

Na última semana de 2022, o INPI publicou a Nota Técnica Nº. 03/2022 com atualizações sobre os procedimentos administrativos de caducidade de registros de marca (INPI publica nota técnica sobre procedimentos de caducidade de marcas — português (Brasil) (www.gov.br)).

De acordo com tal diretriz, fica estabelecida uma nova redação para o Artigo 6.5 do Manual de Marcas, com relação a legítimo interesse e requisitos de admissibilidade, tendo, ainda, apresentado novas regras para avaliação dos meios de prova de uso de marca e critérios mais específicos acerca da análise de alteração do conjunto marcário, em sede de caducidade.

Destacamos a seguir algumas das novidades trazidas pela Nota Técnica recém-publicada:

- O requerente do procedimento de caducidade deve justificar seu legítimo interesse, que deverá ser verificado em relação ao momento da sua interposição, não sendo reconhecido o requerimento de declaração de caducidade se, na data do requerimento, tiverem decorridos pelo menos 5 anos da data da concessão do registro ou o desuso da marca tiver sido comprovado ou justificado por razões legítimas, em processo anterior, requerido há menos de 5 anos;
- Desobrigação do titular ter de comprovar o uso ou justificar o desuso da marca no período de investigação que esteja contido nos primeiros 5 anos da concessão do registro da marca;
- Para efeitos de comprovação, o uso deve ser considerado público e efetivo, para identificar os produtos e serviços para qual a marca foi registrada, não sendo aceito o uso em esfera privada e/ou estritamente interna, ou seja, 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 de uso em atividades comerciais;
- Imagens de produtos, embalagens, invólucros, recipientes, tags e adesivos afixados aos produtos são aceitos como provas de uso, desde que contenham a data ou validade dos produtos dentro do período investigado;
- Ampliação de informações relativas à aceitação dos documentos de comprovação de uso apresentados, tais como documentos digitais, documentos obtidos da internet, levando a avaliação global de todas as circunstâncias e elementos de cada caso concreto. No caso de documentos digitais, é importante que haja comprovação de que eles foram exteriorizados, ou seja, enviados para clientes ou consumidores em potencial ou em que foram levados para divulgação pública;
- Os documentos em língua estrangeira deverão ser acompanhados de tradução simples, sendo dispensada a legalização consular;

- O uso da marca em publicidade, em geral, é considerado como uso efetivo se o volume de documentos apresentado for suficiente, desde que em número de periodicidade compatíveis com as características comerciais dos produtos ou serviços assinalados;
- 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. Nesse sentido, o registro de um domínio não é suficiente para, por si só, provar o uso efetivo da marca registrada;
- Admissão de provas com uso conjunto de diversas marcas registradas em nome do mesmo titular, desde que seja possível identificar os produtos ou serviços que visam assinalar cada uma individualmente, por meio de documentação complementar;
- As declarações de terceiros, tais como clientes, consumidores, fornecedores, podem reforçar o conjunto probatório, mas não serão consideradas aptas, de forma isolada, para comprovação de uso;
- Comerciais e Programas de Televisão (novelas, séries, programas de auditório, etc), plataformas de streaming e outros canais de exibição, que demonstrem a veiculação da marca assinalando o próprio programa televisivo, devem demonstrar a data de exibição do programa dentro do período de investigação;
- Não aceitação de documentos do titular, embora demonstrem a atividade, tais como cartão CNPJ, contrato social, contas de água, luz, telefone.
- Aceitação de documentos que comprovem o uso da marca em formas plurais ou singulares que não afetem de modo substância o significado original, tais como: Menina da Cabana e Meninas das Cabanas;
- Adição de elementos nominativos genéricos, descritivos ou irregistráveis, preposições e artigos irrelevantes, assim como adição, omissão e substituição de letras e elementos figurativos serão consideradas válidas, uma vez que mantém o núcleo da marca, desde que não haja alteração substancial nos termos distintivos;
- O procedimento de caducidade é via importante para assegurar a função social do uso de expressões registradas que estejam em desuso pelo seu titular, sendo que as atualizações trazidas pela Nota Técnica 03/2022 são fruto de análises do INPI em vários procedimentos de caducidade instauradas ao longo do tempo.

Desta forma, tais diretrizes deverão ser consideradas tanto na busca de comprovação de uso de um determinado sinal registrado, àqueles que pretendam a extinção do registro pelo desuso, assim como aos titulares de registros, como meio de produzir provas de uso ao longo do período ao qual suas marcas passam a se sujeitar à tal procedimento.

Informamos que o INPI publicou a Nota Técnica Nº. 03/2022 (anexa) com atualizações sobre os procedimentos administrativos de caducidade de registros de marca.