

## Novas regras do INPI para validação de provas de uso de marcas em processo de caducidade

Por Liz Starling

A Lei da Propriedade Industrial determina que o uso da marca deve ser iniciado nos 5 (cinco) anos seguintes à data de concessão do registro, e que, posteriormente, durante toda a vigência do registro o uso da marca não pode ser interrompido por período superior a 5 (cinco) anos consecutivos, sob pena de cancelamento do registro.

As provas de uso da marca devem ser apresentadas se e quando o registro sofrer um pedido de caducidade por terceiros. Usualmente, terceiros solicitam a caducidade de registros que são apontados pelo INPI como impeditivos para a concessão de novos registros. O período legal de investigação do uso compreende o quinquênio imediatamente precedente à data do protocolo do pedido de caducidade.

O INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial tem introduzido modificações em suas práticas em relação a pedidos de caducidade. Conforme anunciamos há alguns meses, relativamente à validação do uso de marca efetuado por terceiros autorizados (ou seja, por uma empresa que não seja a própria titular da marca), para que a prova de uso seja aceita o INPI passou a exigir a apresentação de uma autorização expressa de uso da marca, através de documento escrito (e assinado), ou então a celebração de um contrato de licença, ainda que este não tenha sido submetido à averbação junto ao próprio INPI.

Há poucos dias, por meio da Nota Técnica INPI/CPAPD nº 01/2018, o INPI promoveu novas importantes alterações no regulamento do processo de caducidade, que merecem os seguintes comentários:

1) **Legítimo interesse**: Cabe ao requerente da caducidade justificar seu legítimo interesse, sob pena de indeferimento da petição de caducidade. O legítimo interesse deve ser verificado na data de instauração do processo de caducidade. Se posteriormente as condições para caracterização do legítimo interesse cessarem, o processo seguirá seu curso.

2) **Comprovação de Uso**: A documentação comprobatória de uso deve fazer referência à marca e aos produtos/serviços cobertos pelo registro.

2.1 **Quantidade**: Qualquer comprovação de uso elidirá a caducidade, independentemente da quantidade de provas apresentadas.

2.2 **Critério de Tolerância**: Se o uso da marca não tiver sido iniciado durante os primeiros 5 anos de vigência do registro a caducidade poderá ser afastada ante a comprovação das providências sérias e efetivas adotadas para iniciar o uso, juntamente com provas de uso no período posterior ao da investigação.

2.3 **Notas Fiscais:** Serão aceitas como provas de uso, ainda que a marca conste apenas do cabeçalho da nota, ou em destaque no nome empresarial / título de estabelecimento, e não em correspondência com os produtos/serviços discriminados.

2.4 **Meios de Prova Adicionais:** Poderão ser aceitos como provas de uso brindes, itens promocionais, contratos, material de mídia, desde que datados e referentes à marca/produtos/serviços cobertos pelo registro.

2.5 **Desuso – Razões Legítimas - Critérios:** A Lei da Propriedade Industrial determina que a caducidade não será declarada se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas. O INPI estabelece que se as razões legítimas para o desuso da marca perdurarem por: (i) pelo menos metade do período legal investigado, a caducidade será afastada; (ii) menos da metade do período legal investigado – o titular deverá provar que adotou providências sérias e efetivas para iniciar o uso.

Permanecemos à disposição para informações adicionais sobre o tema.