

Relatório Final

Diálogo Técnico – Marcas 1

Grupo Técnico para avaliação do arcabouço normativo de Propriedade Industrial

GRUPO INTERMINISTERIAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Janeiro de 2023

Coordenação do Diálogo Técnico “Marcas 1”

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI)

Coordenador: Rodrigo A. de Ouro Preto Santos

Coordenadora adjunta: Camila de Sousa Novis

Instituições Participantes e representantes

Ministério da Economia

Stênio Gonçalves

Andréa Stelet

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Gustavo Novis

Pedro Alvisi

Daniel Machado

Renata Pereira

Wladimir Lara

Amcham Brasil

Kaike Boni de Mathis Silveira

Frank Fischer

FamaBrasil

Ana Cecília Brighenti

Natália Beani

Marcelo Reis

Adriana Diaféria Marwell

Welge

Marcos Fabrício Welge Gonçalves

Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial (ABAPI)

Rafael Atab

Jéssica Oyarzábal

PróGenéricos

Leticia Covesi

Telma Sales

Sumário

Introdução	4
Identificação do problema	4
Causas do problema	5
Consequências indesejadas	7
Dispositivos legais abrangidos	7
Principais agentes econômicos, atividades, segmentos, usuários e demais afetados pelo problema	7
Órgãos ou entidades do poder público relacionados diretamente com o tema	8
Apresentação técnica da proposta	8
Proposta A – Declaração periódica de uso	8
Resumo da proposta	8
Fundamentação	9
Benchmarking Internacional	10
Impactos, riscos e repercussões	11
Proposta B – Redução do prazo para requerimento de caducidade	12
Resumo da proposta	12
Fundamentação	12
Benchmarking Internacional	14
Impactos, riscos e repercussões	15
Proposta C, D e E – Caducidade parcial, exigência de uso efetivo e declaração da caducidade por perda da capacidade distintiva da marca	16
Resumo das propostas	16
Fundamentação	17
Benchmarking Internacional	17
Impactos, riscos e repercussões	20
Conclusão	22

Introdução

O Diálogo Técnico Marcas 1 do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual (GIPI) foi organizado com o objetivo de avaliar um dos temas normativos de propriedade intelectual identificado como prioritário pelo Grupo Técnico do GIPI para avaliação do arcabouço normativo da propriedade intelectual: o instituto da caducidade dos registros marcários.

Ao longo desse Relatório, será visto que o objeto de trabalho desse Diálogo Técnico (DT) foi consideravelmente ampliado, quando o grupo de participantes definiu o problema como o deadwood de registros de marca em vigor no INPI. Essa definição de um problema mais amplo exigiu esforço do grupo de analisar um maior leque de causas e efeitos, bem como avaliar propostas com o objetivo de fazer com que a base de registros marcários em vigor perante o INPI passe a refletir melhor aquilo que os consumidores efetivamente encontram no mercado.

Identificação do problema

Para a identificação do problema, o grupo do Diálogo Técnico Marcas 1 rapidamente chegou a um consenso de que muito embora a Lei nº 9.279/96 em seus artigos 142, II, 143, 144, 145 e 146 seja bem redigida, bem como o processo de caducidade seja bem conduzido pelo INPI, é fato notório que este não tem se mostrado mais suficiente para cumprir de forma tão eficiente o seu propósito, qual seja, de promover uma limpeza na base de dados do INPI, para que sejam extintos todos aqueles registros para marcas que já não são mais utilizadas no mercado ou sequer tiveram seu uso iniciado, visando garantir que a base de registros válidos perante o INPI realmente possa ser considerada um reflexo das marcas encontradas pelo consumidor no mercado.

Com efeito, o que se observa é que existe uma grande quantidade de registros marcários em vigor perante o INPI que não são mais efetivamente utilizadas pelos seus titulares para identificar os produtos ou serviços especificados no seu certificado de registro, mas que continuam a servir de base para impossibilitar o uso e o registro de marcas semelhantes por terceiros que efetivamente tem interesse em utilizar aquele sinal distintivo em seu negócio, inviabilizando uma renovação mais dinâmica do mercado ou

mesmo desestimulando a busca por proteção dos seus sinais distintivos pelos agentes no mercado.

Com efeito, ressalta-se o lançamento da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual (ENPI)¹, em dezembro de 2011, que reforça a importância de estabelecer diretrizes de Propriedade Intelectual no Brasil, que apresenta, dentre os objetivos, o desenvolvimento da efetividade, do equilíbrio e do estímulo aos investimentos em inovação.

Nesse sentido, foi unânime entre o grupo que o problema que deveria ser estudado neste Diálogo Técnico deveria ser esse *deadwood* de registros marcários sem uso no mercado, com a pesquisa e sugestão de propostas que possam dar mais eficiência ao instituto da caducidade para alcançar seu objetivo primordial em um país cada dia mais dinâmico como o Brasil em um contexto de globalização.

Definido o problema, a próxima etapa do trabalho foi a identificação das causas e das consequências desse problema.

Causas do problema

O ordenamento jurídico não prevê qualquer sistema de revisão (“limpeza”) de registros de marcas não usadas por seus titulares de forma automática. A falta de uso como causa para a perda do registro marcário só é analisada de forma pontual, a partir de requerimento de caducidade feito por terceiro interessado e apenas a partir do prazo de 5 (cinco) anos contados da data de concessão do registro.

Contudo, o atual contexto do mercado brasileiro apresenta características distintas do ambiente da década de 90, período em que a Lei nº 9.279/96, mais conhecida como LPI, foi promulgada e que a internet² e o fax³ eram as tecnologias que ganhavam destaque na

¹ BRASIL. Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/propriedade-intelectual/estrategia-nacional-de-propriedade-intelectual> . Acesso em: 08/10/2022.

² Veja em Ricardo Vieira. Os Bastidores da Internet no Brasil. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=tR4t1Lg2uCcC&oi=fnd&pg=PR18&dq=internet+d%C3%A9cada+de+90&ots=0jYSXNMoh9&sig=Sgfj8OVDecXcnak8txciQoG1ai8#v=onepage&q&f=false> . Acesso em 12/12/2022. E em Manuel Castells. Internet y sociedad. Disponível em: < https://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2007/Internet_y_sociedad_Manuel_Castells.pdf >. Acesso em: 12/12/2022.

³ DAVID KUPFER. MUDANÇA ESTRUTURAL NAS EMPRESAS E GRUPOS LÍDERES DA ECONOMIA BRASILEIRA NA DÉCADA DE 90. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/David-Kupfer-2/publication/242260686_MUDANCA_ESTRUTURAL_NAS_EMPRESAS_E_GRUPOS_LIDERES_DA_ECONOMIA

época. A internet – como nova tecnologia que não se conhecia profundamente – e os meios de comunicação – como o fax – tornavam as relações de negócios e o próprio mercado ambientes morosos e que demandavam mais tempo para se desenvolver. E por esse motivo, o período de 5 (cinco) se justificava como interregno para que o titular do registro da marca pudesse exercer sua função social no mercado.

No entanto, o atual contexto da sociedade denominada por muitos como sociedade 5.0⁴ entende que os negócios apresentam novos modelos nunca vistos anteriormente, mas que têm como característica principal a descentralização. Ademais, o crescente uso de inteligência artificial e novas formas de comunicação na internet, como o processamento de dados, inauguram cenário em que a agilidade, mutabilidade e incerteza passam a tomar o lugar dos longos processos burocráticos, cheios de papeis e carimbos das décadas passadas.

Nesse sentido, cabe destacar o número de estabelecimentos que são abertos anualmente no Brasil e, portanto, novas marcas criadas para identificar os produtos ou serviços comercializados, bem como o porte desses estabelecimentos que contribuem para o desenvolvimento da economia brasileira. Os dados de 2016 e 2018 apurados pelo SEBRAE apontaram que 6,4 milhões de estabelecimentos são abertos no Brasil, sendo 99% micro e pequenas empresas que, no Estado de São Paulo apresentam como taxa de sobrevivência 76,3% fechando as portas após 2 (dois) anos de existência no mercado.⁵

Ademais, dados apurados pelo próprio INPI, em 2019, no estudo denominado Startups Radar Tecnológico, que entrevistou 2,478 Startups, constatou que apenas 42% utilizavam

[BRASILEIRA_NA_DECADA_DE_90/links/5592a52e08ae1e9cb4296b6f/MUDANCA-ESTRUTURAL-NAS-EMPRESAS-E-GRUPOS-LIDERES-DA-ECONOMIA-BRASILEIRA-NA-DECADA-DE-90.pdf](https://www.sebrae.com.br/SiteSEBRAE/UFs/SP/Pesquisas/Panorama_dos_Pequenos_Negocios_2018_AF.pdf) > . Acesso em: 12/12/2022.

⁴ Para maiores detalhes sobre a Sociedade 5.0 veja em Holistic approach for human resource management in Industry 4.0 em: <https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2212827116308629?token=FAA8BE369BB2D574C569557FEE1476A6D831736A587BEB4426E34538FBDB002CDB0293D34DF9387585619BF754A988F3&originRegion=us-east-1&originCreation=20221211214322>. Igualmente, em COSTA, J. M. Sociedade 5.0, o futuro, pelo presente. Disponível em: <https://www.dinheirovivo.pt/opiniao/sociedade-5-0-o-futuro-pelo-presente/>. e em A Sociedade 5.0, a Indústria 4.0 e o Brasil com 40 anos de atraso. Disponível em: < <https://oleodieselnaveia.com/2018/06/02/a-sociedade-5-0-a-industria-4-0-e-o-brasil-com-40-anos-de-atraso/>>.

⁵SEBREA 2016. Disponível em: < <https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/sp/sebraeaz/pequenos-negocios-em-numeros,12e8794363447510VgnVCM1000004c00210aRCRD> >. Acesso em: 08/10/2022. E em SEBRAE 2018. Disponível em: https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Pesquisas/Panorama_dos_Pequenos_Negocios_2018_AF.pdf

o sistema de Propriedade Intelectual, sendo que 93 empresas faziam uso do sistema de marcas, o que representou apenas 39%.⁶

Tais transformações em nível social e econômico refletem no âmbito legislativo e tornam o momento propício para refletir sobre a revisão de certos institutos de propriedade industrial, como a caducidade, para que também acompanhe o novo contexto do mercado, de forma a estimular o uso dos sistemas de propriedade intelectual no Brasil e, como consequência direta, gerar inteligência comercial para o desenvolvimento do país.

Consequências indesejadas

O inchaço da base de dados do INPI com registros válidos para marcas que já não são ou mesmo nunca foram usadas de forma efetiva ou ainda que não exerçam mais função distintiva para identificar aqueles produtos ou serviços descritos na sua especificação sem a previsão de mecanismos que possam facilitar ou tornar mais eficiente a sua extinção acabam por impossibilitar a renovação desta base de registros, que fica em perpetuo descompasso com a realidade encontrada pelos consumidores no mercado.

Isso porque, a não extinção dos registros considerados “peso morto” impede que novos empreendimentos adotem marcas idênticas ou mesmo apenas semelhantes àquelas anteriormente registradas, mas sem uso, ferindo indubitavelmente o interesse público e social, além da função social da marca e o princípio da livre concorrência.

Dispositivos legais abrangidos

A Lei nº 9.279/1996, Lei da Propriedade Industrial – LPI especialmente seus artigos 142, III; 143 a 146.

Principais agentes econômicos, atividades, segmentos, usuários e demais afetados pelo problema

- INPI
- Titulares de registros ou pedidos de registro de marca perante o INPI

⁶ BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Radar Tecnológico. Uso do Sistema de Propriedade Industrial pelas Startups. Disponível em: <file:///C:/Downloads/rt-20-2019-estendida.pdf>. Acesso em: 13/10/2022.

- Justiça Federal

Órgãos ou entidades do poder público relacionados diretamente com o tema

- INPI, que conforme disposição no artigo 2º da Lei nº 5.648/70 é a autarquia federal que tem como finalidade principal executar as normas que regulam a propriedade industrial

Apresentação técnica da proposta

Em virtude da natureza abrangente do problema, foram apresentadas e discutidas cinco propostas distintas que visam a atuar sobre diferentes aspectos do problema para garantir uma solução universal e garantir maior eficiência na revisão da base de registros marcários em vigor perante o INPI.

Proposta A – Declaração periódica de uso

Resumo da proposta

A proposta A visa criar um sistema de declaração periódica de uso, no qual o titular dos registros marcários deverá apresentar perante o INPI, entre o 4º e 5º ano contado da data de concessão do registro e no último ano de vigência do registro, declaração de uso da marca, da forma como registrada ou que não implique alteração do seu caráter distintivo original, para os produtos ou serviços constantes do certificado, ou justificar seu desuso por razões legítimas, sob pena de extinção automática do registro.

Nesse sentido, o que se propõe é a inclusão de novo inciso no artigo 142 da Lei nº 9.279/96, bem como a criação dos artigos 143-A e 143-B, nos seguintes termos:

Art. 142. (...)

V – pela não apresentação da declaração de uso, na forma do artigo 143-A.

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. 143-A. *O titular do registro deverá apresentar, entre o 4º e o 5º ano contado da concessão do registro e no último ano de vigência do registro, declaração de uso da marca, da forma como registrada ou que não implique alteração de seu caráter distintivo original, para os produtos ou serviços constantes do certificado, ou justificar seu desuso por razões legítimas, sob pena de extinção.*

§ 1º Se a declaração de uso da marca não tiver sido apresentada até o 5º ano da concessão ou termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subsequentes a esses prazos, mediante o pagamento de retribuição adicional.

Art. 143-B. *O titular do registro ou pedido de registro poderá requerer, a qualquer tempo, alterações na marca ou sua substituição, desde que as modificações não impliquem alteração do caráter distintivo da marca tal como originalmente depositada.*

Fundamentação

A proposta é relevante na medida em que fortalece o sistema de marcas, incentiva a renovação da base de registros marcários no INPI e alinha o sistema de marcas nacional com a prática internacional, garantindo maior efetividade à Lei da Propriedade Industrial, que prevê a necessidade do uso da marca tal como registrada pelo titular sob pena de extinção do registro pela caducidade.

Com efeito, a criação de um sistema de declaração de uso periódico apenas facilitaria o processo de limpeza, criando uma obrigação de mero peticionamento ao titular, uma vez que a obrigação de uso já existe. Além disso, a declaração simples de uso não importa na necessidade de apresentação de provas de uso, de modo a não onerar desnecessariamente o examinador do INPI, que avaliará as provas apenas caso estas sejam apresentadas em processo de caducidade instaurado por terceiro interessado, como já ocorre.

Nesse sentido, o sistema de declaração de uso periódico funciona como um verdadeiro filtro, para extinguir e arquivar aquelas marcas que já não estão mais em uso e nem são

de interesse do titular, e que poderiam permanecer em vigor por anos, impedindo que terceiros registrassem marcas semelhantes e que efetivamente há um interesse no uso.

Benchmarking Internacional

Foram identificados diversos Estados que adotam a obrigação de declaração de uso periódico no seu sistema nacional de marcas, dentre os quais destacamos:

- **Argentina:** Artigo 26 da Lei nº 22.362 – adota sistema de declaração simples de uso, sem necessidade de apresentação de material comprobatório. O titular do registro marcário deve apresentar declaração de uso entre o 5º e 6º ano a partir da data de concessão do registro, bem como no ato da sua renovação, sob pena de extinção pela caducidade;
- **Estados Unidos:** 15 U.S.C. §1058 – adota sistema de declaração de uso com necessidade de apresentação de material comprobatório. O titular do registro marcário deve apresentar a declaração de uso entre o 5º e 6º ano a partir da data de concessão do registro, bem como a cada 10 anos contados da data de concessão. O USPTO avalia a declaração e provas apresentadas e pode requerer ao titular que complemente a declaração com mais provas de uso, podendo excluir qualquer produto/serviço da especificação caso o titular não tenha sido capaz de comprovar o uso naquele segmento específico, cobrando uma taxa para cada exclusão. Se o titular espontaneamente requerer a exclusão, não há aplicação de taxa;
- **México:** Artigo 235 e 237 da Lei Federal de Proteção à Propriedade Industrial de 2020 – adota sistema de declaração de uso sem necessidade de apresentação de material comprobatório. O titular do registro marcário deve apresentar declaração de uso em até 3 meses contados a partir do 3º ano de vigência do registro, bem como no ato da sua renovação, sob pena de extinção pela caducidade;
- **Moçambique:** Artigo 127 do Código da Propriedade Industrial de Moçambique - adota sistema de declaração simples de uso, sem necessidade de apresentação de material comprobatório. O titular do registro marcário deve apresentar declaração de uso a cada 5 anos a partir da data de concessão do registro, bem como no ato da sua renovação, sob pena de extinção pela caducidade;
- **Filipinas:** Sec. 145 do Código de Propriedade Intelectual das Filipinas - adota sistema de declaração de uso com necessidade de apresentação de material comprobatório. O titular do registro marcário deve apresentar a declaração de uso em até 3 anos contados da data de depósito do pedido de registro, entre o 5º e 6º ano a partir da data de concessão do registro,

dentro de 1 ano após a renovação do registro e entre o 5º e 6º ano da renovação do registro; e

- **Haiti:** Artigo 6 da Lei nº17 de 1954 sobre Marcas - adota sistema de declaração de uso com necessidade de apresentação de material comprobatório. O titular do registro marcário deve apresentar a declaração de uso em até 3 meses a partir do 6º ano de vigência do registro, bem como a partir da sua renovação.

Impactos, riscos e repercussões

Como impactos positivos da proposta, entendemos que o principal é a diminuição do chamado *deadwood*, constituído por registros de marcas que não desempenham mais a sua função social no mercado, uma vez que apesar de permanecerem em vigor na base de dados do INPI, não são mais encontradas pelo consumidor no mercado para identificar os produtos ou serviços especificados no seu certificado de registro, contribuindo, portanto, para que os registros mantidos em vigor sejam aqueles que de fato reflitam as marcas efetivamente encontradas pelo consumidor, viabilizando uma constante renovação.

Por outro lado, destacamos como possíveis impactos negativos, o fato de que titulares que não fazem o acompanhamento correto dos seus processos perante o INPI podem perder os registros pela perda do prazo para a apresentação da declaração. Contudo, este risco já existe no caso do pagamento de taxas finais para a concessão do registro, bem como para a prorrogação do registro e em diversos outros procedimentos durante a fase de exame do pedido de registro e vigência de um registro marcário.

Por fim, quanto aos impactos jurídicos da proposta, especialmente quanto aos efeitos a partir da sua entrada em vigor, destacamos que, visando garantir maior segurança jurídica aos titulares de pedidos de registro marcários já depositados ou registros em vigor perante o INPI, o que se propõe é que seja determinado um tempo de vacância de 5 (cinco) anos para os registros que se encontrarem em vigor para a aplicação a tais registros das novas regras dos artigos 142 e 143-A da LPI.

Com essa regra, entendemos que os riscos de judicialização como consequência da implementação da proposta são baixos, por darem aos titulares de registros que se

encontram em vigor tempo suficiente para planejarem e adotarem o uso das marcas que não se encontram no mercado nacional, cujos registros, lembre-se, se encontram e continuarão vulneráveis à hipótese de extinção por falta de uso mediante pedidos de caducidade por terceiros interessados. Além disso, considerando que a proposta é no sentido de não haver exigência de apresentação de material probatório junto à declaração de uso, eliminam-se eventuais dissabores de uma análise que muitas vezes pode ser subjetiva e eventuais erros a ser questionada pelo titular quanto a existência ou não de suficiente prova de uso para justificar a manutenção ou extinção do registro. Nesse caso, trata-se de um sistema bastante objetivo e claro. Caberá ao INPI apenas verificar se a declaração foi apresentada dentro do prazo legal ou não, não deixando margem para discussões em juízo.

Proposta B – Redução do prazo para requerimento de caducidade

Resumo da proposta

A proposta consiste em alterar a redação do artigo 143 e inciso II do referido dispositivo da Lei nº 9.279/96, ao reduzir o tempo para o requerimento de caducidade de 5 (cinco) anos para 3 (três) anos, no seguinte formato:

*Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, **decorridos 3 (três) anos** da sua concessão na data do requerimento:*

(...)

*II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais **de 3 (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.*

Fundamentação

A fundamentação técnica desta proposta considera pelo menos duas vertentes. A primeira é tornar atrativo o sistema atributivo de direito marcário brasileiro por meio da efetividade e celeridade, considerando que, conforme dados estatísticos, o uso do sistema de propriedade industrial no Brasil ainda não atingiu os níveis mundiais dos maiores depositantes de marcas, patentes e desenhos industriais, mesmo que tenha potencialidade para tanto. E isso se deve, em grande parte, à ausência de consciência dos players sobre

a importância da propriedade intelectual como instrumento impulsionador da economia, como se verifica nas grandes potências mundiais como Estados Unidos, China e Japão⁷.

8

Some-se a isso o fato de que os maiores depositantes de pedidos de registro de marca perante o INPI serem nacionais⁹, a redução do tempo de vulnerabilidade do uso da marca para requerer a caducidade de 5 (cinco) para 3 (três) anos, poderá ser fator a incentivar o depositante de um pedido de marca a requerer o registro de sinais que não estão exercendo a função social esperada e que conseqüentemente movimentam o mercado e, por outro lado, faz com que aqueles titulares de registros de marcas que possuem muitos registros para marcas fora de uso sintam-se pressionados a efetivar o uso no mercado, gerando novos negócios que movimentam a economia brasileira, inviabilizando a estratégia de “banco de reserva de marcas”.

A outra ótica a ser considerada é o fato de que a redução do tempo para tornar um registro vulnerável a sofrer pedidos de caducidade moldaria a Lei nº 9.279/96 à atual realidade da sociedade que o Brasil vem se encaminhando, que demandam atualização e compreensão do texto normativo a fim de tornar mais atrativo o uso dos sistemas de propriedade industrial, especialmente o de marcas, no Brasil.

Afinal, o território brasileiro é o maior país da América Latina e considerado destino de investimento por empresas estrangeiras na América do Sul. Logo, se o sistema marcário apresentar instrumentos que reduzem o tempo de requerimento do cancelamento de um

⁷ Cabe destacar a história do Japão que possui relação com o Brasil para promover seu sistema de propriedade intelectual. O Japão até a década de 90 enfrentou forte recessão econômica e possuía sistema de PI extremamente caro e moroso, o que não atraía investidores estrangeiros. Após a Estratégica Nacional de PI nos anos 2000, o país enfrentou a virada de chave e se tornou um dos maiores depositantes de patentes, bem como nação que incentiva e realiza o desenvolvimento tecnológico. Para saber mais veja em: WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). Disponível em: < https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2007/03/article_0007.html > Acesso em: 20/08/2021.

⁸ São as potenciais mundiais que mais se destacam como depositantes. Veja em Estatísticas da OMPI: Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/infogdocs/en/ipfactsandfigures/>. Acesso em: 10/09/2022.

⁹ Dados do próprio INPI. Veja em: BRASIL. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. INPI Negócios. <https://www.gov.br/inpi/pt-br/projetos-estrategicos/inpi-negocios/arquivos/documentos/ApresentacaoLive_INPINegocios_27042020.pdf>. Acesso em: 11/12/2022.

registro por não estar exercendo a função social da marca, provavelmente, tal mecanismo poderá ser útil a atrair esses investidores.

Cabe destacar que, historicamente, antigas legislações de propriedade industrial possuíam tempo de requerimento de caducidade de 2 (dois) anos. O primeiro Código da Propriedade Industrial de 1945, em seu artigo 152, determinava que a caducidade poderia ser requerida após 2 (dois) anos consecutivos. De modo semelhante, os Decretos -lei de 1967 e 1969 previam em seus artigos 125 e 120, respectivamente, que o prazo para considerar a vulnerabilidade do registro era de 2 (dois) anos. E, mantendo a linha, o Código da Propriedade Industrial (CPI) de 1971, em seu artigo 94, de modo semelhante, dispunha que o prazo para requerer a caducidade era de 2 (dois) anos contados da concessão.

Logo, verifica-se que o Brasil vem de uma tradição de 2 (dois) anos como período elegido para requerimento de caducidade no longo interregno de 4 (quatro) marcos legislativos. E o rompimento dessa tradição ocorreu com a promulgação da Lei nº 9.279/96 (LPI) que atendeu as demandas do mercado da época¹⁰ como também as disposições do TRIPS, no artigo 19¹¹, que estimula como prazo mínimo de 3 (três) anos como tempo para requerer cancelamento de um registro por não uso.

Portanto, caso o Brasil adote essa redução além de atender as demandas do mercado atual, igualmente, observará as disposições do TRIPS.

Benchmarking Internacional

Em pesquisa internacional, identificamos que a legislação do México, país de *civil law*, adotou essa redução espelhando a alteração feita em países de *common law* como Estados Unidos, Austrália e Canadá. Além disso, sistemas jurídicos orientais como China, Hong Kong e Japão já adotaram o período de 3 anos e da Europa-oriental como Israel e Federação Russa.

¹⁰ Novas tecnologias da época, como já mencionado.

¹¹ Artigo 19 Requisito do Uso 1. Se sua manutenção requer o uso da marca, um registro só poderá ser cancelado após transcorrido um prazo ininterrupto **de pelo menos três anos de não-uso**, a menos que o titular da marca demonstre motivos válidos, baseados na existência de obstáculos a esse uso. Serão reconhecidos como motivos válidos para o não-uso circunstâncias alheias à vontade do titular da marca, que constituam um obstáculo ao uso da mesma, tais como restrições à importação ou outros requisitos oficiais relativos aos bens e serviços protegidos pela marca.

- México: Art. 235 “(...) Artículo 235.- Si una marca **no es usada durante tres años consecutivos** en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad del registro (...)” (Ley Federal De Protección A La Propiedad Industrial)
- Austrália: **3 anos** (pedidos **posteriores** a 24.02.2019) e **5 Anos** (pedidos **anteriores** a 24.02.2019)
- Estados Unidos: **3 anos** [Trademark Act § 14 (15 U.S.C. § 1064)]
- China: **3 anos** (art. 49, § 2, TM Law)
- Hong Kong: **3 anos**
- Japão: **3 anos**
- Federação Russa: **3 anos** (art. 53, § 3, TM Ordinance)
- Israel: **3 anos**

Impactos, riscos e repercussões

Os possíveis impactos econômicos e sociais devem ser considerados tanto a nível internacional quanto nacional. Em âmbito externo, essa alteração poderá demonstrar pioneirismo da legislação brasileira ao incorporar essa redução em seu sistema marcário, tornando ainda mais atrativos investimentos estrangeiros no território brasileiro. Além disso, poderá resolver desafios que depositantes estrangeiros ainda enfrentam no âmbito interno. À exemplo, quando verificam marcas concedidas no Brasil em nome de terceiros, porém de sua titularidade no exterior, mas não conseguem impugnar esses registros, dado que esgotado o prazo para apresentação do processo administrativo cabível e se deparam com longo período de 5 (cinco) anos para requerer a caducidade. E, por vezes, esse terceiro apenas o requereu tal registro com intuito de resguardar o sinal sem interesse de efetivo uso no mercado interno.

Em âmbito interno, a redução incentivaria o depositante nacional a depositar tão somente aqueles sinais distintivos que tem o interesse real de utilizar dentro de um futuro próximo, desincentivando a criação das chamadas marcas de reserva.

Por outro lado, caso não haja um planejamento adequado por parte do INPI para a preparação da Autarquia para esta transição de redução do prazo para a apresentação de pedidos de caducidade, há o risco de que haja um crescimento muito rápido no número

de requerimentos e que o INPI não esteja preparado para atender a esta demanda, podendo resultar na formação de um backlog de processos de caducidade para serem analisados, gerando uma demora exagerada na análise de tais pedidos. Neste ponto, destaca-se o exemplo da Austrália que determinou tempo de requerimento com base na data de depósito como critério a considerar o novo tempo reduzido de 3 anos para requerimento da caducidade.

Por fim, ressalta-se que a redução do prazo de requerimento de caducidade de 5 (cinco) para 3 (três) anos, em tese, não demonstraria sérios riscos de judicialização. O ponto que poderia aumentar esse risco seria a ausência de clareza sobre a forma em conduzir a transição de 5 (cinco) para 3 (três) anos. Em outras palavras, pertinente a análise cautelosa para entender se essa alteração, caso aderida, seria aplicada para todos os registros em vigência de forma automática, se observaria um prazo de vacância ou só incidiria em pedidos depositados a partir de determinada data.

Proposta C, D e E – Caducidade parcial, exigência de uso efetivo e declaração da caducidade por perda da capacidade distintiva da marca

Resumo das propostas

Proposição legislativa para garantir segurança jurídica às decisões do INPI que (i) decretem a caducidade parcial de registros que não tiveram toda a especificação comprovada; (ii) exijam do titular a apresentação de provas de uso efetivo; e (iii) decretem a caducidade por perda da capacidade distintiva da marca, com o objetivo de harmonizar a legislação brasileira com as práticas já consolidadas na jurisprudência e garantir segurança jurídica, com a seguinte proposta de nova redação aos artigos 143, 143-A e 144 da LPI:

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.

III – a marca tiver perdido sua capacidade distintiva, por ter se transformado na designação genérica dos produtos ou serviços para os quais foi registrada, como consequência da atividade ou inatividade de seu titular.

Art. 143-A O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar:

I - o uso efetivo da marca, mantido o seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro; ou

II - a justificativa de seu desuso por razões legítimas.

§ 1º O período de investigação abrangerá os 3 (três) anos anteriores à apresentação do requerimento de caducidade.

§ 2º Na hipótese de requerimento de caducidade fundamentado na alegação da perda de capacidade distintiva, o ônus probatório caberá ao requerente, sem prejuízo do direito à manifestação pelo titular.

Art. 144. O uso da marca deverá compreender produtos ou serviços constantes do certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro com relação àqueles produtos ou serviços que a marca não tenha sido comprovadamente usada.

Fundamentação

Atualmente, não há previsão legislativa que reafirme a necessidade de comprovação de uso efetivo. Assim, um uso apenas esporádico do sinal sob caducidade não pode ser apontado, em sede administrativa, como motivo para o deferimento da petição. Além disto, a comprovação parcial de uso do sinal faz com que o registro marcário prevaleça para todos os produtos/serviços designados, o que pode se caracterizar como uma restrição de mercado.

Ademais, é sabido que em virtude de ações ou omissões do titular da marca, o sinal inicialmente distintivo pode vir a se tornar a designação genérica do produto/serviço, razão pela qual a manutenção do registro e do direito de uso exclusivo pode prejudicar a concorrência e o consumidor.

Benchmarking Internacional

Para fundamentar as propostas indicadas neste subitem, identificamos paralelos em alguns países que serviram de inspiração. No caso do uso efetivo e da caducidade parcial,

temos Portugal, Reino Unido, França, Estados Unidos e União Europeia (EUIPO). No caso da inclusão da degenerescência como causa para a declaração da caducidade, temos Estados Unidos, União Europeia (EUIPO) e Portugal:

- **Portugal:**

Disposições do Código da Propriedade Industrial:

Art. 268 (Caducidade).

*1 — Para além do que se dispõe no artigo 36.º, a caducidade do registo deve ser declarada se a marca não tiver sido objeto de **uso sério** durante cinco anos consecutivos **para os produtos ou serviços para que foi registada**, salvo justo motivo e sem prejuízo do disposto no n.º 4 e no artigo anterior.*

2 - Deve ainda ser declarada a caducidade do registo se, após a data em que o mesmo foi efetuado:

a) A marca se tiver transformado na designação usual no comércio do produto ou serviço para que foi registada, como consequência da atividade, ou inatividade, do titular

Manual de Aplicação do CPI

5 - Na aferição do uso de uma marca, os critérios de identidade ou afinidade de produtos e/ou serviços não são aplicáveis. Assim, quando a marca assinalar parte ou a totalidade de uma indicação geral que figura num dos intitulados da Classificação Internacional de Nice, e quando o respetivo titular apresentar provas que atestam o uso da mesma nos produtos e/ou serviços subsumíveis nessa indicação geral, o INPI considera que foi feita prova de que a marca foi usada para esta indicação geral.

- **EUIPO (União Europeia)**

SECCÃO 2 - Causas de extinção

Artigo 58.o - Causas de extinção

1. É declarada a perda dos direitos do titular da marca da UE, na sequência de pedido apresentado ao Instituto ou de pedido reconvenicional num processo de infração:

*a) Quando, durante um período ininterrupto de cinco anos, a marca não seja objeto de **utilização séria na União** em relação aos produtos ou serviços para que foi registada e se não existirem motivos justos para a sua não utilização; todavia, ninguém pode alegar a extinção dos direitos do titular se, entre o termo desse período e a apresentação do pedido ou do pedido reconvenicional, a marca*

tiver sido objeto de um início ou reinício de utilização séria; no entanto, o início ou reinício da utilização durante o período de três meses anterior à apresentação do pedido ou do pedido reconvençional, desde que esse período não tenha sido iniciado antes do termo do período ininterrupto de cinco anos de não utilização, não é tido em consideração se os preparativos para o início ou reinício da utilização apenas começarem depois de o titular ter tido conhecimento da possibilidade de vir a ser apresentado o pedido ou o pedido reconvençional;

b) Se, por motivo de atividade ou inatividade do seu titular, a marca se tiver transformado na designação comercial usual do produto ou serviço para que foi registrada;

c) Se, na sequência da utilização da marca feita pelo titular da marca ou com o seu consentimento em relação aos produtos ou serviços para que foi registrada, a marca puder induzir o público em erro, nomeadamente acerca da natureza, da qualidade ou da proveniência geográfica desses produtos ou serviços.

2. Se a causa de extinção só se verificar em relação a uma parte dos produtos ou serviços para os quais a marca da UE foi registrada, a perda dos direitos do titular só é declarada em relação aos produtos ou serviços em causa.

- **Estados Unidos (USPTO)**

Lanham Act - 15 U.S. Code

§ 14 (15 U.S.C. § 1064). Cancellation

§ 1064 - Cancellation of registration

(3)At any time if the registered mark becomes the generic name for the goods or services, or a portion thereof, for which it is registered, or is functional, or has been abandoned, or its registration was obtained fraudulently or contrary to the provisions of section 1054 of this title or of subsection (a), (b), or (c) of section 1052 of this title for a registration under this chapter, or contrary to similar prohibitory provisions of such prior Acts for a registration under such Acts, or if the registered mark is being used by, or with the permission of, the registrant so as to misrepresent the source of the goods or services on or in connection with which the mark is used. If the registered mark becomes the generic name for less than all of the goods or services for which it is registered, a petition to cancel the registration for only those goods or services may be filed. A registered mark shall not be deemed to be the generic name of goods or services solely because such mark is also used as a name of or to identify a unique product or service. The primary significance of the registered mark to the relevant public rather than purchaser motivation shall be the test for determining whether the registered mark has become the generic name of goods or services on or in connection with which it has been used.

(6)At any time after the 3-year period following the date of registration, if the registered mark has never been used in commerce on or in connection with some or all of the goods or services recited in the registration:

A registration under section 1126(e) or 1141f of this title shall not be cancelled pursuant to paragraph (6) if the registrant demonstrates that any nonuse is due to special circumstances that excuse such nonuse.

Impactos, riscos e repercussões

- **Uso efetivo:** os principais benefícios trazidos pela criação da obrigação para que o titular de um registro seja obrigado a fazer uso efetivo e comprová-lo em sede de processo de caducidade é primordialmente garantir a segurança jurídica, dificultar a comprovação de suposto uso da marca com documentos fraudados ou pelo chamado “token use” no sentido de que um uso pontual não pode ser considerado suficiente para elidir a caducidade; garantir o cumprimento da função social das marcas, evitando o *deadwood* de registros para marcas que não são efetivamente encontradas no mercado, bem como limitar a existência de “marcas de reserva”, “marcas de defesa” e a prática do *trademark bullying*.
- **Caducidade parcial:** a proposta tem como impactos positivos facilitar a análise do processo de caducidade, não havendo que se tomar muitas decisões subjetivas para entender se determinada prova de uso para um produto ou serviço específico também poderia ser suficiente para manter o registro com relação a produtos e serviços afins ou semelhantes. Com isso, haverá uma melhor definição do nicho mercadológico de cada registro marcário, permitindo novos entrantes no mercado a adotar marcas semelhantes, desde que para produtos ou serviços distintos e, conseqüentemente, gerando um aumento no número de depósitos de pedidos e concessão de registros de marca, ao mesmo tempo que importa na redução do número de indeferimentos e, por conseguinte, de recursos administrativos.
- **Degenerescência como causa para a declaração de caducidade:** a inclusão expressa da perda da distintividade de determinado sinal com o tempo como causa para a sua extinção trará maior clareza para os detentores dos registros e para os seus concorrentes no mercado, que poderão usar livremente termos que tenham se tornado comuns naquele segmento e pleitear a caducidade de marcas que se “generificaram”, o que necessariamente também facilita para o consumidor, que poderá encontrar diversas opções de produtos a partir da busca por aquele determinado

termo, sem precisar recorrer a termos técnicos, ampliando sua possibilidade de escolha e, por fim, obriga os titulares a tomarem as medidas necessárias para proteger a distintividade dos seus sinais marcários a fim de evitar a sua generificação.

Em todos os casos, as alterações legislativas propostas impactarão diretamente o INPI, que deverá atualizar seu Manual de Marcas e outros normativos infralegais para regulamentar a previsão do uso efetivo e dos requisitos para a declaração da caducidade parcial, bem como critérios e força de trabalho específica para a análise da caducidade por degenerescência.

Em princípio tais alterações podem parecer gerar um aumento da judicialização, para questionamento quanto ao que pode ser considerado suficiente para provar uso efetivo de uma marca ou apenas uso esporádico, ou ainda, se determinada prova comprova ou não o uso para determinado produto ou serviço possivelmente excluído da especificação em caso de declaração da caducidade parcial ou questionando a análise subjetiva quanto a ocorrência ou não do fenômeno da degenerescência. Contudo, ao analisar mais profundamente tais questões, o que se espera é a diminuição da judicialização de questões relacionadas a estes temas, visto que tais previsões garantem a sua análise a nível administrativo, o que já funciona como um filtro, já que hoje por não haver tais previsões, toda e qualquer discussão envolvendo o uso efetivo e a degenerescência de um sinal distintivo só podem ser questionadas perante o Poder Judiciário.

Por outro lado, no caso específico da degenerescência, é possível observar um aumento nas ações de abstenção de uso de marca, como medida de reforço dos titulares de registros marcários para impedir a perda da capacidade distintiva de sua marca, evitando a declaração da sua caducidade por degenerescência no futuro.

As medidas propostas sem dúvidas também oneram o INPI, pois importarão no aumento de petições de caducidade, bem como em uma maior complexidade do exame das petições, mas o que sem dúvida é pouco frente aos enormes benefícios trazidos por tais alterações, especialmente para o consumidor.

Conclusão

O diagnóstico elaborado pelos integrantes do Diálogo Técnico “Marcas 1” foi unânime quanto à necessidade de adoção de medidas de atualização normativa que possam contribuir para evitar a manutenção e crescimento do conjunto de registros marcários em vigor perante o INPI mas que não cumprem mais sua função social ou mesmo sua função distintiva, requisito essencial para a proteção da marca enquanto sinal distintivo.

Nesse sentido, foram longamente discutidas as 5 (cinco) propostas aqui apresentadas, havendo consenso com relação à adoção de todas elas como medida necessária para a solução para o problema identificado, notadamente:

- (i) Criação de um sistema periódico de declaração de uso a ser feita pelo titular de um registro marcário, sob pena de extinção automática do registro;
- (ii) Redução do prazo de vulnerabilidade de um registro marcário ao pedido de caducidade a ser apresentado por terceiros interessados de 5 (cinco) para 3 (três) anos;
- (iii) Inclusão de previsão expressa quanto à necessidade de uso efetivo da marca para que se possa afastar a declaração da sua caducidade;
- (iv) Previsão da declaração da caducidade parcial a partir de exame objetivo, ou seja, não havendo declaração ou comprovação de uso de marca para determinado produto ou serviço descrito na especificação do seu certificado de registro, estes serão automaticamente excluídos da especificação; e
- (v) Inclusão do fenômeno da degenerescência como uma das causas para a declaração de caducidade de um registro marcário, tendo em vista que a distintividade é requisito primordial para a proteção de uma marca.

Importante ressaltar, por fim, que todas as alterações propostas pressupõem a previsão de um período de vacância até sua entrada em vigor, para que os usuários possam ter segurança e previsibilidade e, principalmente, o INPI, órgão executor, possa adequar seus procedimentos, sistemas de informática e pessoal para atender às novas demandas.

Sendo estas as conclusões apontadas pelo subgrupo de Diálogos Técnicos – Marcas 1, a coordenação do subgrupo submete o presente Relatório Final à equipe responsável do GIPI, para a consolidação das propostas e demais providências.