

MANIFESTAÇÃO A REQUERIMENTO DE CADUCIDADE DE REGISTRO DE MARCA

Este documento contém instruções para auxiliar e facilitar o protocolo de manifestação ao requerimento de caducidade do registro de marca pelos usuários dos serviços do INPI.

Aqui não se tenta impor um modelo engessado, mas sim traçar guias do que se espera receber do usuário, com o auxílio de exemplos para uma prática que possa vir a ajudar o trabalho do usuário e do examinador. Uma petição de manifestação à caducidade mais próxima dos moldes apresentados abaixo exporia de maneira mais clara, para todas as partes envolvidas — principalmente para o examinador do processo —, quais são as alegações e documentos apresentados que comprovam o uso ou justificam o desuso da marca registrada. Dessa maneira, o exame da caducidade poderia dar-se de maneira mais célere e mais seguro contra erros.

Vale lembrar que, por falta de previsão legal e em conformidade com as normas vigentes, qualquer réplica à manifestação da requerida não será levada em consideração.

1. INTRODUÇÃO E TEMPESTIVIDADE

O(A) Requerido(a), com base no § 2º do art. 143 da Lei da Propriedade Industrial, tempestivamente, vêm apresentar contestação à instauração de processo de caducidade do registro referenciado, apresentado pela empresa Family Insurance Consultoria e Corretagem de Seguros Ltda.

Observação- Exemplo para o caso em que exista devolução de prazo:

A publicação para a oposição ocorreu em 04/05/2021, sendo a data final para apresentação da manifestação em 04/07/2021. No entanto, à data do fim do prazo, os sistemas encontraram-se indisponíveis durante todo o horário comercial, como prova a documentação em anexo. (Em processos que não envolvam devolução de prazo, este parágrafo é dispensável).

2. A MANIFESTANTE

Na primeira seção, a manifestante pode se identificar apresentando seus dados legais. No entanto, detalhes sobre a criação, a história e atuação da Parte não são argumentos levados em consideração na análise do uso da marca sendo, portanto, dispensáveis para o exame administrativo da petição de caducidade.

Exemplo:

MODELO S.A., pessoa jurídica direito privado inscrita no CNPJ nº 0123456789-001 com sede em Rua Bonita, 123, CEP-00000-000, representada por seus advogados, procuração em anexo, representantes da sociedade de advogados PROCURADORES S.A., regularmente inscrita na OAB/PR sob o n.º 123456, localizada na Rua Bela, 321, CEP-99999-999.

3. LEGÍTIMO INTERESSE DA REQUERENTE

O(A) Requerido(a) pode contestar o legítimo interesse da petionária da caducidade. Para tal, é preciso observar se a petição de requerimento de caducidade declara para caracterização do legítimo interesse alguma das condições a seguir:

- 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.

Caso o(a) Requerido(a) não identifique nenhuma condição para caracterização do legítimo interesse, é suficiente alegar na manifestação que a requerente não apresentou nenhum direito ou expectativa de direito que se configure como legítimo interesse para requerer caducidade do registro de marca.

Exemplo: *A requerente não apresentou nenhum direito ou expectativa de direito que caracterizasse o legítimo interesse para requerer a caducidade deste registro de marca.*

Caso o(a) Requerido(a) pretenda contestar o legítimo interesse declarado pela requerente, ele(a) deve justificar porque o direito apontado não corresponde às condições apresentadas anteriormente.

Observação: será declarada a caducidade do registro, nos casos em que o titular simplesmente contesta, sem êxito, o legítimo interesse do requerente, sem complementar suas razões com prova efetiva de uso ou justificativa para o desuso da marca.

4. COMPROVAÇÃO DE USO DE MARCA

Comprovação de uso da marca registrada

Na contestação ao requerimento de caducidade do registro de marca, os documentos apresentados como meios de prova de uso de marca devem cumprir os seguintes requisitos obrigatórios:

- Identificar o titular do registro, o licenciado ou o terceiro autorizado;
- Estar datados dentro do período de investigação (cinco anos contados preteritamente da data de interposição da petição de caducidade); e
- Fazer referência à marca conforme concedida no certificado de registro e aos produtos/serviços por ela assinalados.

E ainda:

- Os documentos em língua estrangeira deverão ser acompanhados de tradução simples, dispensada a legalização consular; e
- Não terá valor de prova hábil a documentação ilegível, rasurada ou desprovida de data.

Recomenda-se que a requerida, quando possível:

- Apresente documentos comprobatórios que demonstrem o uso de marca no mercado de produtos e serviços, destinando-se a clientes ou consumidores em potencial. O uso da marca numa esfera privada do titular do registro ou a um nível estritamente interno no

seio de uma empresa ou de um grupo de empresas não é considerado como uso de marca para assinalar produtos e serviços. Documentos como contrato social, cartão CNPJ, documentos trabalhistas, contas de luz, água e aluguel, certificados, alvarás de funcionamento, entre outros, não são documentos hábeis a comprovar o uso da marca registrada em um processo de caducidade;

- Aponte com cores, círculos ou seta onde estão localizados, no documento de comprovação de uso apresentado, os requisitos obrigatórios: data do documento, nome do titular, licenciado ou autorizado, marca registrada e os produtos ou serviços por ela assinalados; e
- Apresente explicações referentes às correlações entre os documentos apresentados, quando for usado um documento em complementação a outro, a fim de que o conjunto probatório cumpra todos os requisitos obrigatórios.

5. ALEGAÇÕES PARA DESUSO DE MARCA

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; e
- 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.

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

Observação: será declarada a caducidade do registro, nos casos em que o titular simplesmente informa que não está utilizando a marca e não apresenta motivos justificados para o desuso.

6. ANEXOS

Ainda que não haja limitação alguma da quantidade de páginas de uma petição de manifestação, sendo garantido o direito ao livre peticionamento, a prática administrativa demonstra que uma contestação ao requerimento de caducidade bem fundamentada e documentada apresenta no máximo 100 páginas.