde exatamente essa utilização mínima varia em função das circunstâncias específicas de cada caso. De acordo com a regra, quando serve a uma finalidade comercial, uma utilização ainda que mínima da marca pode ser suficiente para estabelecer o caráter efetivo do uso da marca registrada, consoante os produtos e serviços e o mercado em causa.

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.

Em registros de marca em regime de cotitularidade, a comprovação de uso da marca por pelo menos um dos cotitulares afastará a caducidade.

Meios de prova

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

Para serem aceitas como documentos comprobatórios de uso de marca em um processo de caducidade, as provas devem, obrigatoriamente:

- Ser emitidas pelo titular do registro ou permitir a identificação do titular do registro. Caso o uso de marca seja realizado por licenciado terceiro autorizado, devem ser apresentados os documentos que comprovem o licenciamento ou autorização de uso;
- Estar datadas dentro do período de investigação;

- Fazer referência à marca conforme concedida ou com alterações mínimas que não modifiquem seu caráter distintivo original; e
- Demonstrar a marca concedida assinalando os produtos ou serviços discriminados no certificado de registro.

Observações:

1. Os documentos em língua estrangeira deverão ser acompanhados de tradução simples, sendo dispensada a legalização consular.
2. Não terá valor de prova hábil a documentação ilegível, rasurada ou desprovida de data.
3. O conjunto probatório apresentado deve comprovar o uso efetivo da marca na atividade de comércio ou a oferta de produtos e serviços para consumidores.

Será realizada uma avaliação global dos documentos apresentados em sede de contestação ao requerimento de caducidade. Todas as circunstâncias de cada caso concreto serão levadas em conta e todos os elementos apresentados serão avaliados em articulação uns com os outros. Dessa forma, embora determinados elementos comprobatórios possam ser insuficientes para, por si sós, provar o uso efetivo da marca registrada, em articulação com outros documentos e informações eles podem contribuir para a comprovação do uso da marca e afastar a caducidade do registro.

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 dos respectivos contratos no INPI, admitindo-se a simples apresentação dos documentos de licenciamento ou autorização concedida pelo titular ao utente da marca.

Documentos fiscais

São considerados documentos fiscais as notas fiscais de produtos, notas fiscais de prestação de serviços, cupons fiscais, *invoices*, contratos de prestação de serviços, entre outros.

Os documentos fiscais apresentados deverão:

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

A comprovação por meio de nota fiscal deverá ser aceita mesmo que a marca conste apenas do cabeçalho da nota, desde que não haja indício de que o produto ou serviço discriminado na nota fiscal possui origem diversa.

Caso não esteja demonstrado de forma clara que os produtos ou serviços contidos nos documentos fiscais são os mesmos que aqueles discriminados no certificado de registro, é necessário complementar o conjunto probatório com meios de prova que esclareçam quais os produtos ou serviços que estão sendo comercializados por meio desses documentos.

As provas constituídas de notas fiscais, em regra, 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.

Imagens de produtos, embalagens, invólucros, recipientes, tags e adesivos

São aceitas as imagens de produtos, embalagens, invólucros e recipientes, assim como *tags* e adesivos afixados aos produtos, desde que contenham data de fabricação ou validade dos produtos dentro no período investigado.

Deve estar registrado nas imagens de produtos, embalagens, invólucros, recipientes, *tags* e adesivos que o produto foi fabricado pelo titular do registro, licenciado ou por terceiro autorizado.

Documentos impressos ou digitais

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

O uso de marca em documentos impressos ou digitais é, em geral, considerado como uso efetivo se o volume de impressos apresentado for suficiente, em número e periodicidade compatíveis com as características comerciais dos produtos ou serviços assinalados.

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

Quando os produtos e serviços são ofertados por meio de documentos impressos ou digitais ao mesmo tempo em que são comercializados e existem provas de ambas as atividades, os documentos impressos ou digitais reforçam o uso efetivo da marca na comercialização de produtos e serviços.

Uso em publicidade

O uso de marca em publicidade é, em geral, considerado como uso efetivo se o volume de documentos de publicidade apresentado for suficiente, em número e periodicidade compatíveis com as características comerciais dos produtos ou serviços assinalados.

A publicidade deve demonstrar de forma clara o uso da marca conforme concedida para assinalar os produtos ou serviços discriminados no certificado de registro. Documentos de publicidade que

demonstrem apenas a marca registrada – sem mostrar os produtos ou serviços discriminados no certificado de registro – podem reforçar o conjunto probatório, mas não serão considerados suficientes para, por si sós, comprovar o uso da marca.

Quando os produtos e serviços são ofertados por meio de publicidade ao mesmo tempo em que são comercializados e existem provas de ambas as atividades, a publicidade reforça o uso efetivo da marca na comercialização de produtos e serviços.

Uso na Internet

As imagens ou páginas veiculadas na internet devem estar devidamente datadas dentro do período de investigação e demonstrar de forma clara o uso da marca conforme concedida para assinalar os produtos ou serviços discriminados no certificado de registro. O registro de um nome de domínio não é suficiente para, por si só, provar o uso efetivo da marca registrada.

É necessário que o interessado prove que os produtos e serviços assinalados pela marca são comercializados ou oferecidos de forma associada ao respectivo sinal e que se demonstre a relação das imagens ou das páginas da internet com o titular do registro de marca, licenciado ou autorizado.

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

Se as imagens ou as páginas da internet apresentadas tiverem sido publicadas na internet antes do período de investigação, deve ser comprovado o acesso a elas durante o período de investigação, em número e periodicidade compatíveis com as características comerciais dos produtos ou serviços assinalados.

No caso de imagens ou páginas de internet em sites estrangeiros, além da tradução simples, deve haver comprovação de importação ou comercialização dos produtos no Brasil.

Observações:

- Qualquer endereço eletrônico apresentado na manifestação como prova de uso deve ser acompanhado da(s) respectiva(s) imagem(ns) que demonstra(m) o uso da marca para assinalar produtos ou serviços; e
- A data da captura de tela do computador não será aceita como identificadora de data dentro do período de investigação.

Outros meios de prova

Ata notarial: O conteúdo da ata notarial só será aceito como comprovação de uso efetivo de marca se as imagens, fotos e outros documentos ali contidos estiverem datados dentro do período de investigação, independente da data de lavratura da referida ata.

Imagens de feiras, eventos comerciais e convenções: É necessário demonstrar de forma clara o uso da marca conforme concedida para assinalar os produtos ou serviços discriminados no certificado de registro. Os contratos de participação em feiras, eventos e convenções podem servir para reforçar o conjunto probatório quanto à participação do titular do registro e data de realização desses eventos.

Declarações de terceiros: As declarações de clientes, consumidores, fornecedores ou parceiros comerciais podem reforçar o conjunto probatório, mas não serão consideradas hábeis, de forma isolada, para comprovar o uso da marca.

Comerciais e Programas de Televisão (novelas, séries, programas de auditório, etc): Mídias – como CDs ou DVDs –, plataformas de *streaming* ou outros canais de exibição apresentando comerciais ou programas de TV nos quais a marca é exibida assinalando o próprio programa televisivo devem demonstrar a data de exibição do programa dentro do período de investigação.

O uso de marca para assinalar programas exibidos por tempo determinado — como séries e telenovelas — e fora do período de investigação não será considerado como uso efetivo de marca após o fim de sua exibição.

A exibição de trechos curtos e pontuais de programas de televisão não será considerada como uso efetivo de marca.

Exportação e importação

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

Se o titular não for domiciliado no Brasil, nem os serviços prestados ou os produtos fabricados em território Nacional, deverá ser apresentada a comprovação de internalização (importação) ou nacionalização dos produtos ou serviços no País.

Uso simultâneo de diversas marcas

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

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

Em se tratando de marca mista, figurativa ou tridimensional, será admitido como prova de uso qualquer documento complementar devidamente datado e que demonstre o uso da marca conforme originalmente registrada para identificar os produtos e serviços discriminados no certificado de registro.

Marca cedida

Em se tratando de prova de uso emitida por titular cessionário, serão considerados os documentos emitidos por este a partir da data constante do contrato de cessão.

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

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

Marca coletiva

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

Marca de certificação

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

Classificação Nacional de Produtos e Serviços (AN nº 51/1981)

Quando da notificação da caducidade de marcas registradas concedidas sob a vigência da Classificação Nacional de Produtos e Serviços (Ato Normativo nº 51/1981) sem especificação individualizada, as provas de uso apresentadas deverão ser acompanhadas do correspondente detalhamento da especificação compatível com a classe nacional e subclasses do registro caducando, o qual constará do registro em caso de manutenção da vigência do mesmo.

Utilização da marca em razão dos seus elementos característicos

Marca Nominativa

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

Marca Mista

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

Marca Figurativa

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

Marca Tridimensional

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

Marcas coloridas ou com reivindicação de cores

A comprovação de uso de marcas que tenham sido registradas coloridas ou com reivindicação de cores terão o uso comprovado com a apresentação da marca nas cores registradas ou reivindicadas, sendo aceitas modificações no grau de saturação das cores, desde que não ocorra a alteração do caráter distintivo original do sinal, prevista no art. 143, inciso II, da LPI.

Na avaliação da alteração do caráter distintivo original, será considerado se a cor é um dos elementos principais que contribuem para a distintividade do todo do sinal.

Marca sem reivindicação de cores

Para fins de caducidade, as marcas registradas em preto e branco, escala de cinza ou sem reivindicação de cores podem ter o uso 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.

Documentos que não comprovam o uso efetivo da marca registrada

Certos documentos, embora possam demonstrar que a empresa titular do registro, licenciada ou autorizada está em atividade, não possuem a capacidade de comprovar que a marca registrada foi usada cumprindo sua função essencial. Esses documentos não serão considerados suficientes para comprovar o uso da marca registrada.

São eles: cartão CNPJ, contrato social, contas de água, luz, gás, telefone e afins, alvará de funcionamento, declarações de imposto de renda ou de pagamento de tributos, alvará de corpo de bombeiro, licenças da prefeitura, documentos previdenciários, documentos de caráter trabalhista, entre outros.

6.5.5 Alteração do caráter distintivo original

Na análise dos documentos de comprovação de uso efetivo da marca registrada, a presença de modificações mínimas no sinal não caracterizará a alteração do caráter distintivo original prevista no art. 143, inciso II, da LPI.

Para a caracterização do uso efetivo da marca, a avaliação da alteração do caráter distintivo levará em consideração, primeiramente, o grau de modificação dos elementos distintivos – principais e secundários – do conjunto.

Em segundo lugar, será avaliada a prática comercial dos produtos e/ou serviços considerados e o público relevante, determinando se as modificações dos sinais são comuns e se podem alterar a percepção que o público tem do sinal registrado.

Em relação às alterações do caráter distintivo original da marca registrada, será analisado principalmente:

- a) o grau de modificação do conjunto marcário, especialmente do(s) elemento(s) distintivo(s) principal(ais) e secundário(s);
- b) qual o grau de alteração fonética do(s) elemento(s) nominativo(s) da marca;
- c) se a diferença nas cores é tão tênue que pode passar despercebida ao consumidor médio;
- d) se a cor ou a combinação de cores tem, em si mesmas, caráter distintivo ou se a cor é um dos elementos principais que contribuem para a distintividade do todo do sinal; e
- e) se as alterações do(s) elemento(s) figurativo(s) (dimensão, posição das figuras, estilo do desenho) são negligenciáveis.

6.5.5.1 Adição de elementos nominativos

Descritivos/genéricos: A utilização de marca registrada em apresentação nominativa ou mista com tipologia comum, mas apresentando adição de termos genéricos ou descritivos, será considerada como uso de marca sem alteração do caráter distintivo original.

Marca registrada
Para assinalar serviços de educação



Marca apresentada
Para assinalar serviços de educação



O uso da marca registrada em conjunto com termos irregistráveis que façam referência aos produtos ou serviços discriminados não altera o caráter distintivo original da marca registrada.

Preposições e artigos irrelevantes: A adição de artigo ou preposição que não altere de forma substancial a impressão visual, fonética ou o significado original da marca registrada tende a ser aceita como uso de marca sem alteração do caráter distintivo original.

Marca registrada



Marca apresentada



A inclusão da preposição “do” na marca apresentada não altera o caráter distintivo original da marca registrada, tendo em vista que o significado transmitido ao consumidor permanece o mesmo.

Marca registrada



Marca apresentada



A inclusão do artigo “A” na marca apresentada não altera o caráter distintivo original da marca registrada, tendo em vista que o significado transmitido ao consumidor permanece o mesmo.

Marca registrada



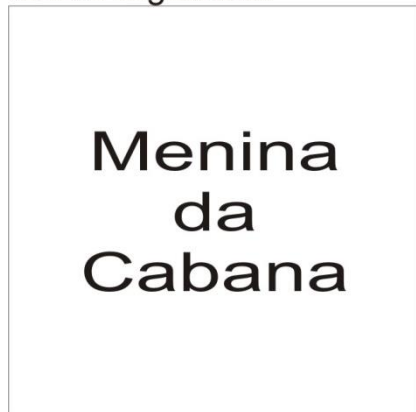
Marca apresentada



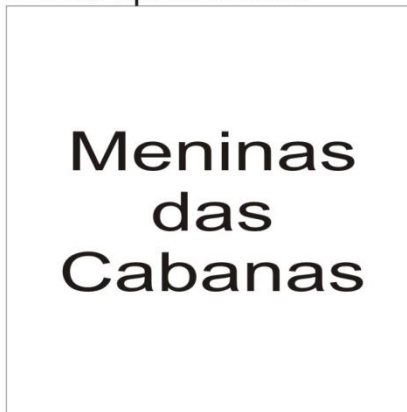
A adição da proposição “DA” à marca originalmente concedida altera o sentido do termo principal “NADA” do conjunto depositado, uma vez que a inclusão faz com que o elemento nominativo soe como “DANADA”, palavra de significado diverso. Nesse caso, a marca apresentada demonstra alteração do seu caráter distintivo original.

Formas plurais ou singulares: A utilização de formas plurais ou singulares que não afetem de modo substancial o significado original, a impressão gerada pelo conjunto marcário ou a impressão fonética da marca registrada pode ser aceita como uso de marca sem alteração do caráter distintivo original.

Marca registrada



Marca apresentada



A marca apresentada com os termos no plural não afetou de modo substancial a impressão visual, fonética ou o significado original da marca registrada.

Adição/substituição de letras: A adição, substituição ou subtração de letras, sem causar impactos substanciais na impressão fonética e/ou visual do(s) elemento(s) nominativo(s) do sinal registrado, tende a ser considerada como uso de marca sem alteração do caráter distintivo original.

Contudo, qualquer alteração que se distancie substancialmente da marca original e que altere a impressão fonética ou significado do(s) elemento(s) nominativos(s) do sinal registrado será considerada como uso de marca com alteração do caráter distintivo original.

Marca registrada

PEGO PELO

Marca apresentada

PEGGO PELLO

A duplicação das letras “G” e “P” na marca apresentada não causa alteração radical do ponto de vista fonético ou visual.

Marca registrada

CASA
DE
CANA

Marca apresentada

CASA
DE
CANAA

A adição de uma letra “A” ao fim da palavra “CANA” altera o significado da expressão que pode passar a ser entendida como “CASA DE CANAÃ” (mesmo que a marca apresentada não possua o sinal gráfico “til”). Nesse caso, a marca apresentada demonstra alteração do seu caráter distintivo original.

Adição de termos distintivos: A adição de termos distintivos à marca registrada pode alterar o seu caráter distintivo original, criando conjunto marcário com significado diferente do concedido e que não seria percebido pelo público consumidor como a marca original ou como uso simultâneo de marcas.

Marca registrada



Marca apresentada

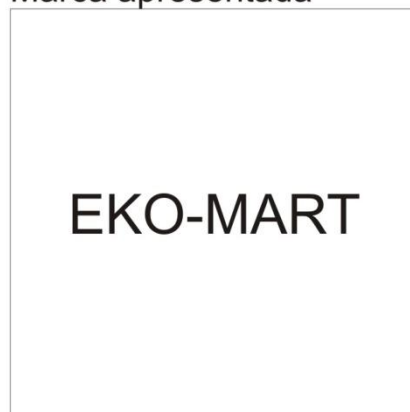


O uso do termo distintivo “LUZ” modifica o significado original da marca registrada. Nesse caso, a marca apresentada demonstra alteração do seu caráter distintivo original.

Marca registrada



Marca apresentada

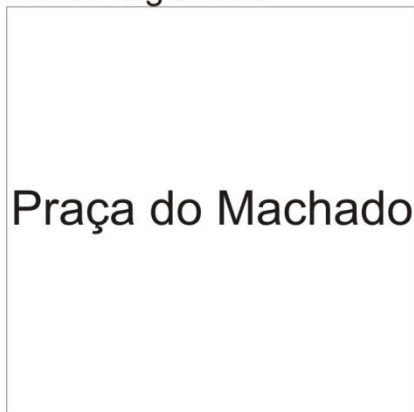


A adição do termo “EKO”, que comumente evoca noções de ecologia, altera o caráter distintivo original da marca registrada. Nesse caso, a marca apresentada demonstra alteração do seu caráter distintivo original.

6.5.5.2 Adição de elementos figurativos

Em marcas nominativas: A utilização de marca registrada na forma nominativa acompanhada de elemento(s) figurativo(s) não altera o caráter distintivo original da marca registrada.

Marca registrada



Marca apresentada



O uso da marca nominativa acompanhada apenas de elementos figurativos não altera o significado original da marca registrada.

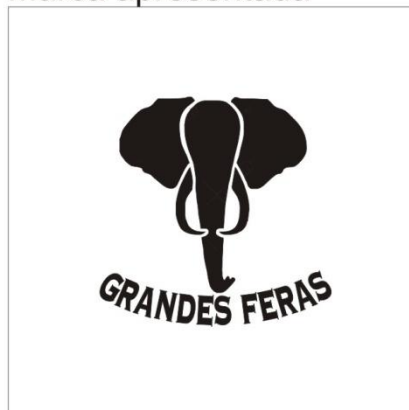
6.5.5.3 Omissão/retirada de elementos do conjunto marcário

Elementos secundários/negligenciáveis: A omissão de elementos secundários ou negligenciáveis do conjunto marcário tende a não alterar o caráter distintivo original da marca registrada.

Marca registrada



Marca apresentada



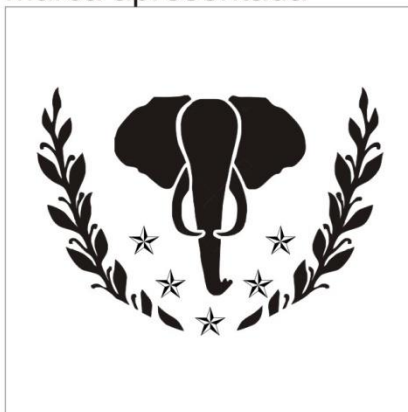
A retirada dos elementos que ocupam posição secundária na marca registrada não alterou o caráter distintivo original da marca registrada. Os elementos distintivos principais (a figura de uma cabeça de elefante e o elemento nominativo "GRANDES FERAS") permaneceram inalterados.

Nomes/Termos distintivos: A omissão de termo distintivo – ou de parte dele – do conjunto marcário depositado, seja ele dominante ou não no conjunto marcário, altera o caráter distintivo original da marca registrada.

Marca registrada



Marca apresentada



A retirada do elemento nominativo “GRANDES FERAS” na marca apresentada altera o significado do conjunto depositado. Nesse caso, a marca apresentada demonstra alteração do seu caráter distintivo original.

Marca registrada



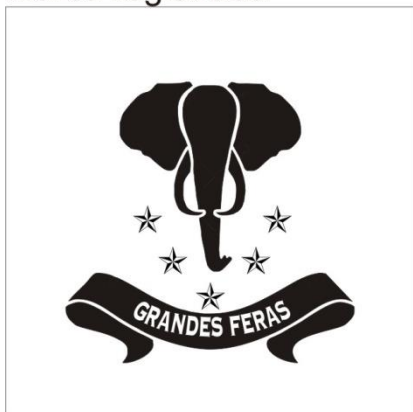
Marca apresentada



A omissão do elemento nominativo “GRANDES” na marca apresentada altera o significado do conjunto depositado. Nesse caso, a marca apresentada demonstra alteração do seu caráter distintivo original.

Elemento figurativo principal: a omissão de elemento figurativo que seja dominante no conjunto marcário, e não meramente decorativo ou ornamental, pode alterar o caráter distintivo do sinal.

Marca registrada



Marca apresentada



A omissão do elemento figurativo “cabeça de elefante” na marca apresentada altera o significado do conjunto depositado. Nesse caso, a marca apresentada demonstra alteração do seu caráter distintivo original.

Elementos genéricos ou descritivos (termos irregistráveis): A retirada de elementos nominativos irregistráveis do conjunto marcário tende a não afetar o caráter distintivo original da marca registrada.

Marca registrada
Para assinalar Sorvetes



Marca apresentada
Para assinalar Sorvetes



A retirada da expressão irregistrável “sorvetes cremosos” não alterou o caráter distintivo original da marca registrada, pois o elemento distintivo principal “Rio Fubá” permaneceu inalterado.

Marca registrada
Para assinalar Sorvetes



Marca apresentada
Para assinalar Sorvetes



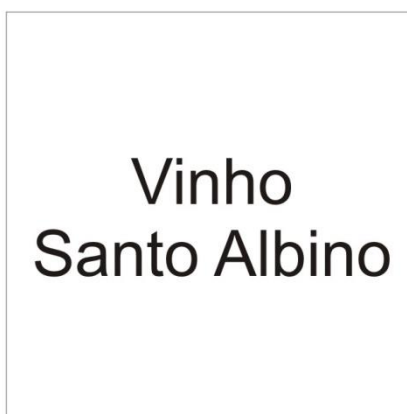
A omissão do termo irregistrável (para assinalar sorvetes) “geladinho”, ainda que esse ocupe posição principal no conjunto, não alterou o caráter distintivo original da marca registrada, pois o elemento distintivo principal “Rio Fubá” permaneceu inalterado.

Preposições irrelevantes: A retirada de preposições irrelevantes tende a não alterar o caráter distintivo original da marca registrada, contanto que a omissão da preposição não cause modificação substancial na impressão visual, fonética ou no significado original da marca.

Marca registrada
Para assinalar bebidas



Marca apresentada
Para assinalar bebidas

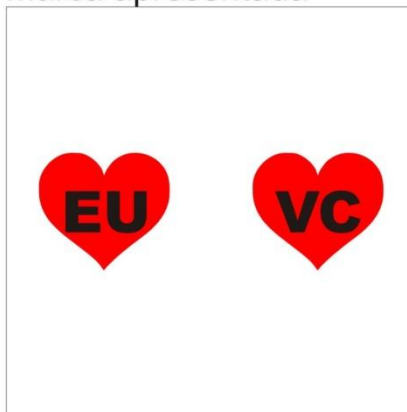


A retirada da preposição “do” na marca apresentada não alterou o caráter distintivo original da marca registrada.

Marca registrada



Marca apresentada



A retirada da preposição “com” na marca apresentada altera o significado do conjunto depositado. Nesse caso, a marca apresentada demonstra alteração do seu caráter distintivo original.

6.5.5.4 Casos específicos

Tipologias/Caracteres: A mudança no tamanho das letras não descaracteriza a distintividade da marca. Entretanto, alterações na tipologia da marca serão analisadas caso a caso, tendo em vista as particularidades dos caracteres da marca registrada (formato, curvas, preenchimento e outras estilizações).

Marca registrada



Marca apresentada



A tipologia da marca apresentada – em comparação com a da marca registrada – não demonstrou modificações substanciais que causassem alteração no caráter distintivo original da marca registrada.

Marca registrada



Marca apresentada



A marca apresentada demonstra tipologia com alterações substanciais em relação à marca registrada. Nesse caso, a marca apresentada demonstra alteração do seu caráter distintivo original.

Elementos figurativos: No caso de marcas mistas ou figurativas, a modificação, atualização ou modernização dos elementos figurativos pode ser aceita, contanto que a impressão de conjunto mantenha seu caráter distintivo original.

Marca registrada
Para assinalar Alimentos

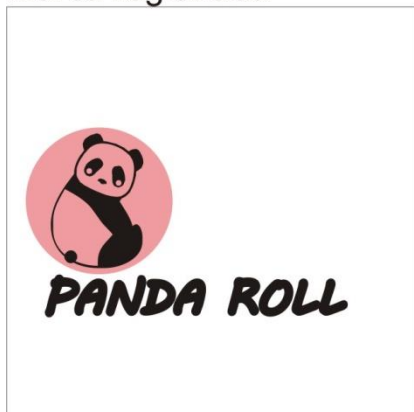


Marca apresentada
Para assinalar Alimentos



A alteração dos elementos figurativos na marca apresentada manteve o caráter distintivo original da marca registrada. Ainda que as frutas tenham sofrido modificações, o significado do conjunto foi mantido. O tipo, a ordem e a proporção dos elementos figurativos (banana, limão e morango) foram mantidas no conjunto marcário. De acordo com o disposto no subitem "Tipologias/caracteres", o elemento nominativo do conjunto não sofreu modificações.

Marca registrada



Marca apresentada



A alteração dos elementos figurativos na marca apresentada manteve o caráter distintivo original da marca registrada. Ainda que a figura do panda tenha sofrido modificações, o significado do conjunto foi mantido: a estilização do desenho é semelhante e a combinação de cores, a proporção e a posição no conjunto foram mantidas no conjunto marcário. De acordo com o disposto no subitem "Tipologias/caracteres", o elemento nominativo do conjunto não sofreu modificações.

Marca registrada



Marca apresentada



A alteração dos elementos figurativos da marca apresentada não manteve o caráter distintivo original da marca registrada. Elementos que compõem a figura original (como o padrão no corpo da sereia e o formato e cor única do cabelo) não são encontrados na marca apresentada ou apresentam estilização substancialmente diferente. O elemento figurativo da marca apresentada também apresenta cores distintas das reivindicadas na marca registrada. Nesse caso, a marca apresentada demonstra alteração do seu caráter distintivo original.

Cores: As marcas registradas em preto e branco admitem comprovação de uso em qualquer cor. Normalmente, leves alterações dos tons (mudança na saturação) reivindicados nas marcas mistas e figurativas não alteram o caráter distintivo original da marca registrada. No entanto, mudanças substanciais nas cores podem causar alteração no caráter distintivo original.

Marca registrada

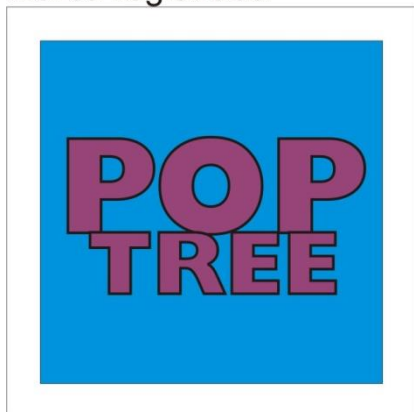


Marca apresentada



A alteração dos tons das cores (mais escuras na marca registrada e mais claras na marca apresentada) manteve o caráter distintivo original da marca registrada. Verifica-se que as cores azul, verde e amarelo sofreram apenas alteração na sua saturação.

Marca registrada



Marca apresentada



A marca apresentada demonstra alteração substancial das cores reivindicadas na marca registrada. Nesse caso, a marca apresentada demonstra alteração do seu caráter distintivo original.

Inversão de nomes/palavras: A inversão na ordem das palavras do conjunto marcário registrado pode alterar o caráter distintivo original da marca.

Marca registrada

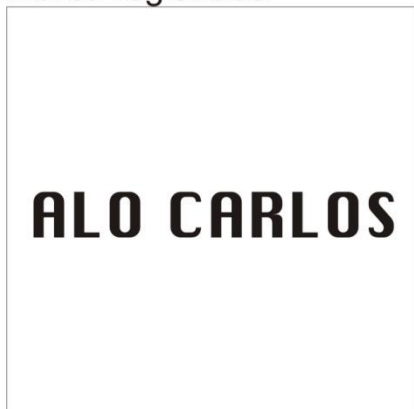


Marca apresentada

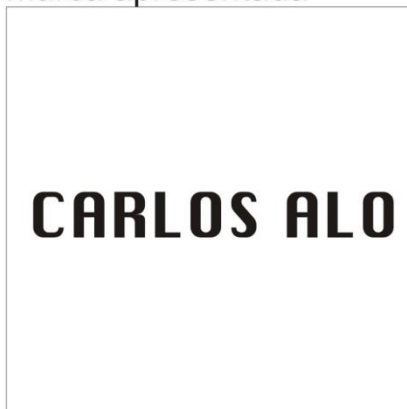


A inversão na combinação de termos evocativos forma conjuntos distintos gráfica e foneticamente. Nesse caso, a marca apresentada demonstra alteração do seu caráter distintivo original.

Marca registrada



Marca apresentada



A inversão dos termos faz com que a marca apresentada tenha caráter distintivo distinto do verificado na marca registrada. Nesse caso, a marca apresentada demonstra alteração do seu caráter distintivo original.

6.5.6 Caducidade parcial

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

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

Assim, em se tratando de prova de uso de marca registrada para identificar uma variedade de produtos ou serviços, a caducidade será declarada parcialmente para aqueles produtos ou serviços para os quais

não foi comprovado uso, desde que não mantenham afinidade com os produtos ou serviços para os quais houve comprovação do uso.

6.5.7 Desuso por razões legítimas

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

A comprovação das razões legítimas para o desuso da marca ou da interrupção do seu uso será apreciada segundo as provas existentes nos autos, de ampla e livre produção pelo titular do direito, em obediência ao princípio da liberdade das provas, sendo admitidos quaisquer meios lícitos para a produção de prova, desde que moralmente legítimos, conforme aceção que empresta o art. 332 do Código de Processo Civil: *“Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa, bem como orientação do art. 30 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999: “São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos”.*

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

Como razões legítimas para a falta de uso da marca registrada entendem-se todos os casos de força maior e circunstâncias não imputáveis ao titular (por si imprevisíveis, não controláveis e exteriores à sua vontade).

Não serão aceitas como razões legítimas para o desuso de marca aquelas que decorram de decisões de responsabilidade do(s) titular(es) do registro de marca, tais como: reformulação dos negócios da empresa, reposicionamento da marca, crise financeira do(s) titular(es) do registro ou de sócios da empresa, disputas entre sócios, término de sociedade, entre outras.

Razões como dificuldades econômicas, financeiras e/ou comerciais associadas períodos de recessão econômica, entre outras, não serão consideradas razões legítimas para falta de uso da marca. No entanto, se devidamente comprovadas, essas razões podem justificar uma quantidade reduzida de documentos comprobatórios do uso efetivo da marca registrada.

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

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

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

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

Quando alegado o desuso por razões legítimas em petições de caducidade referentes a registros de marca em regime de cotitularidade, deverá ser comprovado que as razões apresentadas justificam o desuso por todos os cotitulares, sob pena de caducar o registro.

6.5.8 Caducidade de marca coletiva

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

6.5.9 Exame da caducidade

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

Os documentos e argumentos apresentados pelo titular do registro caducando serão apreciados segundo as orientações dispostas nas seções [6.5.4 Investigação e comprovação de uso efetivo da marca](#) e [6.5.7 Desuso por razões legítimas](#), conforme o caso. Durante o exame, poderão ser formuladas exigências a fim de tratar possíveis divergências, omissões ou inconsistências formais nas petições envolvidas no procedimento de caducidade.

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

Assim, fica dispensada a formulação de exigências, declarando-se a caducidade do registro, nos casos em que o titular:

- a) informa que não está utilizando a marca e não apresenta motivos justificados para o desuso;
- b) não apresenta contestações no prazo legal de 60 (sessenta) dias;
- c) apresenta documentação flagrantemente insuficiente considerando a natureza dos produtos ou serviços em causa e as características do mercado em questão; ou
- d) simplesmente contesta, sem êxito, o legítimo interesse do requerente, sem embasar suas razões com prova efetiva de uso ou justificativa para o desuso da marca.

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

Desistência do pedido de caducidade

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

6.5.10 Despachos aplicáveis

Declaração ou denegação da caducidade

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

A declaração de caducidade pode ser feita por falta de contestação por parte do titular, que não apresentou provas de uso no prazo legal de 60 (sessenta) dias, por não ter sido iniciado o uso da marca decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, pela interrupção do uso da marca por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou ainda por não ter sido justificado o desuso do sinal registrado, conforme disposto no art. 143 da LPI.

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

Caducidade parcial

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

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

Exigência

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

Decisão de não conhecer petição de caducidade

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